



Velvyslanectví České republiky
v Mexiku

Obchodně-ekonomický úsek
Cuvier 22, C.P. 11590. Ciudad de México
Tel.: (+52) 55 5531 2544, 55 5531 2777
E-mail: commerce_mexico@mzv.cz

Registrace ochranných známek v Mexiku



Czech
Republic
**The Country
For The Future**

REGISTRACE OCHRANNÝCH ZNÁMEK V MEXIKU

Mexiko je 16. největší ekonomikou světa a podle odhadů Světové banky by se do roku 2050 mohlo stát pátou největší ekonomikou světa. Mexický trh s více než 126 milióny obyvatel nabízí zajímavé uplatnění pro české výrobky a služby. Obchod s Mexikem navíc usnadňuje fakt, že má navíc s EU uzavřenu rozsáhlou Dohodu o volném obchodu a s ČR dohodu o vzájemné ochraně investic. Mexiko je také zajímavé možností přístupu na trh USA a Kanady díky dohodě o volném obchodu (USMCA).

Mexický trh je velmi otevřený, a tím poměrně konkurenční. Jedním z prvních kroků, který by měl proto český exportér před dovozem zvážit, je ochrana značky a označení produktu na novém trhu.

Příslušným úřadem pro registraci ochranné známky je Mexický institut průmyslového vlastnictví (*Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, **IMPI**). Určující právní úpravu obsahuje federální zákon o ochraně duševního vlastnictví (*Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*). Mexiko je také smluvní stranou většiny mezinárodních právních instrumentů k ochraně duševního vlastnictví.



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

K ČEMU OCHRANNÁ ZNÁMKA SLOUŽÍ?

Zaregistrováním ochranné známky pro svou značku či název výrobku získáte výhradní právo je na mexickém trhu používat. Zaručíte tak, že nikdo jiný je nepoužije a nezneužije její dobrou pověst v oboru. Zároveň budete mít jistotu, že značku nikdo nezaregistruje a neznemožní tak její použití vám.

V případě, že by totiž značku zaregistroval někdo jiný (platné registrace lze ověřit [zde](#)), mohlo by to vážně zkomplikovat dovoz výrobků a jejich prodej na mexickém trhu. I pokud by bylo zboží puštěno do země, hrozí, že vlastník

ochranné známky se bude domáhat svých práv. Pokud je totiž obchodováno s výrobkem chráněným ochrannou známkou třetí osoby, může tato požadovat náhradu 40 % a více z utržené prodejní ceny (nejen ze zisku) výrobku. Případný soudní spor o ochrannou známku trvá 2-4 roky a jeho náklady se pohybují v rozmezí 8-10.000 USD.

Exportéři nejčastěji sahají po kombinované ochranné známce, která zahrnuje jak slova, tak obrazové prvky, které tvoří jedinečný celek (typicky logo).

JAK DLOUHO CELÝ PROCES TRVÁ A JAK DLOUHO OCHRANNÁ ZNÁMKA PLATÍ?

Proces registrace ochranné známky trvá v Mexiku 3 až 8 měsíců. Ochranná známka platí 10 let a je možné ji v posledním roce platnosti obnovit o dalších 10 let, a to i opakovaně.

Vlastník ochranné známky je povinen učinit prohlášení o skutečném užívání značky chráněné ochrannou známkou, a to do tří měsíců od třetího výročí její registrace, jinak ta bez dalšího zaniká. Pro názornost, pokud byla ochranná známka zapsána např. 15. září 2020, musí vlastník učinit prohlášení o užívání v době od 15. září do 15. prosince 2023.

JAK REGISTRACE PROBÍHÁ?

Registrační proces se skládá z šesti kroků:

1. *průzkum způsobilosti registrace*
– tento krok není povinný, lze jej ale doporučit, protože pokud by byla shledána nezpůsobilou (např. pro shodu s již existující registrací), ušetříte si další kroky;
2. *příprava přihlášky k provedení registrace ochranné známky*
(včetně sestavení seznamu výrobků a služeb) a její podání;
3. *zveřejnění přihlášky ochranné známky* v úředním věstníku, na základě kterého mohou dotčené osoby podávat námítky proti zápisu přihlášené ochranné známky;
4. *formální přezkum*, v rámci kterého úřad zkoumá, jestli má přihláška náležitosti stanovené právními předpisy (poplatky, náležitosti přihlášky, správnost klasifikace apod.);
5. *věcný přezkum*, v rámci kterého se zkoumá, jestli přihláška splňuje věcné předpoklady (např. značka nesmí být klamavá);
6. *zápis ochranné známky*, který je stvrzen vydáním osvědčení o registraci ochranné známky (*título de registro*).

V případě zamítnutí registrace může přihlašovatel podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, pokud je i tento zamítnut, má ještě možnost napadnout jej správní žalobou u Federálního správního soudu (Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

NA CO SI DÁT PŘI REGISTRACI POZOR?

Jako v jiných zemích chrání ochranná známka značku jen pro ty třídy výrobků a služeb, pro které je zapsána do rejstříku. Stejně jako v EU je pro třídění výrobků používán v Mexiku system tříd podle Niceské dohody, která výrobky a služby řadí do 45 tříd. Zvláštností Mexika ale je, že *jednou přihláškou lze učinit zápis ochranné známky vždy jen pro jednu třídu výrobků a služeb*. V Mexiku tedy neexistují vícečetné přihlášky (multi-class trademark application) a pokud chcete registrovat značku ve více třídách, nevyhnete se podání více přihlášek.

Ochranná známka chrání i *fonetický přepis značky*. Pokud proto značka zní v angličtině a/nebo ve španělštině podobně jako dříve zapsaná ochranná známka, může být – bez ohledu na to, že psána odlišně – registrace zamítnuta.

Mexiko je smluvní stranou tzv. Madridského protokolu, který umožňuje *registraci mezinárodních ochranných známek*. Přihláška se podává skrze Úřad *průmyslového vlastnictví*, ten ji postupuje Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO), která ji dále řeší s mexickou IMPI. Pro délku i nákladnost tohoto procesu jej v případě Mexika ale nelze doporučit.

Text byl připraven ve spolupráci s mexickou advokátní kanceláří José Barhem & Villaseñor, Abogados, S.C., partnerem Velvyslanectví ČR v Mexiku pro program PROPEA 2021.

KOLIK ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY STOJÍ?

Spolu s podáním přihlášky pro zápis ochranné známky je třeba uhradit správní poplatky. IMPI každoročně stanovuje nový ceník správních poplatků, k 1. 1. 2021 byl poplatek za podání přihlášky v jedné třídě 2.900 MXN (cca 135 USD).

Využijete-li k registraci služeb právního speciality, což lze jistě doporučit, vyjde vás registrace značky v potřebných třídách nejčastěji na 800 až 1.000 USD včetně správních poplatků.