

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

ČÁST G2 — SPORNÁ ŘÍZENÍ VE VĚCI  
OCHRANNÝCH ZNÁMEK

### Obsah

G2 – SPORNÁ ŘÍZENÍ VE VĚCI OCHRANNÝCH ZNÁMEK	4
1 Námitky	4
1.1 Podání námitek	4
1.1.1 Náležitosti námitek	4
1.1.2 Lhůta k podání námitek	5
1.1.3 Správní poplatek za podání námitek	5
1.1.4 Oprávněné osoby a důvody k podání námitek	6
1.2 Postup při řízení o námitkách	7
1.2.1 Přípravná fáze	7
1.2.2 Smírné urovnání	8
1.2.3 Žádost přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky	8
1.2.4 Souběh námitek a připomínek	10
1.2.5 Rozhodovací fáze	11
1.3 Základní kritéria posuzování námitkových důvodů	12
1.3.1 Shoda starší ochranné známky s přihlašovaným označením /§ 7 odst. 1 písm. a)/	12
1.3.2 Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti /§ 7 odst. 1 písm. b)/	13
1.3.3 Ochranné známky s dobrým jménem /§ 7 odst. 1 písm. c)/	14
1.3.4 Přihláška ochranné známky podaná tzv. nehodným zástupcem /§ 7 odst. 1 písm. d)/	17
1.3.5 Nezapsané nebo jiné označení /§ 7 odst. 1 písm. e)/	18
1.3.6 Právo na ochranu osobnosti /§ 7 odst. 1 písm. f)/	19
1.3.7 Práva k autorskému dílu /§ 7 odst. 1 písm. g)/	20
1.3.8 Práva z jiného průmyslového vlastnictví /§ 7 odst. 1 písm. h)/	21
1.3.9 Prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení	21
2 Připomínky k zápisu ochranné známky do rejstříku	23
3 Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky	23
3.1 Podání návrhu na zrušení ochranné známky	23
3.1.1 Náležitosti návrhu na zrušení ochranné známky	24
3.1.2 Lhůta k podání návrhu na zrušení ochranné známky	24
3.1.3 Správní poplatek za podání návrhu na zrušení ochranné známky	25
3.1.4 Oprávněné osoby a důvody k podání návrhu na zrušení ochranné známky	25
3.2 Postup při řízení o návrhu na zrušení ochranné známky	26
3.2.1 Přípravná fáze	26
3.2.2 Rozhodovací fáze	27
3.3 Základní kritéria pro posuzování návrhu na zrušení ochranné známky	28
3.3.1 Zrušení ochranné známky z důvodu neužívání /§ 31 odst. 1 písm. a)/	28

3.3.2	„Zdruhovění“ ochranné známky /§ 31 odst. 1 písm. b)/	29
3.3.3	Dodatečná klamavost ochranné známky /§ 31 odst. 1 písm. c)/	29
3.3.4	Zrušení ochranné známky na základě soudního rozhodnutí /§ 31 odst. 2/	30
3.3.5	Zrušení kolektivní /§ 40/ a certifikační ochranné známky /§ 40d/	30
4	Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	31
4.1	Podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	31
4.1.1	Náležitosti návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	31
4.1.2	Lhůta k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	32
4.1.3	Správní poplatek za podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	33
4.1.4	Oprávněné osoby a důvody k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	34
4.2	Postup při řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	34
4.2.1	Přípravná fáze	34
4.2.2	Žádost vlastníka napadené ochranné známky o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky	35
4.2.3	Rozhodovací fáze	38
4.3	Základní kritéria pro posuzování návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou	40
4.3.1	K zápisu napadené ochranné známky došlo v rozporu s ustanoveními § 4 zákona o ochranných známkách	40
4.3.2	Příhláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře	40
4.3.3	Relativní důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou (ve spojení s § 7 zákona o ochranných známkách)	41
4.3.4	Prohlášení kolektivní /§ 40/ a certifikační ochranné známky /§ 40d/ za neplatnou	41
4.3.5	Prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou	42
5	Společné zásady pro řízení o námitkách a pro řízení o zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou	42
5.1	Náležitosti rozhodnutí	42
5.2	Vydání rozhodnutí a nabytí právní moci rozhodnutí	43
5.2.1	Meritorní rozhodnutí	43
5.2.2	Procesní rozhodnutí (usnesení)	43
5.3	Zapisování údajů v databázi	43
5.4	Povinné zastoupení v řízení o námitkách a návrzích	44
5.5	Překážky postupu řízení	45
5.6	Oznámení o změnách národní přihlášky nebo ochranné známky pro účely mezinárodního zápisu	46

## G2 – SPORNÁ ŘÍZENÍ VE VĚCI OCHRANNÝCH ZNÁMEK

### 1 Námitky

#### 1.1 Podání námitek

Námitky musí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z nich. Lze je podat v listinné nebo elektronické podobě na základě jednoho či více starších práv uvedených v § 7 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochranných známkách“), za předpokladu, že všechna náleží témuž namítajícímu (tj. tomu, kdo námitky podává). Námitky lze podat na základě části nebo na základě všech výrobků a/nebo služeb, pro které je starší právo chráněno (případně přihlášeno). Námitky mohou směřovat proti části nebo proti celému seznamu výrobků a/nebo služeb, pro který námitkami napadená přihláška ochranné známky nárokuje ochranu (dále též „napadená přihláška ochranné známky“ nebo „napadené označení“ či „přihlašované označení“) (§ 25 odst. 2 až 4 zákona o ochranných známkách).

##### 1.1.1 Náležitosti námitek

Námitky se podávají v českém jazyce. Pokud jsou podávány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení (§ 25 odst. 6 zákona o ochranných známkách). Povinnost předložit dvojí vyhotovení se týká i listinných originálů podání, která potvrzují námitková podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem). Ve dvojím vyhotovení se rovněž předkládají datové nosiče obsahující nahrané důkazní či jiné materiály.

Náležitosti podání směřujícího vůči správnímu orgánu jsou obecně stanoveny v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“). Z podání musí být patrné:

- kdo podání činí;
- které věci se týká;
- co se navrhuje;
- označení správního orgánu, jemuž je určeno;
- podpis osoby, která podání činí.

Zákon o ochranných známkách stanoví vedle obecného standardu dle správního řádu následující náležitosti.

##### **Dle § 41 zákona o ochranných známkách námitky obsahují:**

- číslo spisu napadené přihlášky ochranné známky;
- údaje o totožnosti namítajícího a přihlašovatele (blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

##### **Námitky dále obsahují náležitosti dle § 25 odst. 5 zákona o ochranných známkách:**

- označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce (tj. označení výrobků a/nebo služeb napadené přihlášky ochranné známky, proti nimž námitky směřují);
- údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny;

- označení výrobků nebo služeb, na nichž jsou námitky založeny, nebo údaj, že jsou založeny na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy namítajícího.

V námitkách se uvádí seznam předkládaných důkazů se stručným popisem jejich obsahu. Seznam důkazů je vzestupně očíslován. Číslem, které odpovídá položce ze seznamu důkazů, je označen i samotný důkaz. Namítající vyznačí části důkazů, které mají jeho jednotlivá tvrzení prokazovat (např. podtržení či barevné zvýraznění textu na předkládané listině apod.).

Pro podání námitek je možné využít formulář Úřadu.

### **1.1.2 Lhůta k podání námitek**

Námitky je nutné podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ve Věstníku (§ 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách) (dále též „zákonná lhůta“). Tuto zákonnou lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (§ 48 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Pokud námitky nebyly podány v zákonné lhůtě, Úřad je zamítne (§ 26 odst. 1 zákona o ochranných známkách).

K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po výše uvedené tříměsíční lhůtě Úřad podle ustanovení § 25 odst. 2 (věta druhá) zákona o ochranných známkách nepřihlíží.

### **1.1.3 Správní poplatek za podání námitek**

Poplatek za podání námitek činí 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých). Je splatný ve lhůtě pro podání námitek. Namítající může správní poplatek uhradit kdykoli ve stanovené tříměsíční lhůtě k podání námitek. Není-li poplatek za podání námitek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považují se námitky za nepodané [poznámka č. 3 a č. 4 k písm. e) položky 138 části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

Úřad k zaplacení správního poplatku za jejich podání nevyzývá. O námitkách považovaných za nepodané se nezahajuje řízení.

Za den uhrazení poplatku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb se považuje den, kdy byla částka připsána na účet Úřadu. U platby prováděné v hotovosti je dnem uhrazení poplatku den, kdy úřední osoba v pokladně platbu převzala [analogicky viz § 166 zákona č. 280/2008, daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též „daňový řád“].

Nezaplacené či pozdě zaplacené námitky založí administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového do spisu s poukazem na to, že se považují za nepodané a namítajícího o tom vyrozumí. V případě pozdního zaplacení námitek bude správní poplatek osobě, jež ho uhradila, na žádost vrácen (část A).

### 1.1.4 Oprávněné osoby a důvody k podání námitek

Námitky mohou podat pouze oprávněné osoby, taxativně vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) zákona o ochranných známkách a přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle § 7 odst. 1 písm. h) téhož zákona, budou-li přihláška ochranné známky či právo z jiného průmyslového vlastnictví následně zapsány.

Osoby oprávněné (tj. aktivně legitimované) k podání námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách a důvody k jejich podání jsou následující:

- a) vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách];
- b) vlastník starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou [§ 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách];
- c) vlastník starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známkou, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu [§ 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách];
- d) vlastník ochranné známky, pokud napadenou přihlášku ochranné podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil [§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách];
- e) uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace [§ 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách];
- f) fyzická osoba, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osoba oprávněná uplatňovat tato práva [§ 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách];

- g) osoba, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách];
- h) vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena [§ 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách].

## 1.2 Postup při řízení o námitkách

### 1.2.1 Přípravná fáze

Administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového zaeviduje podání námitek do databáze SyPP2 (dále též „databáze“), a to včetně adresy namítajícího a jeho zástupce (je-li namítající zastoupen), popřípadě jeho značky podání, a vyžádá si příslušný spis z oddělení rejstříků.

Je-li poplatek uhrazen v zákonné lhůtě, administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového položku založí a předá celý spis k řízení do oddělení sporných řízení. Není-li poplatek uhrazen v zákonné lhůtě, administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí námitky v databázi jako nepodané a zašle o tom sdělení namítajícímu.

Poté spis předá zpět do oddělení rejstříků.

U podaných námitek po zaevidování pohybu „převzetí námitek“ v databázi administrativní pracovník oddělení sporných řízení (dále též „administrativní pracovník“) zjistí, zda námitky obsahují náležitosti stanovené v § 25 odst. 2, 5, 6 a § 41 zákona o ochranných známkách.

Trpí-li námitkové podání nedostatky, které by bránily pokračování řízení a jde-li o vadu odstranitelnou, administrativní pracovník výzvou Úřadu namítajícího vyzve k jejich odstranění. K odstranění nedostatků podání stanoví namítajícímu přiměřenou lhůtu a zároveň ho poučí o následcích neodstranění nedostatků ve lhůtě.

Jde-li o vadu podání vztahující se k plné moci k zastupování namítajícího, jedná se o vadu odstranitelnou. I v řízení koncentrovaném je absence doložení plné moci vadou, kterou lze zhojit jejím dodatečným předložením.

K prokázání oprávnění zastupovat namítajícího v námitkovém řízení postačí plná moc předložená v prosté kopii, pokud Úřad nebude mít na základě konkrétních okolností případu pochybnosti, zda plná moc byla namítajícím zmocněnci skutečně udělena. V takovém případě administrativní pracovník výzvou Úřadu vyzve zmocněnce, aby plnou moc předložil v originále nebo ověřené kopii.

Trpí-li námitkové podání vadou, která brání pokračování řízení a vada nebyla odstraněna, nebo pokud námitky nebyly podány v zákonné lhůtě či nebyly podány osobou uvedenou v § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách, předá administrativní pracovník oddělení sporných řízení položku s celým spisem vedoucímu oddělení sporných řízení (dále též „vedoucí oddělení“) k přidělení spisu odbornému pracovníkovi oddělení jako oprávněné úřední osobě (dále též „odborný pracovník“).

O námitkách, které obsahují zákonem stanovené náležitosti a lze je věcně projednat, administrativní pracovník přihlašovatele vyrozumí. Ve vyrozumění mu stanoví lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Tato lhůta zpravidla činí dva měsíce od doručení vyrozumění.

Lhůtu k vyjádření k námitkám lze na žádost přihlašovatele usnesením prodloužit, zpravidla o jeden měsíc. Na základě věcně odůvodněné žádosti lze lhůtu usnesením prodloužit opakovaně, vždy však s ohledem na délku, stav řízení a oprávněné zájmy účastníků řízení. Jestliže Úřad žádosti o prodloužení lhůty nevyhoví, vydá o tom rovněž usnesení.

Přijetí první žádosti o prodloužení lhůty podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých). Každé další přijetí žádosti o prodloužení lhůty podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) [písm. a) položky 127 části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

### 1.2.2 Smírné urovnání

Dle ustanovení § 26b zákona o ochranných známkách Úřad přihlašovatelů a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň dvou měsíců ke smírnému urovnání. Přijetí žádosti nepodléhá správnímu poplatku.

Ke smírnému urovnání však účastníci řízení mohou dospět i bez využití postupu dle § 26b zákona o ochranných známkách. V souladu s jejich vzájemnou smírnou dohodou a následně učiněnými úkony může být usnesením zastaveno řízení o námitkách (blíže viz bod 1. 2. 5 části G2), bez ohledu na to, zda Úřad požádali o stanovení lhůty či nikoliv.

Dle § 45 odst. 4 správního řádu přihlašovatel i namítajícímu náleží právo zúžit předmět své žádosti nebo vzít ji zpět kdykoliv během řízení (např. přihlašovatel může omezit seznam přihlašovaných výrobků a/nebo služeb v rozsahu, v jakém se dohodl s namítajícím, který následně vezme námitky zpět apod.). Zúžit předmět žádosti nelze pouze v době od vydání rozhodnutí orgánu prvního stupně (resp. oddělení sporných řízení) do zahájení odvolacího řízení (resp. řízení o rozkladu).

### 1.2.3 Žádost přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky

Přihlašovatel může u Úřadu nejpozději **ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření** podat žádost, aby namítající předložil důkaz o řádném užívání starší (tj. namítané) ochranné známky (dále též „žádost“) (§ 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách). Lhůtu k podání žádosti nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout (§ 26a odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Případným prodloužením lhůty k vyjádření k námitkám se lhůta stanovená v § 26a odst. 2 zákona o ochranných známkách nestaví, její běh se nepřerušuje.

Žádost o předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky se předkládá:

- 1) **v samostatném podání** (§ 26a odst. 4 zákona o ochranných známkách) (tj. jedná se o separátní podání, učiněné zcela nezávisle na vyjádření k námitkám – žádost nesmí být do vyjádření k námitkám včleněna, ani tvořit jeho přílohu);
- 2) **ve dvojnásobném vyhotovení** (§ 26a odst. 5 zákona o ochranných známkách) [(dvojnásobné vyhotovení se týká nejen žádosti podávané v listinné podobě, ale i listinných originálů žádostí, které potvrzují její podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem), jedno vyhotovení žádosti se zakládá do spisu, druhé vyhotovení se postupuje namítajícímu].

Žádost musí být:

- 3) **bezpodmínečná** (§ 26a odst. 4 zákona o ochranných známkách) (Žádost nesmí být ničím podmínována. Nelze uvádět jakékoli podmínky jako např. „...pokud namítající nevezme námitky zpět, žádám, aby předložil důkaz o řádném užívání namítané ochranné známky...“ nebo „...pokud by měl Úřad námitkám v celém rozsahu vyhovět, žádám namítajícího o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky...“ apod.);



- 4) **jednoznačná** (§ 26a odst. 4 zákona o ochranných známkách) (Je zcela v dispozici přihlašovatele, aby jednoznačně vyjádřil, co po namítajícím požaduje: „*žádám namítajícího o předložení důkazu o řádném užívání namítané ochranné známky ve smyslu § 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách*“. Nelze používat formulace jako např. „...namítající ochrannou známku neužívá, a tak by měl předložit důkazy, že je tomu naopak...“ nebo „...vznáším výhradu užívání jako obranu v námitkovém řízení...“ – obdobná tvrzení nejsou jednoznačným vyjádřením požadavku).

Žádost musí obsahovat:

- 5) **číslo zápisu starší ochranné známky namítajícího** [§ 26a odst. 3 písm. a) zákona o ochranných známkách] (*tj. číslo zápisu namítané ochranné známky, jejíž řádné užívání žádá přihlašovatel doložit*);
- 6) **označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky a/nebo služby, o něž se námitky opírají** [§ 26a odst. 3 písm. b)] (např. „...žádám, aby namítající předložil důkaz o řádném užívání namítané ochranné známky pro výrobky „obuv, ponožky, klobouky“, které namítaná ochranná známka chrání ve třídě 25 mezinárodního třídění...“ nebo např. „...žádám, aby namítající předložil důkazy o řádném užívání namítané ochranné známky pro všechny výrobky a služby, o něž se námitky opírají...“);
- 7) **odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj o tom, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle § 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách** [§ 26a odst. 3 písm. c) zákona o ochranných známkách]. Žádost je přípustná, pokud namítaná ochranná známka byla ke dni vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky zapsána nejméně po dobu pěti let (ohledně dne zápisu mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky viz § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách, ohledně dne zápisu mezinárodních ochranných známek s vyznačením Evropské unie viz čl. 203 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie). Přihlašovatel v žádosti uvede potřebná data (*den práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky nebo napadené mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky, včetně data jejího podání, den zápisu namítané ochranné známky*) a žádost odůvodní např. „...žádost o předložení důkazu o řádném užívání namítané ochranné známky je přípustná, neboť namítaná ochranná známka byla zapsána více než pět let přede dnem podání napadené přihlášky ochranné známky, které se shoduje se dnem jejího práva přednosti...“ (apod.).

Žádost dále obsahuje údaje, z nichž je patrné, kdo ji podává (údaje o totožnosti přihlašovatele - blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách) a kterého námitkového řízení se týká (číslo spisu napadené přihlášky ochranné známky, údaje o totožnosti namítajícího – blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách), podpis.

V případě, že přihlašovatel požaduje, aby namítající předložil důkaz o řádném užívání více souběžně namítaných ochranných známek v rámci jednoho námitkového řízení, podává jednu žádost. Tato žádost musí být rovněž předložena ve dvojím vyhotovení (§ 26a odst. 5 zákona o ochranných známkách) v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná (§ 26a odst. 4 zákona o ochranných známkách). Žádost ve vztahu ke všem namítaným ochranným známkám musí obsahovat náležitosti dle § 26a odst. 3 písm. a), b) a c) zákona o ochranných známkách.

Jedná se o žádost, která směřuje vůči namítajícímu. Úřad přihlašovatele k odstranění vad žádosti nevyzývá. Pokud žádost nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě, považuje se za nepodanou. Úřad takovou skutečnost uvede v rozhodnutí o námitkách (§ 26a odst. 6 zákona o ochranných známkách).

### Předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky

Úřad namítajícího vyzve, aby ve lhůtě **4 měsíců od doručení výzvy** předložil důkazy o řádném užívání namítané ochranné známky. Ve výzvě namítajícího upozorní na možnost podat důkaz o existenci řádných důvodů pro neužívání namítané ochranné známky. **Lhůtu k předložení důkazů nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout** (§ 26a odst. 7 zákona o ochranných známkách). V příloze výzvy Úřad namítajícímu postoupí jedno vyhotovení žádosti přihlašovatele.

Úřad v této fázi řízení neověřuje, zda přihlašovatel požádal namítajícího o předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky nebo namítaných ochranných známek, které byly skutečně zapsány nejméně pět let předcházejících dni vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky. Namítající proto dokládá řádné užívání pouze těch namítaných ochranných známek, které podmínku potřebné doby trvání zápisu dle ustanovení § 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách splňují. O tom bude namítající ve výzvě Úřadu poučen.

V případě, že namítající předloží ve stanovené lhůtě důkazy o užívání namítané ochranné známky nebo předloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, postoupí je Úřad přihlašovateli k vyjádření (k možnostem prodloužení lhůty viz výše, bod 1.2.1 části G2) s poučením, že pokud tak neučiní, o námitkách bude rozhodnuto dle obsahu spisu.

Po uplynutí lhůty k vyjádření k důkazům, popř. již k námitkám (dle průběhu řízení), předá administrativní pracovník spis vedoucímu oddělení k jeho přidělení odbornému pracovníkovi jako oprávněné úřední osobě.

### Formální požadavky na předkládání důkazního materiálu

Namítající **ve lhůtě 4 měsíců od doručení výzvy** (§ 26a odst. 7 zákona o ochranných známkách) předloží u Úřadu důkazy o tom, že namítanou ochrannou známkou řádně užíval v období pěti let přede dnem vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky (dále též „relevantní období“).

Předkládá-li namítající důkazy o řádném užívání namítané ochranné známky v listinné podobě, předkládá je ve dvojím vyhotovení (§ 26a odst. 7 zákona o ochranných známkách). Povinnost předložit dvojí vyhotovení se týká i listinných originálů podání, která potvrzují podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem). Ve dvojím vyhotovení se rovněž předkládají datové nosiče obsahující nahrané důkazní materiály.

Důkazy předkládá namítající jako přílohu podání, v němž je uveden seznam předkládaných důkazů se stručným popisem jejich obsahu. Seznam důkazů je vzestupně očíslován. Číslem, které odpovídá položce ze seznamu důkazů, je označen i samotný důkaz. Namítající vyznačí části důkazů, které mají jeho jednotlivá tvrzení prokazovat (např. podtržení či barevné zvýraznění textu na předkládané listině apod.).

K prokázání řádného užívání ochranné známky se předkládají například faktury, katalogy, ceníky, obaly, etikety, reklamní materiály apod. související s užíváním ochranné známky pro jí chráněné výrobky a/nebo služby během relevantního období (dále viz též níže, bod 1.3.9 části G2).

#### **1.2.4 Souběh námitek a připomínek**

V případě, že jsou proti zápisu napadené přihlášky ochranné známky paralelně podány připomínky i námitky (shodnými či rozdílnými subjekty), jsou tato obě podání administrativním pracovníkem postoupena přihlašovateli k vyjádření (ohledně žádosti o předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky viz výše, bod 1.2.3 části G2).

Po obdržení vyjádření k připomínkám, případně po marném uplynutí lhůty k vyjádření, administrativní pracovník spis předá vedoucímu oddělení k přidělení odbornému pracovníkovi jako oprávněné úřední osobě (případně posečká s předáním spisu do vyřízení všech úkonů spojených se žádostí o předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky v paralelně uplatněných námítkách). Ve věci připomínek odborný pracovník postupuje podle části F.

### **1.2.5 Rozhodovací fáze**

#### **Zamítnutí námitek /§ 26 odst. 1/**

U podaných námitek odborný pracovník opětovně přezkoumá, zda:

- byly podány oprávněnou osobou;
- byly podány v zákonné tříměsíční lhůtě od zveřejnění přihlašovaného označení ve Věstníku;
- byly věcně odůvodněny a doloženy důkazy, které umožňují jejich projednání.

Nejsou-li námítky podány oprávněnou osobou či neobsahují-li důvody dle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách či nejsou-li doloženy důkazy umožňujícími jejich projednání, případně byly-li podány po zákonné lhůtě, odborný pracovník vypracuje návrh rozhodnutí o zamítnutí námitek (§ 26 odst. 1 zákona o ochranných známkách).

#### **Zamítnutí námitek – nedoložení důkazu o řádném užívání**

V případě, kdy přihlašovatel předložil žádost o předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky ve smyslu ustanovení § 26a odst. 1 a násl. zákona o ochranných známkách a namítající v zákonné lhůtě řádné užívání starší ochranné známky nedoložil nebo nepředložil důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo, odborný pracovník vypracuje návrh rozhodnutí o zamítnutí námitek s odkazem na ustanovení § 26a odst. 9 zákona o ochranných známkách.

#### **Zastavení řízení o námitkách**

Řízení o námitkách lze zastavit usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a), c) nebo g) správního řádu, jehož návrh připravuje odborný pracovník.

##### **a) Zpětvzetí námitek**

Řízení o námitkách se zastaví usnesením v případě, že vzal namítající námítky v celém rozsahu zpět. Usnesení o zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu se stručným odůvodněním a poučením o opravném prostředku Úřad zasílá přihlašovateli a namítajícímu.

##### **b) Neodstranění podstatných vad námitek, které brání pokračování řízení**

V případě, že namítající neodstranil v Úřadem stanovené lhůtě vady podání, které brání pokračování řízení o námitkách, se řízení o nich zastaví usnesením dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení Úřad zasílá namítajícímu.

##### **c) Námítky se staly zjevně bezpředmětnými**

V případě, že se námítky staly zjevně bezpředmětnými, se řízení o nich zastaví usnesením dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení Úřad zasílá přihlašovateli a namítajícímu.

K vydání usnesení o zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu dochází zejména tehdy, když je pravomocně zastaveno řízení o napadené přihlášce ochranné známky z důvodu jejího zpětvzetí přihlašovatelem. Návrh usnesení o zastavení řízení o přihlášce ochranné známky dle § 27 odst. 3 zákona o ochranných známkách připravuje rovněž odborný pracovník, pokud přihlašovatel vzal napadenou přihlášku zpět v době, kdy byl spis v oddělení sporných řízení. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení se zasílá přihlašovatelům. Dále se jedná o případy, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí napadené přihlášky ochranné známky na základě veřejnoprávních důvodů či jiných paralelně podaných námitek. Rovněž se může jednat o situaci, kdy je namítaná ochranná známka pravomocně zneplatněna nebo zrušena. Dále se námitky mohou stát bezpředmětnými, pokud dojde k převodu či přechodu namítané ochranné známky na přihlašovatele či k tomu, že přihlašovatel omezí seznam výrobků a/nebo služeb přihlášky ochranné známky v rozsahu, v jakém namítající požadoval její zamítnutí.

### **Meritorní rozhodnutí o námitkách**

Účelem námitkového řízení je zjištění, zda napadená přihláška ochranné známky zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách či nikoliv.

Rozhodnutí Úřadu o námitkách vypracuje odborný pracovník. Uvede v něm skutečnosti, které byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při výkladu právních předpisů, dále uvede informace o tom, jak se vypořádal s tvrzeními účastníků řízení.

Věcné posuzování námitek může vést k vydání rozhodnutí o zamítnutí námitek (§ 26 odst. 3 zákona o ochranných známkách) nebo k vydání rozhodnutí o zamítnutí napadené přihlášky ochranné známky, popřípadě k vydání rozhodnutí o zamítnutí napadené přihlášky ochranné známky ve vztahu k některým z výrobků a/nebo služeb (§ 26 odst. 4 zákona o ochranných známkách).

Řízení o námitkách je založeno na dispoziční zásadě, neboť jde o správní řízení, které je zahajováno na návrh účastníka řízení. Protože je takový úkon v dispozici účastníka řízení, je předmětem rozhodování jen to, co jím učinil namítající. Směřují-li námitky pouze proti části výrobků a/nebo služeb napadené přihlášky ochranné známky, posuzuje odborný pracovník pouze tuto část a ostatními přihlašovanými výrobky a/nebo službami se nezabývá (blíže též § 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Pokud dojde k souběhu více námitek, vydávají se o nich zpravidla samostatná rozhodnutí. V případě, že odborný pracovník zjistí, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv více namítajících, přihlášku zamítne na základě těch námitek, v jejichž rámci se napadená přihláška ochranné známky zamítá v širším rozsahu. O dalších námitkách Úřad rozhodne poté, co rozhodnutí o prvních námitkách nabyde právní moci. V případě, že odborný pracovník zjistí, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajících, mohou být rozhodnutí o námitkách vydána všechna, nezávisle na sobě.

## **1.3 Základní kritéria posuzování námitkových důvodů**

### **1.3.1 Shoda starší ochranné známky s přihlašovaným označením /§ 7 odst. 1 písm. a)/**

Námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách může podat vlastník starší ochranné známky uvedené v § 3 téhož zákona, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení.

Zásah do zákonem chráněných práv namítajícího k namítané ochranné známce spočívá v existenci tzv. „dvojitě shody“. Namítaná ochranná známka s napadenou přihláškou ochranné známky musí být shodné, stejně jako namítané a přihlašované výrobky a/nebo služby.

### 1.3.2 Praviděpodobnost záměny na straně veřejnosti /§ 7 odst. 1 písm. b)/

Námítky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách může podat vlastník starší ochranné známky uvedené v § 3 téhož zákona, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Mezi namítanou ochrannou známkou a přihlašovaným označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti tehdy, když je přihlašované označení natolik podobné namítané ochranné známce (popřípadě s ní shodné), že ve vztahu ke shodným či podobným výrobkům a/nebo službám může být spotřebitel uveden v omyl ohledně jejich obchodního původu. Za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou znamená vyvolání představy o jejich vzájemné souvislosti (pravděpodobnost asociace slouží zejména k definování rozsahu nebezpečí záměny).

Při hodnocení podobnosti výrobků a/nebo služeb je třeba přihlídnout k řadě faktorů. Mezi tyto faktory patří zejména povaha porovnávaných výrobků nebo služeb a jimi dotčená spotřebitelská veřejnost. Relevantním hlediskem může být dále způsob používání, též případný vzájemný konkurenční vztah nebo komplementární charakter (rozsudek SDEU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 „CANON“, bod 23). Dalším důležitým aspektem je například předpoklad společného výrobce zboží či poskytovatele služeb, týchž distribučních míst, dále účel, k němuž jsou výrobky nebo služby určeny. Z hlediska spotřebitele lze shodné či podobné výrobky a služby zařadit do stejné nebo blízké skupiny či oblasti spotřeby. Podobnost výrobků a/nebo služeb není nutně podmíněna příslušností do téže třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb (rozdílné zatřídění není důvodem pro shledání nepodobnosti), neboť třídění bylo vytvořeno pouze pro administrativní účely. Tato zásada je mimo jiné vyjádřena v ustanovení § 19a zákona o ochranných známkách.

Posuzování podobnosti mezi označeními vychází z ustálené praxe, z jejich vzájemného porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a významového. Předmětem zkoumání je okolnost, zda označení vykazují takovou míru podobnosti, že by se spotřebitel mohl domnívat, že podobné nebo shodné výrobky a/nebo služby nesoucí předmětná označení pocházejí od stejného podniku nebo subjektů vzájemně ekonomicky propojených. Úřad přitom vychází z celkového dojmu, kterým tato označení na spotřebitele působí.

Každému z uvedených hledisek může být přisouzena jiná váha v závislosti na okolnostech jednotlivých případů. Ve vztahu k posuzování případné existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti musí být brán zřetel na celkový dojem, který předmětná označení dělají na spotřebitele, avšak s důrazem na povahu jejich jednotlivých prvků, zejména pokud jde o jejich rozlišovací způsobilost nebo vizuální dominanci. Dále je nutno brát v úvahu všechny relevantní faktory, které mohou nasvědčovat existenci nebo neexistenci pravděpodobnosti záměny, vše s ohledem na příslušnou spotřebitelskou veřejnost.

Při posuzování existence pravděpodobnosti záměny je totiž rozhodující hledisko „průměrného spotřebitele“, tj. toho, komu jsou výrobky nebo služby určeny. Definicí průměrného spotřebitele se zabýval rozsudek SDEU ze dne 16. července 1998 ve věci

C-210/96 „GUT SPRINGENHEIDE AND TUSKY“, v němž bylo konstatováno, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel řádně informovaný, přiměřeně vnímavý a opatrný (bod 31). Obdobné závěry vyplývají z rozhodnutí SDEU ze dne 22. června 1999 ve věci C 342/97 „LLOYD SCHUHFABRIK MEYER“, kde je uvedeno, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, přičemž je nezbytné přihlídnout k tomu, že se úroveň pozornosti takového spotřebitele pravděpodobně výrazně liší v závislosti na dotčených výrobcích a službách (bod 26).

### **1.3.3 Ochranné známky s dobrým jménem /§ 7 odst. 1 písm. c)/**

Námítky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách může podat vlastník starší ochranné známky uvedené v § 3 téhož zákona, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Osobou oprávněnou podat námítky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách je vlastník starších ochranných známek uvedených v § 3 téhož zákona za předpokladu, že namítající předloženými důkazy prokáže, že má namítaná ochranná známka v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie (nebo v případě mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie) na území Evropské unie dobré jméno.

#### **Dobré jméno**

Dobré jméno ochranné známky je vyjádřením určitého vztahu spotřebitelské veřejnosti k ochranné známce a k jí označovaným výrobkům a/nebo službám. Daná vlastnost ochranné známky vyžaduje především její větší známost v dotčených kruzích spotřebitelské veřejnosti. Získat dobré jméno lze především dlouhodobým užíváním na trhu. Intenzivní propagace může získání dobrého jména podstatně urychlit. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech každého jednotlivého případu, na charakteru výrobků a/nebo služeb a v neposlední řadě na skupině spotřebitelů, kterým jsou dané produkty určeny.

Při zjišťování skutečnosti, zda má namítaná ochranná známka dobré jméno, je třeba zohlednit všechny okolnosti důležité pro daný případ, zejména potom podíl na trhu, který ochranná známka ve vztahu k určitým výrobkům a/nebo službám zaujímá, dále geografické rozšíření, dobu a intenzitu jejího užívání, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci (rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“, body 22 až 30).

Z namítajícím předložených důkazů musí být zřejmé, že namítaná ochranná známka měla na relevantním území dobré jméno před vznikem práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky (rozhodný den). Z podkladů musí být rovněž zřejmé, že namítaná ochranná známka měla dobré jméno až k rozhodnému dni, protože právě k tomuto okamžiku může bez řádného důvodu dojít k zásahu do práv plynoucích ze starší ochranné známky v podobě neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či újmě na nich.

Obecně se aplikuje zásada, že ochranná známka musí mít dobré jméno na podstatné části dotčeného území (viz rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „GENERAL MOTORS“, body 28 a 29). U starší ochranné známky Evropské unie pro konstatování dobrého jména na celém území může postačovat úspěšné prokázání této vlastnosti v rámci jednoho členského státu (viz rozsudek SDEU ze dne 6. října 2009 ve věci C-301/07 „PAGO“ - srov. body 29 a 30).

**Podobnost a vnímání „spojení“ mezi označeními**

Podmínku podobnosti mezi namítanou ochrannou známkou a napadeným označením Úřad zjišťuje zejména na základě jejich porovnání z hledisek vizuálního, fonetického a sémantického (např. viz rozsudek SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“, bod 28).

Mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou musí existovat taková podobnost, která spolu s dalšími faktory může způsobit to, že by dotčená spotřebitelská veřejnost viděla mezi danými označeními alespoň určitou souvislost a vytvořila si mezi nimi spojení. SDEU totiž vyložil, že zásahy do práv v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo újma na nich jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší ochrannou známkou a pozdějším označením, kvůli níž dotčená veřejnost mezi nimi vidí souvislost, vytvoří si spojení (i když je případně nezaměňuje). Existence takového spojení musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (rozsudek SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“, body 29 a 30).

V kontextu shora zmiňovaného rozsudku ve věci C-408/01 „Adidas“ dále SDEU objasnil podstatu shora zmiňovaného „vytvoření si spojení“. V rozsudku ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 „Intel Corporation“ (především bod 42) konstatoval, že mezi výše uváděné faktory patří zejména:

- stupeň podobnosti mezi danými označeními;
- povaha výrobků nebo služeb daných označení, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti;
- intenzita dobrého jména starší ochranné známky;
- stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky;
- existence nebezpečí záměny u veřejnosti.

Shora uvedený seznam je pouze příkladný a i jiná kritéria mohou být rozhodná. Zároveň k závěru o existenci souvislosti a vytvoření si spojení mezi označeními lze dojít i na základě jediného z nich.

Přestože podmínka „vytvoření si spojení“ není v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách výslovně uvedena, jedná se o judikatorní výklad, který reflektuje základní předpoklad pro možnost zjištění existence nebezpečí zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky či újmy na nich.

Za předpokladu, že relevantní veřejnost nebude vnímat „spojení“ mezi předmětnými označeními a nebude mezi nimi shledávat souvislost, není ze samé podstaty věci možný zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo újmy na nich.

Shledání „spojení“ mezi označeními však není jedinou podmínkou možné existence zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem. Ke každému z níže specifikovaných zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem dochází za určitých okolností.

**Zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem**

Namítající tvrdí a prokazuje existenci okolností nasvědčujících vážnému nebezpečí, že by mohlo užíváním přihlašovaného označení dojít k neoprávněnému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo k újmě na nich.

Namítající předkládá alespoň takové odůvodnění, z něhož bude jasné a zřejmé, v čem konkrétně spatřuje vážné nebezpečí, že by užívání přihlašovaného označení mohlo zasahovat do jeho práv k ochranné známce s dobrým jménem. Nelze se omezit na obecná tvrzení a konstatování.

K závěru, že by užívání napadeného označení zasahovalo do práv z ochranné známky s dobrým jménem, lze dospět na základě logických dedukcí, založených na rozboru pravděpodobností, které vychází z obvyklé praxe zažitě v příslušných obchodních odvětvích.

Důkaz (resp. odůvodnění jako nepřímý důkaz) o zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem namítající předkládá v zákonné lhůtě pro podání námitek. Jeho nepředložení může vést k zamítnutí námitek.

### **a) Těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky**

V dané situaci se jedná především o získání neoprávněného prospěchu z vlastností namítané ochranné známky. Jde zejména o případy, kdy by přihlašovatel využíval známost ochranné známky nebo na této ochranné známce parazitoval, pokoušel se získat prospěch z její pověsti. Jinými slovy se jedná o nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky a/nebo služby označované napadeným označením. Jejich uvádění na trh je touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem zjednodušeno (např. viz rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“, bod 40).

Pro zásah do práv plynoucích z ochranné známky s dobrým jménem v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména se kromě výrazu jako je „parazitování“, rovněž užívá anglický termín „free-riding“.

Existence uvedeného zásahu musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele přihlašovaných výrobků a/nebo služeb. On je totiž tím, pro koho by se označení spojované se starší ochrannou známkou s dobrým jménem stalo atraktivnější, získávalo by z jejích výjimečných vlastností nespravedlivou výhodu (rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-252/07 „INTEL“, bod 36).

### **b) Újma způsobená rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky**

Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, k té dojde tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky a/nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od vlastníka uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztržnění identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Tak je tomu zejména tehdy, jestliže starší ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky a/nebo službami, pro které je zapsána, již není schopna tuto funkci plnit (rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2009 ve věci C-252/07 „INTEL“, bod 29).

Na rozdíl od těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nejde o prospěch přihlašovatele, ale jedná se o újmu na ochranné známce jako takové.

SDEU v rámci své judikatury konstatoval, že tento zásah předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků a/nebo služeb, pro něž je starší ochranná známka zapsána, které vyplyne z užívání pozdějšího označení, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít (rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2009 ve věci C-252/07 „Intel“, bod 29).

Existence uvedeného zásahu do práv musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele relevantních výrobků nebo služeb



starší ochranné známky s dobrým jménem. Je to právě tento spotřebitel, protože podstatou újmy na rozlišovací způsobilosti je změna jeho hospodářského chování a jeho subjektivní vnímání zastření schopnosti starší ochranné známky s dobrým jménem identifikovat její zboží či služby jako pocházející právě od jejího vlastníka (rozsudek SDEU ve věci „Intel“, bod 35).

### c) Újma způsobená dobrému jménu starší ochranné známky

Újma, kterou by užívání přihlašované ochranné známky způsobilo dobrému jménu starší ochranné známky, vznikne, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, mohou být veřejností vnímány takovým způsobem, že by atraktivita starší ochranné známky byla snížena. Nebezpečí této újmy může nastat zejména tehdy, když uvedené výrobky nebo služby mají vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na obraz starší ochranné známky s dobrým jménem z důvodu její totožnosti nebo podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou (rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“, bod 39).

Existence zásahu do práv v podobě újmy na dobrém jméně se posuzuje z pohledu běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele relevantních výrobků nebo služeb starší ochranné známky s dobrým jménem. Podstatou újmy na dobrém jméně je totiž negativní dopad právě na jeho vnímání atraktivity namítané ochranné známky (rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“, bod 35).

### 1.3.4 Přihláška ochranné známky podaná tzv. nehodným zástupcem /§ 7 odst. 1 písm. d)/

Námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách může podat vlastník ochranné známky, pokud napadenou přihlášku ochranné známky podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil.

V případě, že namítající uplatňuje ochrannou známku, která není chráněná v České republice, dokládá, že je jejím vlastníkem, že jde o ochrannou známku platnou a ve vztahu k napadené přihlášce ochranné známky o ochrannou známku starší (výpisem z rejstříku ochranných známek vedeným příslušným orgánem cizího státu nebo jím vydaným osvědčením o zápisu s překladem do českého jazyka).

„Zástupcem“ vlastníka ochranné známky ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách je přihlašovatel tehdy, pokud v době před podáním napadené přihlášky ochranné známky mezi ním a vlastníkem namítané ochranné známky existoval hospodářský vztah, jenž předpokládal důvěru a loajalitu (blíže např. viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. května 2006, čj. 5 A 57/2001-43). Vlastník namítané ochranné známky existenci takového vztahu prokazuje. Vzhledem k tomu, že úprava práv a závazků z uvedeného hospodářského vztahu nevyžaduje písemnou formu, lze ho doložit i jinak než předložením smlouvy. Důkazní materiály mohou být takové povahy, že z nich potřebné skutečnosti spolehlivě vyplývají (např. vzájemná obchodní korespondence, faktury, objednávky apod.).

Absence jasného, přesného a nepodmíněného souhlasu vlastníka namítané ochranné známky s podáním napadené přihlášky ochranné známky na jméno zástupce je další nezbytnou podmínkou, aby mohly být námitky shledány důvodnými. Pokud přihlašovatel tvrdí, že mu byl vlastníkem namítané ochranné známky udělen potřebný souhlas, takové tvrzení náležitě prokazuje.

Přestože by bylo zjištěno, že přihlašovatel je „zástupcem“ vlastníka namítané ochranné známky a že napadenou přihlášku ochranné známky podal na své vlastní jméno bez souhlasu namítajícího, mohl by své jednání řádně odůvodnit. Přihlašovatel totiž může prokázat, že existuje důvod, který by jeho jednání ospravedlnil.

Ačkoliv z ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách nepřímo vyplývá, že by napadená přihláška ochranné známky a namítaná ochranná známka měly být zcela shodné, je třeba k výkladu přistupovat s ohledem na účel tohoto ustanovení extenzivněji. Jde o obranu starších práv namítajícího před nekalým jednáním přihlašovatele, které by mělo za následek svévolné přivlastnění ochranné známky. V zásadě je proto pro závěr, že jsou námitky důvodné, dostačující zjištění, že přihlašované označení namítanou ochrannou známkou reprodukuje s drobnými obměnami, které nemění její rozlišovací způsobilost.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách neupravuje ani otázku vztahu výrobků a/nebo služeb, pro něž je přihláška ochranné známky podána a pro něž je namítaná ochranná známka zapsána. S ohledem na účel tohoto ustanovení by se ani zde výklad požadující striktní shodu nemohl uplatnit. Výrobky a/nebo služby by měly vykazovat vzájemnou souvislost nebo být z obchodního hlediska ekvivalentní. Výrobky a/nebo služby označované přihlašovaným označením by měly u spotřebitelské veřejnosti vyvolávat dojem, že je jejich uvádění na trh autorizováno vlastníkem namítané ochranné známky.

### **1.3.5 Nezapsané nebo jiné označení /§ 7 odst. 1 písm. e)/**

Námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách může podat uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyt práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace.

Namítající dokládá, že je uživatelem nezapsaného (např. takové označení, které neformálně vykazuje způsobem užívání vlastnosti ochranné známky) nebo jiného označení (např. obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku) v obchodním styku (ve vztahu k namítaným výrobkům a/nebo službám). Namítané označení je třeba užívat v obchodním styku v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby bylo možné za splnění dalších podmínek námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách konstatovat, že napadená přihláška ochranné známky zasahuje do práv z něho plynoucích.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách výslovně nestanoví potřebný rozsah užívání namítaného označení v obchodním styku. Z jeho díkce však jasně vyplývá, že teprve užíváním („uživatel nezapsaného nebo jiného označení“) v obchodním styku k němu namítající „nabyde“ práv. Zároveň je zřejmé, že musí jít o práva, která jsou dostatečně silná, aby zamezila zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek. Užívání nezapsaného či jiného označení v obchodním styku by proto obecně mělo být déletrvající a kontinuální. Přítomnost nezapsaného nebo jiného označení na trhu musí působit na spotřebitelskou veřejnost tak, aby s namítaným označením spojovala obchodní původ výrobků a/nebo služeb, ve vztahu k nimž je užíváno. Obecně lze konstatovat, že musí jít o označení s větším než místním dosahem. Úřad při hodnocení dokladů zohledňuje hospodářský objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním namítaného nezapsaného nebo jiného označení i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním namítaného nezapsaného nebo jiného označení, jakož i četnost těchto úkonů.

Z namítajícím předložených důkazů musí být zřejmé, že k užívání namítaného označení docházelo významným způsobem před vznikem práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky (rozhodný den). Z podkladů musí být rovněž zřejmé, že dostatečně silná práva k namítanému

označení namítajícímú svědčila až k rozhodnému dni, protože právě k tomuto okamžiku do nich napadená přihláška ochranné známky případně zasahuje.

Pro úspěšné uplatnění námitkového důvodu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách je třeba, aby výrobky a/nebo služby, ve vztahu k nimž je výše uvedeným způsobem namítané označení užíváno, byly shodné nebo podobné s výrobky a/nebo službami, pro něž má být zapsána napadená přihláška ochranné známky. Zároveň musí být splněna podmínka shodnosti nebo podobnosti napadené přihlášky ochranné známky s namítaným nezapsaným nebo jiným označením užívaným v obchodním styku. Mezi napadenou přihláškou ochranné známky a namítaným označením musí celkově existovat pravděpodobnost záměny (při zjišťování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti se uplatní výše uvedené, zejména viz body 1.3.2 části G2).

### **1.3.6 Právo na ochranu osobnosti /§ 7 odst. 1 písm. f)/**

Námitky dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách může podat fyzická osoba, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osoba oprávněná uplatňovat tato práva.

Ustanovení zákona § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách v určitém rozsahu koresponduje s ochranou osobnosti upravenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se zejména o ochranu jména a příjmení člověka (viz podrobnější úprava v § 77 a násl. občanského zákoníku), popřípadě pseudonymu (viz § 78 a násl. občanského zákoníku), dále o ochranu práv k vlastní podobě (viz § 84 a násl. občanského zákoníku) a o ochranu před zásahem do práv spojených s projevy osobní povahy, vše za předpokladu, že by jmenovaná osobnostní práva mohla být napadenou přihláškou ochranné známky dotčena.

Chráněna je osobnost člověka a s ní spojená práva, zejména ta jmenovaná ve výše citovaném námitkovém ustanovení. Za osobnost je považován člověk jako jednotlivec ve své společenské podstatě i individuálních zvláštěnostech. Zasahovat do osobnostních práv, zejména práva na jméno, do práva k vlastní podobě nebo do práv na ochranu projevů osobní povahy lze pouze se souhlasem dané osoby.

Právo na jméno je významnou součástí osobnosti člověka. Předmětný námitkový důvod se týká právní ochrany jména či jiného soukromého označení člověka (pseudonymu) jako předmětů absolutního osobnostního práva. Při uplatnění práva na jméno v rámci námitkového řízení by měl namítající prokázat objektivní možnost přímé spojitosti namítaného jména (příp. pseudonymu) právě se svou osobou (nebo osobou, jejíž osobnostní práva oprávněně uplatňuje). To znamená, že by jméno, které má být přihláškou ochranné známky dotčeno, z objektivního hlediska mělo vyvolávat dojem přímého spojení s namítajícím (resp. fyzickou osobou, jejíž osobnostní práva jiný oprávněně uplatňuje).

Právo k vlastní podobě se ve světle námitkového důvodu § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách týká situace, kdy je v napadené přihlášce ochranné známky zachycena individualizovaná podoba namítající fyzické osoby nebo osoby, jejíž práva k vlastní podobě namítající oprávněně uplatňuje. Namítající prokazuje, že na základě zachycení podobizny dotčené fyzické osoby v napadeném označení lze určit její totožnost.

Projevy osobní povahy existují ve vnějším světě v podobě jejich hmotného zachycení (např. osobní písemnosti, podpis apod.). Při jejich uplatnění v rámci předmětného námitkového důvodu je nutné, aby namítající prokázal existenci namítaných projevů osobní povahy a skutečnost,

že práv k nim požívá nebo je oprávněn je uplatňovat. Rovněž musí existovat obecný předpoklad vnímání přímé spojitosti mezi uplatňovanými právy k projevům osobní povahy a dotčené fyzické osoby.

Účelem námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách je v rámci kolize uvedených osobnostních práv s nárokem na známkoprávní ochranu zabezpečit respektování osobnosti člověka. Osobou aktivně legitimovanou k podání předmětné námítky může být nejen člověk (fyzická osoba), který má být přihláškou ochranné známky na svých osobnostních právech přímo dotčen, ale za zákonem stanovených podmínek i další osoby (tj. osoby oprávněně uplatňovat tato práva) (viz např. ustanovení § 78 občanského zákoníku). Případně po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých (§ 82 občanského zákoníku). Pokud by předmětný zásah do osobnostních práv člověka měl souviset s jeho činností v právnické osobě, může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit za zákonem stanovených podmínek i tato právnická osoba (§ 83 a násl. občanského zákoníku).

Při posuzování nebezpečí dotčení na uvedených osobnostních právech namítajícího (nebo fyzické osoby, jejíž práva namítající oprávněně uplatňuje) je třeba vycházet z objektivního hlediska. Ke shledání opodstatněnosti námitek postačuje objektivní způsobilost přihlašovaného označení ohrozit v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách jmenovaná chráněná práva.

### **1.3.7 Práva k autorskému dílu /§ 7 odst. 1 písm. g)/**

Námítky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách může podat osoba, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Osobou aktivně legitimovanou k podání námitek podle citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „autorský zákon“), může být buď originární subjekt, tj. autor (pouze fyzická osoba, resp. fyzické osoby), nebo subjekt odvozený (např. zaměstnavatel v případě tzv. zaměstnaneckého díla, nabyvatel licence – objednatel smlouvy o dílo apod.).

Svá tvrzení týkající se aktivní legitimace k podání námitek dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách namítající v řízení prokazuje [nejčastěji předložením smlouvy o dílo (blíže viz § 61 autorského zákona) či doložením prohlášení autora, jež by mělo být dále doplněno dalšími důkazními materiály, které budou ve vzájemných souvislostech nasvědčovat tvrzením v něm uváděným, doložením skutečnosti, že jde o zaměstnanecké dílo (blíže viz § 58 autorského zákona) apod.].

Podmínkou k tomu, aby namítanému dílu byla poskytnuta ochrana podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, je předpoklad, aby splňovalo znaky autorského díla. Pokud o tom, zda se v případě namítaného díla jedná o dílo, které je dílem autorským ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona, již rozhodoval soud, je pro Úřad jeho závěr závazný. Účastníci řízení o takové skutečnosti Úřad informují a svá tvrzení doloží příslušným pravomocným soudním rozhodnutím. V opačném případě předmětný úsudek Úřad učiní sám. Předmětem autorskoprávní ochrany je dle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona dílo literární, vědecké nebo umělecké, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivní, tj. smysly vnímatelné podobě. Autorské dílo se přitom vyznačuje individualitou a jedinečností tvůrčí činnosti autora.

V případě, že je namítané dílo autorským dílem grafickým, je při hodnocení pojmových znaků autorského díla nutné přihlídnout k obecné povaze, druhu a určení děl grafických, které mají

sloužit jako logotypy k označování výrobků a/nebo služeb. Na závalu jedinečnosti drobného díla grafického z oboru užité či podnikové grafiky nemusí být, jestliže se na trhu či v rejstříku ochranných známek vyskytují grafická označení s obdobnými motivy.

Námitkové ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách nezmiňuje, jaký má být vztah mezi namítaným autorským dílem a napadeným označením co do jejich vzájemné podobnosti či shody. Obecně je však třeba vycházet z toho, že předpokladem k tomu, aby bylo autorské dílo dotčeno užíváním přihlašovaného označení, je, že napadená přihláška ochranné známky v zásadě namítané autorské dílo reprodukuje právě co do prvků, které se vyznačují individualitou a jedinečností tvůrčí činnosti autora. Obvykle se bude jednat o podobnost, která je ve svém celkovém dojmu způsobilá vyvolat představu, že přihlašované označení vzniklo změnou nebo zpracováním namítaného autorského díla, nikoliv na namítaném díle nezávislou tvůrčí činností jiného autora.

Způsob, jakým by mělo být namítané autorské dílo dotčeno, odůvodní namítající. Užívání přihlašovaného označení se teoreticky může dotýkat nejen namítaného autorského díla samotného, ale i širokého spektra práv autorských, která lze obecně dělit na práva osobnostní a majetková. Pro shledání opodstatněnosti námitek podaných dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách stačí zjištění, že je v případě svého užívání přihlašované označení způsobilé zasahovat do jakéhokoliv práva k autorskému dílu.

### 1.3.8 Práva z jiného průmyslového vlastnictví /§ 7 odst. 1 písm. h)/

Námítky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) zákona o ochranných známkách může podat vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.

Při uplatnění tohoto námitkového důvodu namítající označuje předmět průmyslového vlastnictví, dokládá jeho existenci včetně skutečnosti, že je oprávněn toto právo uplatňovat. Dotčené právo z průmyslového vlastnictví musí v době podání námitek a vydání rozhodnutí o nich platně existovat. Zpravidla se jedná o práva zapsaná ve veřejných seznamech (rejstřících) vedených Úřadem nebo jiným příslušným orgánem. Při uplatnění předmětného námitkového důvodu se zpravidla bude jednat o střet práv k průmyslovému vzoru, práv na ochranu označení původu a zeměpisných označení.

### 1.3.9 Prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení

#### Důsledky (ne)užívání namítané ochranné známky

Namítající na žádost přihlašovatele dle § 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách **předloží důkazy ve lhůtě 4 měsíců od doručení výzvy Úřadu**, že starší ochranná známka (tj. namítaná ochranná známka) byla řádně užívána během doby pěti let předcházejících dni vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky (dále též „relevantní období“ nebo „rozhodné období“).

Namítaná ochranná známka se považuje pro účely námitek za zapsanou jen pro výrobky a/nebo služby, pro něž bylo řádné užívání prokázáno, pokud však nebyla prokázána existence řádných důvodů pro její neužívání (§ 26a odst. 8 zákona o ochranných známkách).

Jestliže nejsou předloženy důkazy nebo namítající neunese důkazní břemeno, Úřad konstruuje domněnku neužívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla či nebyla ve skutečnosti užívána. Úřad při projednání námitek k této namítané ochranné známce nepřihlédne. V případě, že jde o jediné namítané starší právo a namítající neprokázal existenci řádných důvodů pro neužívání

ní namítané ochranné známky, Úřad námitky zamítne (§ 26a odst. 9 zákona o ochranných známkách).

### Hodnocení užívání ochranné známky v námitkovém řízení

Smyslem ustanovení § 26a zákona o ochranných známkách je zamezit tomu, aby v námitkovém řízení byly úspěšně namítány neužívané ochranné známky. Je na namítajícím, aby v námitkovém řízení prokázal, že namítaná ochranná známka byla řádně (tj. skutečně) v rozhodném období užívána nebo zda na jeho straně existovaly tzv. liberační důvody pro neužívání ochranné známky. Za takové důvody jsou považovány okolnosti nezávislé na jeho vůli nebo skutečnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí.

Dle výkladu SDEU se o řádné užívání ochranné známky jedná, jestliže je užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je garantovat identitu původu výrobků a/nebo služeb, pro které je zapsána, za účelem vytvoření nebo udržení odbytu pro tyto výrobky a/nebo služby. Řádné užívání ochranné známky nezahrnuje symbolické užívání s pouhým účelem udržet práva z ochranné známky (blíže viz rozsudek SDEU ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01 „ANSUL“, zejména body 36-37 a 43).

Při posuzování řádného užívání ochranné známky se bere v úvahu řada faktorů.

Hodnotí se „rozsah užívání ochranné známky“. Přihlíží se k tomu, zda lze na prokázané užívání ochranné známky pohlížet jako na potvrzení pozice v příslušném obchodním sektoru (blíže viz rozsudek SDEU ze dne 11. března 2003 ve věci C-40/01 „Ansul“, bod 38). Řádné užívání ochranné známky však nutně nesouvisí s vyhodnocením obchodního úspěchu nebo s kvantitativně rozsáhlým užíváním (rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004 ve věci T-334/01 „HIPOVITON“, bod 32 a rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004 ve věci T 203/02 „VITAFRUIT“, bod 38). Zohledňuje se hospodářský objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a délka časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů (rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004 ve věci T-334/01 „HIPOVITON“, bod 35).

Řádné užívání ochranné známky se rovněž posuzuje ve vztahu k „místu“ – zda byla ochranná známka užívána v České republice nebo v případě namítané ochranné známky Evropské unie (nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie) na jejím území.

Řádné užívání ochranné známky Evropské unie (nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie) se s odkazem na § 13 odst. 1 (poslední věta) zákona o ochranných známkách posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce Evropské unie (dále též „nařízení“).

Čl. 18 nařízení je v návaznosti na rozsudek SDEU ze dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11 „Leno Merken“ nutné vykládat tak, že územní rozsah užívání namítané ochranné známky Evropské unie (nebo mezinárodní ochranné známky s vyznačením Evropské unie) je pouze jedním z více faktorů, které musí být zohledněny (bod 44). Ochranná známka je ve smyslu čl. 18 nařízení užívána řádně, je-li užívána v souladu se svou hlavní funkcí a za účelem udržení nebo získání podílu na trhu v Evropské unii pro zapsané výrobky a/nebo služby. Zohlední se všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, jako jsou zejména vlastnosti dotčeného trhu, povaha výrobků a/nebo služeb chráněných ochrannou známkou, územní a kvantitativní rozsah užívání, jakož i jeho četnost a pravidelnost.

Dále je nutné zhodnotit „povahu užívání“ – zda byla ochranná známka užívána v její zapsané podobě nebo v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách

[případně čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení], tj. v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka. Ochranná známka musí být užívána jako garanční identifikátor komerčního původu výrobků nebo služeb (na obalech zboží, v reklamních prospektech ve spojení se zapsanými výrobky a/nebo službami apod.).

Hodnocení „rozsahu“, „místa“ a „povahy“ užívání ochranné známky je prováděno ve vztahu k „časovému období“, kterému odpovídá doba pěti let předcházejících dni vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky.

### **Částečné užívání namítané ochranné známky**

V případě, že namítaná ochranná známka chrání širokou kategorii výrobků a/nebo služeb, v praxi není možné, aby namítající prokázal řádné užívání ochranné známky pro všechny její myslitelné varianty.

Pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků a/nebo služeb dostatečně rozsáhlou tak, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé samostatné podkategorie, má důkaz o řádném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků a/nebo služeb za následek ochranu jen takové podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky a/nebo služby, pro něž byla ochranná známka užívána.

Jestliže by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky a/nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotyčné kategorie, důkaz o řádném užívání ochranné známky by se nezbytně týkal celé této skupiny výrobků nebo služeb.

Vychází se z legitimního zájmu vlastníka ochranné známky, aby mohl rozšiřovat okruh výrobků a/nebo služeb v rámci udělené známkoprávní ochrany v mezích pojmů, kterými jsou definovány výrobky a/nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána (k „částečnému užívání“ blíže viz rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2005 ve věci T-126/03 „Aladin“).

## **2 Připomínky k zápisu ochranné známky do rejstříku**

Připomínky zakotvené v ustanovení § 24 zákona o ochranných známkách dávají každému možnost vyjádřit se k zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Připomínky lze podat do konce zákonné lhůty pro podání námitek. Odborný pracovník oddělení sporných řízení posuzuje připomínky podané po zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku Úřadu. Při posuzování připomínek se postupuje dle části F. I v případě, že podatel připomínek v dalším podání uvede, že na jejich posouzení netrvá, Úřad bude i přesto zjišťovat, zda by nemělo být přihlašované označení na základě v nich uváděných důvodů ze zápisu skutečně vyloučeno. Jedná se o absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti. Připomínky se dotýkají veřejného zájmu.

## **3 Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky**

### **3.1 Podání návrhu na zrušení ochranné známky**

Návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a doložen důkazy (vyjma návrhu dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách) umožňujícími projednání návrhu. Návrh na zrušení ochranné známky může směřovat proti části nebo proti celému seznamu výrobků a/nebo služeb, pro které je návrhem napadená ochranná známka zapsána.

### 3.1.1 Náležitosti návrhu na zrušení ochranné známky

Návrh na zrušení ochranné známky se podává v českém jazyce. Pokud je podáván v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení (§ 31 odst. 6 zákona o ochranných známkách). Povinnost předložit dvojí vyhotovení se týká i listinných originálů podání, která potvrzují návrhová podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem). Ve dvojím vyhotovení se rovněž předkládají datové nosiče obsahující nahrané důkazy či jiné materiály.

Náležitosti podání směřujícího vůči správnímu orgánu jsou obecně stanoveny v § 37 správního řádu. Z podání musí být patrné:

- kdo podání činí;
- které věci se týká;
- co se navrhuje;
- označení správního orgánu, jemuž je určeno;
- podpis osoby, která podání činí.

Zákon o ochranných známkách stanoví vedle obecného standardu dle správního řádu následující náležitosti.

Dle § 41 zákona o ochranných známkách návrh obsahuje:

- číslo spisu ochranné známky, které se návrh na zrušení týká (tj. proti níž návrh na zrušení směřuje) (dále též „napadená ochranná známka“);
- údaje identifikující navrhovatele a vlastníka napadené ochranné známky (blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Návrh na zrušení napadené ochranné známky dále obsahuje náležitosti, které stanoví § 31 odst. 5 zákona o ochranných známkách:

- označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na zrušení týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb (tj. označení výrobků nebo služeb napadené ochranné známky, proti nimž návrh na zrušení směřuje).

V návrhu na zrušení ochranné známky se uvádí seznam předkládaných důkazů se stručným popisem jejich obsahu. Seznam důkazů je vzestupně očíslován. Číslem, které odpovídá položce ze seznamu důkazů, je označen i samotný důkaz. Navrhovatel vyznačí části důkazů, které mají jeho jednotlivá tvrzení prokazovat (např. podtržení či barevné zvýraznění textu na předkládané listině apod.).

Pro podání návrhu na zrušení ochranné známky je možné využít formulář Úřadu.

### 3.1.2 Lhůta k podání návrhu na zrušení ochranné známky

Návrh na zrušení ochranné známky z důvodů uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách („neužívání ochranné známky“) lze podat kdykoliv po uplynutí pěti let po jejím zápisu. Návrh na zrušení ochranné známky z důvodů uvedených v § 31 odst. 1 písm. b) („zdrůhování ochranné známky“) a § 31 odst. 1 písm. c) („dodatečná klamavost ochranné známky“) lze podat kdykoliv po jejím zápisu. Návrh na zrušení ochranné známky z důvodů uvedených v § 31 odst. 2 lze podat do šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití napadené ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním. Návrh na zrušení kolektivní ochranné známky dle § 40 odst. 1 písm. a), b) a c) a návrh na zrušení certifikační ochranné známky dle



§ 40d odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o ochranných známkách lze podat kdykoliv po jejím zápisu.

(Ke dni zápisu mezinárodních ochranných známek – blíže viz § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách)

### 3.1.3 Správní poplatek za podání návrhu na zrušení ochranné známky

Poplatek za přijetí návrhu na zrušení činí 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Je splatný do jednoho měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek zaplacen v uvedené lhůtě, považuje se návrh na zrušení ochranné známky za nepodaný [poznámka č. 2 k písm. b) položky 139 části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

Úřad k zaplacení správního poplatku za podání návrhu na zrušení nevyzývá. O návrhu na zrušení ochranné známky, který se považuje za nepodaný, se nezahajuje řízení.

Návrh na zrušení ochranné známky lze projednat a lze o něm vydat rozhodnutí pouze za předpokladu, že jsou splněny obě zákonné podmínky podání, tj. je včas zaplacen správní poplatek a byl podán vlastní návrh.

Nezaplacený či pozdě zaplacený návrh na zrušení ochranné známky se založí do spisu s poukazem na to, že se považuje za nepodaný. Navrhovatel se vyrozumí o tom, že se návrh na zrušení ochranné známky považuje za nepodaný z důvodu nezaplacení nebo pozdního zaplacení správního poplatku za jeho podání. V případě pozdního zaplacení bude správní poplatek osobě, jež ho uhradila, na žádost vrácen (viz část A).

### 3.1.4 Oprávněné osoby a důvody k podání návrhu na zrušení ochranné známky

Návrh na zrušení ochranné známky dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o ochranných známkách může podat jakákoliv třetí osoba.

K podání návrhu na zrušení ochranné známky dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách je aktivně legitimována pouze osoba, která byla účastníkem soudního řízení, které bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.

Návrh na zrušení kolektivní ochranné známky dle § 40 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o ochranných známkách může podat jakákoliv třetí osoba, stejně jako návrh na zrušení certifikační ochranné známky dle ustanovení § 40d odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o ochranných známkách.

Důvody k podání návrhu na zrušení ochranné známky jsou následující:

- a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu pěti let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky a/nebo služby, pro které je zapsána, a pro její neuvžívání neexistují řádné důvody [§ 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách];
- b) ochranná známka se stala pro výrobky a/nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé [§ 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách];
- c) ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky a/nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb [§ 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách];
- d) užití ochranné známky bylo dle pravomocného soudního rozhodnutí nedovoleným soutěžním jednáním (§ 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách);

- e) naplnění zvláštních zákonných podmínek pro zrušení kolektivní ochranné známky [§ 40 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o ochranných známkách] a pro zrušení certifikační ochranné známky [§ 40d odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o ochranných známkách].

### 3.2 Postup při řízení o návrhu na zrušení ochranné známky

#### 3.2.1 Přípravná fáze

Administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového zaeviduje návrh na zrušení ochranné známky do databáze jako „návrh na zrušení“, včetně adresy navrhovatele a jeho zástupce (je-li navrhovatel zastoupen), popř. značky jeho podání, a vyžádá si příslušný spis z archivu.

V případě, že jde o návrh na zrušení ochranné známky, který se ve smyslu výše uvedeného považuje za podaný, pracovník oddělení vstupního a poplatkového spis předá k řízení do oddělení sporných řízení.

Po zaevidování pohybu „převzetí návrhu“ v databázi administrativní pracovník oddělení sporných řízení (dále též „administrativní pracovník“) zjistí, zda návrh obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Trpí-li návrh na zrušení ochranné známky nedostatky, které by bránily pokračování řízení a jde-li o vadu odstranitelnou, vyzve Úřad navrhovatele k jejich odstranění. K odstranění nedostatků podání administrativní pracovník ve výzvě Úřadu stanoví navrhovateli přiměřenou lhůtu a zároveň ho poučí o tom, že nebudou-li vady podání odstraněny v této lhůtě, bude řízení o návrhu na zrušení ochranné známky ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

K nedostatku plné moci viz výše, bod 1.2.1 části G2.

Vyazuje-li návrh na zrušení ochranné známky vady podání, které nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny a zakládají-li nemožnost pokračovat v řízení, předá administrativní pracovník oddělení sporných řízení položku s celým spisem vedoucímu oddělení sporných řízení (dále též „vedoucí oddělení“) k přidělení spisu odbornému pracovníkovi oddělení jako oprávněné úřední osobě (dále též „odborný pracovník“).

O návrhu na zrušení ochranné známky, který obsahuje zákonem stanovené náležitosti a lze ho věcně projednat, administrativní pracovník vlastníka napadené ochranné známky vyrozumí. Ve vyrozumění mu stanoví lhůtu (zpravidla v délce dvou měsíců) k vyjádření a v případě návrhu podaného dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách k předložení důkazů o řádném užívání ochranné známky a upozorní ho na možnost podání důkazu o tom, že pro její neužívání existují řádné důvody. Poučí ho o tom, že o návrhu na zrušení ochranné známky bude rozhodnuto i v případě, že se nevyjádří. V případě, že návrh směřuje proti mezinárodní ochranné známce s vyznačením České republiky, vyrozumění se zasílá ve francouzském jazyce vlastníkovi a zároveň jeho zástupci.

Lhůtu k vyjádření k návrhu na zrušení [v případě návrhu podaného dle § 31 odst. 1 písm. a) i k předložení důkazů o řádném užívání ochranné známky či prokázání existence řádných důvodů pro její neužívání] lze na žádost vlastníka napadené ochranné známky usnesením prodloužit, zpravidla o jeden měsíc. Na základě věcně odůvodněné žádosti lze lhůtu prodloužit opakovaně. Vždy však s ohledem na délku, stav řízení a oprávněné zájmy účastníků řízení. Jestliže Úřad žádosti o prodloužení lhůty nevyhoví, vydá o tom rovněž usnesení.

Přijetí první žádosti o prodloužení lhůty podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých). Každé další přijetí žádosti o prodloužení lhůty podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) [písm. a) položky 127 části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

Po uplynutí lhůty k vyjádření, resp. po doručení vyjádření nebo důkazů, popřípadě po doručení vyjádření navrhovatele k vyjádření a důkazům předloženým vlastníkem napadené ochranné známky, administrativní pracovník předá spis vedoucímu oddělení k přidělení spisu odbornému pracovníkovi jako oprávněné úřední.

### 3.2.2 Rozhodovací fáze

#### Zastavení řízení o návrhu na zrušení ochranné známky

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky lze zastavit usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a), c) nebo g) správního řádu, které vypracovává odborný pracovník.

#### **a) Zpětvzetí návrhu na zrušení ochranné známky**

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky se zastaví usnesením v případě, že vzal navrhovatel návrh v celém rozsahu zpět. Usnesení o zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu se stručným odůvodněním a poučením o opravném prostředku Úřad zasílá vlastníku napadené ochranné známky a navrhovateli.

#### **b) Neodstranění podstatných vad návrhu na zrušení ochranné známky, které brání pokračování řízení**

V případě, že navrhovatel neodstranil v Úřadem stanovené lhůtě vady podání, které brání pokračování řízení o návrhu na zrušení ochranné známky, se řízení o něm zastaví usnesením dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení Úřad zasílá navrhovateli.

#### **c) Návrh na zrušení ochranné známky se stal zjevně bezpředmětným**

V případě, že se návrh na zrušení stal zjevně bezpředmětným, se řízení o něm zastaví usnesením dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení Úřad zasílá vlastníku napadené ochranné známky a navrhovateli. K vydání usnesení o zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu dochází zejména tehdy, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky na základě jiného (paralelně podaného) návrhu.

#### Meritorní rozhodnutí o návrhu na zrušení

Rozhodnutí Úřadu o návrhu na zrušení ochranné známky vypracuje odborný pracovník. Uvede v něm skutečnosti, které byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při výkladu právních předpisů, dále uvede informace o tom, jak se vypořádal s tvrzeními účastníků řízení.

Věcné posuzování návrhu na zrušení ochranné známky může vést k vydání rozhodnutí o zrušení ochranné známky nebo k vydání rozhodnutí o jejím částečném zrušení (§ 31a odst. 4 zákona ochranných známkách) nebo k zamítnutí návrhu na zrušení (§ 31a odst. 3 zákona ochranných známkách).

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky je založeno na dispoziční zásadě, neboť jde o správní řízení, které je zahajováno na návrh účastníka řízení. Protože je takový úkon v jeho dispozici, je předmětem rozhodování jen to, co jím učinil navrhovatel. Směřuje-li návrh na zrušení ochranné známky pouze proti části zapsaných výrobků a/nebo služeb, posuzuje odborný pracovník pouze tuto část a ostatními registrovanými výrobky a/nebo službami se nezabývá (blíže též § 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

V rozsahu, v jakém byla ochranná známka zrušena, se ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky (§ 31a odst. 5 zákona ochranných známkách).

Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.

Pokud dojde k souběhu více návrhů na zrušení stejné ochranné známky, Úřad vydá rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky, který byl podán nejdříve, a to v případě, že bude zjištěno, že je návrh důvodný alespoň ve vztahu k některým ze zapsaných výrobků a/nebo služeb (resp. Úřad bude vydávat rozhodnutí postupně, podle data, k němuž se bude ochranná známka alespoň částečně rušit, a to chronologicky od nejstaršího z nich). O dalších návrzích budou vydána rozhodnutí v pořadí dle data podání návrhu na zrušení ochranné známky (resp. data případného účinku zrušení ochranné známky) poté, co předchodí rozhodnutí o návrhu na zrušení nabyde právní moci. V případě, že odborný pracovník zjistí, že jsou návrhy na zrušení ochranné známky nedůvodné, mohou být rozhodnutí o nich vydána kdykoliv, nezávisle na sobě.

Pokud dojde k souběhu s návrhem na prohlášení ochranné známky za neplatnou, je třeba se přednostně zabývat jím. V případě prohlášení ochranné známky za neplatnou se na ni totiž hledí, jako by nikdy nebyla zapsána (ochranná známka je zneplatněna *ex tunc*), nezávisle na datu podání návrhu na její prohlášení za neplatnou.

### **3.3 Základní kritéria pro posuzování návrhu na zrušení ochranné známky**

#### **3.3.1 Zrušení ochranné známky z důvodu neužívání /§ 31 odst. 1 písm. a)/**

Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

Smyslem ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. je zamezit hromadění takových ochranných známek v rejstříku, které nejsou jejími vlastníky skutečně (řádne) užívány. Ostatním subjektům je tak bráněno, aby si dané neužívané označení přihlásily k ochraně a ve smyslu ochranné známky je poté užívaly na svých výrobcích nebo při poskytování služeb. Zrušením se čelí existenci obranných (blokačních) nebo spekulativních ochranných známek v rejstříku ochranných známek.

Pro zrušení ochranné známky je podstatné zjištění, zda byla v rozhodné době pěti let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky a/nebo služby, pro které je zapsána a proti nimž směřuje návrh na její zrušení. V souladu s uvedeným ustanovením zákona je na vlastníkově, aby v řízení o návrhu na zrušení své ochranné známky prokázal, zda byla řádně v rozhodném období užívána nebo zda na jeho straně existovaly tzv. liberační důvody neužívání ochranné známky. Za takové důvody jsou považovány okolnosti nezávislé na vlastníkově vůli nebo okolnosti, které nebyly způsobeny jeho chybou nebo nedbalostí.

Hodnotí se „rozsah“, „místo“ a „povaha“ (bliže viz výše, bod 1.3.9 části G2) užívání ochranné známky vzhledem k „časovému období“, kterému odpovídá doba pěti let předcházejících dni podání návrhu na zrušení ochranné známky.

Pokud byl vlastník k vyjádření a předložení důkazů o řádném užívání napadené ochranné známky Úřadem vyzván, a přesto žádné důkazy Úřadu nepředložil a její neužívání nezdůvodnil, není možné posoudit, zda napadená ochranná známka byla nebo nebyla v rozhodné době řádně užívána nebo zda pro neužívání existují řádné důvody. V takovém případě se uplatní domněnka neužívání napadené ochranné známky a neexistence řádného důvodu pro neužívání ochranné známky se presumuje.

K užívání ochranné známky, které bylo zahájeno nebo v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, a to pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení jeho ochranné známky. Důkazní břemeno o vědomosti vlastníka napadené ochranné známky o tom, že byl srozuměn s tím, že navrhovatel podá návrh na její zrušení dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, leží na navrhovateli.

### **3.3.2 „Zduhovění“ ochranné známky /§ 31 odst. 1 písm. b)/**

Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé.

Smyslem ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je odstranit z rejstříku takové ochranné známky, které je nutné považovat za označení v obchodě obvyklé. Jde o ochranné známky, u nichž se stalo v obchodě zavedenou praxí, že se užívají k označení druhu výrobků a/nebo služeb, pro něž jsou zapsány.

„Zduhovění“ ochranné známky může přivodit nevhodné užívání ochranné známky jejím vlastníkem, které vede k transformaci ochranné známky na označení druhu výrobku a/nebo služby, pro které je zapsána. „Zduhovění“ může způsobit i nevhodné užívání ochranné známky třetími osobami, které vlastník strpěl.

Následkem popisované situace spotřebitelé ochrannou známku již nespojují s konkrétním výrobcem výrobků či poskytovatelem služeb, ale vnímají ji jako označení pro celou skupinu stejných výrobků a/nebo služeb. Navrhovatel své tvrzení o tom, že ochranná známka „zduhověla“, prokazuje.

Rozhodné je vnímání ochranné známky relevantními spotřebiteli, které může významně ovlivnit i veřejnost, která se podílí na obchodování se zapsanými výrobky a/nebo službami (rozsudek SDEU ze dne 29. dubna 2004 ve věci C-371/02 „BOSTONGURKA“, body 23 a násl.).

Vlastník se proti „zduhovění“ ochranné známky může bránit (např. systematickým užíváním ochranné známky spolu s pojmenováním druhu výrobku a/nebo služby, užíváním ve spojení se symbolem ® apod.).

### **3.3.3 Dodatečná klamavost ochranné známky /§ 31 odst. 1 písm. c)/**

Dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

Smyslem ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách je odstranit z rejstříku takové ochranné známky, které v důsledku užívání pro výrobky a/nebo služby, pro které jsou

zapsány, mohou vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků a/nebo služeb. „Klamavá“ ochranná známka je taková ochranná známka, která může spotřebitele uvést v omyl ohledně shora zmiňovaných vlastností výrobků a/nebo služeb. Klamavost ochranné známky se posuzuje zejména ve vztahu k jejímu vlastníkovi a ve vztahu k výrobkům a/nebo službám, pro které je zapsána. Posuzuje se objektivně, „klamavost“ ve smyslu § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách se nedotýká soukromých práv třetích osob.

Ke zrušení ochranné známky dle § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách může dojít za předpokladu, že lze zjistit skutečné či vážně hrozící nebezpečí klamání spotřebitele (analogicky viz rozsudek SDEU ze dne 30. května 2006 ve věci C 259/04 „MANUEL“, bod 47, a judikatura citovaná v tomto rozsudku).

Rozhodným okamžikem je zápis ochranné známky. V případě, že by ke „klamání“ v uvedeném smyslu docházelo před jejím zápisem, měl by být návrhovatелеm uplatněn návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách, nikoliv návrh na její zrušení.

### **3.3.4 Zrušení ochranné známky na základě soudního rozhodnutí /§ 31 odst. 2/**

Dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách Úřad ochrannou známku zruší v řízení zahájeném na návrh podaný do šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním. Úřad návrh na zrušení z věcného hlediska nezkontroluje, neboť tak bylo učiněno příslušným soudem.

Soudní rozhodnutí včetně skutečnosti, že nabylo právní moci, návrhové Úřadu dokládá. Pozdě podaný návrh na zrušení dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách se zamítá.

### **3.3.5 Zrušení kolektivní /§ 40/ a certifikační ochranné známky /§ 40d/**

Kolektivní ochrannou známku lze zrušit kromě důvodů uvedených v § 31 zákona o ochranných známkách (blíže viz body 3.3.1 až 3.3.4 části G2) rovněž na základě návrhu podaného dle ustanovení § 40 odst. 1 písm. a), b) nebo c) téhož zákona.

Dle § 40 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad kolektivní ochrannou známku zruší v případě, že vlastník kolektivní ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně jakékoli změny této smlouvy zapsané v rejstříku.

Dle § 40 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách Úřad kolektivní ochrannou známku zruší v případě, že změna smlouvy o užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 38a téhož zákona, s výjimkou případu, kdy vlastník ochranné známky novou změnou smlouvy o užívání vyhoví požadavkům tohoto ustanovení.

Dle § 40 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách Úřad kolektivní ochrannou známku zruší v případě, že způsob, jakým byla ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 37 odst. 2 písm. c) téhož zákona – tj. je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.

Certifikační ochrannou známku lze zrušit kromě důvodů uvedených v § 31 zákona o ochranných známkách (blíže viz body 3.3.1 až 3.3.4 části G2) rovněž na základě návrhu podaného dle ustanovení § 40d odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) téhož zákona.

Dle § 40d odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách Úřad certifikační ochrannou známkou zruší v případě, že vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2 téhož zákona – tj. není způsobilý k certifikaci výrobků a/nebo služeb, pro něž je certifikační ochranná známka zapsána nebo vykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků a/nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Dle § 40d odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách Úřad certifikační ochrannou známkou zruší v případě, že vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání certifikační ochranné známky.

Dle § 40d odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách Úřad certifikační ochrannou známkou zruší v případě, že změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 40b odst. 1 nebo 3 téhož zákona, s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky novou změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví požadavkům tohoto ustanovení.

Dle § 40d odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách Úřad certifikační ochrannou známkou zruší v případě, že způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 40b odst. 3 písm. c) téhož zákona – tj. veřejnost může být klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známkou.

## **4 Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

### **4.1 Podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími jeho projednání (§ 32a odst. 1 zákona o ochranných známkách). Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou může směřovat proti části nebo proti celému seznamu výrobků a/nebo služeb, pro který je návrhem napadená ochranná známka zapsána (dále též „napadená ochranná známka“). Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává dle ustanovení § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 či z důvodu, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, nebo dle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 zákona o ochranných známkách. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležitosti témuž navrhovateli, přičemž ho lze podat na základě části nebo na základě všech výrobků a/nebo služeb, pro které je starší právo chráněno. Návrh na prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou lze nad rámec výše uvedených ustanovení podat dle § 40 odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Návrh na prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou lze nad rámec výše uvedených důvodů rovněž podat dle ustanovení § 40d odst. 2 ve spojení s § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách.

#### **4.1.1 Náležitosti návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává v českém jazyce. Pokud je podáván v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení (§ 32a odst. 6 zákona o ochranných známkách). Povinnost předložit dvojí vyhotovení se týká i listinných originálů podání, která potvrzují návrhová podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem). Ve dvojím vyhotovení se rovněž předkládají datové nosiče obsahující nahrané důkazní či jiné materiály.

Náležitosti podání směřujícího vůči správnímu orgánu jsou obecně stanoveny v § 37 správního řádu. Z podání musí být patrné:

- kdo podání činí;
- které věci se týká;
- co se navrhuje;
- označení správního orgánu, jemuž je určeno;
- podpis osoby, která podání činí.

Zákon o ochranných známkách stanoví vedle obecného standardu dle správního řádu následující náležitosti.

Dle § 41 zákona o ochranných známkách návrh obsahuje:

- číslo spisu ochranné známky, které se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou týká (tj. proti níž návrh na prohlášení neplatnosti směřuje) (dále též „napadená ochranná známka“);
- údaje identifikující navrhovatele a vlastníka napadené ochranné známky (blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dále obsahuje náležitosti, které stanoví § 32a odst. 5 zákona o ochranných známkách:

- označení výrobků a/nebo služeb, jichž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků a/nebo služeb (tj. označení výrobků a/nebo služeb napadené ochranné známky, proti nimž návrh na prohlášení neplatnosti směřuje);
- údaje o starších právech navrhovatele, na nichž je návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou založen (v případě, že jde o návrh podaný dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách);
- označení výrobků nebo služeb, na nichž je návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou založen, nebo údaj, že je založen na všech výrobcích a/nebo službách chráněných staršími právy navrhovatele (v případě, že jde o návrh podaný dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách).

V návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou se uvádí seznam předkládaných důkazů se stručným popisem jejich obsahu. Seznam důkazů je vzestupně očíslován. Číslem, které odpovídá položce ze seznamu důkazů, je označen i samotný důkaz. Navrhovatel vyznačí části důkazů, které mají jeho jednotlivá tvrzení prokazovat (např. podtržení či barevné zvýraznění textu na předkládané listině apod.).

Pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je možné využít formulář Úřadu.

### **4.1.2 Lhůta k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Lhůta k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 4 zákona o ochranných známkách nebo z důvodu, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, není časově omezena. Návrh lze podat kdykoliv po zápisu napadené ochranné známky, stejně jako v případě návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaného dle § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g) a h) zá-



kona o ochranných známkách, návrhu na prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou dle § 40 odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách nebo návrhu na prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou dle § 40d odst. 2 ve spojení s § 40b odst. 3 téhož zákona.

Lhůta k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o ochranných známkách činí pět let od vědomého strpění užívání napadené ochranné známky, ledaže by přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Pokud po dobu pěti po sobě jdoucích let navrhovatel vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě své starší ochranné známky návrh na prohlášení napadené shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla napadená ochranná známka užívána. Totéž se uplatní v případě návrhu, v němž je uplatňováno nezapsané nebo jiné označení užívané v obchodním styku, ledaže by přihláška napadené ochranné známce nebyla podána v dobré víře (blíže viz § 12 zákona o ochranných známkách).

Ke strpění užívání napadené ochranné známky logicky nemůže dojít dříve než pět let po jejím zápisu (den, kdy se nejdříve navrhovatel o užívání napadené ochranné známky mohl dozvědět). Pokud od zápisu napadené ochranné známky v době podání návrhu na její prohlášení za neplatnou neuplynula doba delší pět let, je návrh vždy přípustný.

U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu podle § 4 zákona o ochranných známkách nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7 téhož zákona, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu.

Důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že navrhovatel strpěl užívání napadené ochranné známky, v takovém případě leží na jejím vlastníku. Ten prokazuje, že napadená ochranná známka byla v České republice užívána nejméně po dobu po sobě jdoucích pěti let po svém zápisu. Z podkladů musí vyplývat, že vědomost navrhovatele o takové skutečnosti lze přinejmenším předpokládat. Strpění užívání je pasivní nečinnost a znamená, že navrhovatel nevyužil možnost podat návrh na prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou, ačkoliv si byl vědom její existence.

#### **4.1.3 Správní poplatek za podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Poplatek za přijetí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou činí 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Je splatný do jednoho měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek zaplacen v uvedené lhůtě, považuje se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou za nepodaný [poznámka č. 2 k písm. b) položky 139 části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

O návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, který se považuje za nepodaný, se nezahajuje řízení.

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze projednat a lze o něm vydat rozhodnutí pouze za předpokladu, že jsou splněny obě zákonné podmínky podání, tj. je včas zaplacen správní poplatek a byl podán vlastní návrh.

Nezaplacený či pozdě zaplacený návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se založí do spisu s poukazem na to, že se považuje za nepodaný. Navrhovatel se vyrozumí o tom, že se ná-

vrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou považuje za nepodaný z důvodu nezaplacení nebo pozdního zaplacení správního poplatku za jeho podání. V případě pozdního zaplacení bude správní poplatek osobě, jež ho uhradila, na žádost vrácen (viz část A).

### **4.1.4 Oprávněné osoby a důvody k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaný dle ustanovení § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 zákona o ochranných známkách nebo z důvodu, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, může podat jakákoliv třetí osoba. Jakákoliv třetí osoba může rovněž podat návrh na prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou dle § 40 odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách a návrh na prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou dle ustanovení § 40d odst. 2 ve spojení s § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaný dle ustanovení § 32 odst. 3 mohou podat osoby uvedené v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) až h) zákona o ochranných známkách.

Důvody k podání návrhu na prohlášení ochranné známky jsou následující:

- a) ochranná známka byla zapsána v rozporu s § 4 zákona o ochranných známkách (§ 32 odst. 1 ve spojení s § 4 zákona o ochranných známkách);
- b) přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře (§ 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách);
- c) ochranná známka zasahuje do zákonem chráněných starších práv osob uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách (§ 32 odst. 3 ve spojení s § 7 zákona o ochranných známkách);
- d) kolektivní ochranná známka byla zapsána v rozporu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách a vlastník kolektivní ochranné známky nevyhověl změnou smlouvy o užívání požadavkům v tomto ustanovení uvedeným (§ 40 odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách) a certifikační ochranná známka byla zapsána v rozporu s ustanovením § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách a vlastník certifikační známky nevyhověl změnou pravidel pro její užívání požadavkům v tomto ustanovení uvedeným (§ 40d odst. 2 ve spojení s § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách).

## **4.2 Postup při řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

### **4.2.1 Přípravná fáze**

Administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového zaeviduje návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou do databáze jako „návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou“, a to včetně adresy navrhovatele a jeho zástupce (je-li navrhovatel zastoupen), popř. značky jeho podání, a vyžádá si příslušný spis z archivu.

V případě, že jde o návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, který se ve smyslu výše uvedeného považuje za podaný, pracovník oddělení vstupního a poplatkového spis předá k řízení do oddělení sporných řízení.

Po zaevidování pohybu „převzetí návrhu“ v databázi administrativní pracovník oddělení sporných řízení (dále jen „administrativní pracovník“) zjistí, zda návrh obsahuje všechny zákonem

stanovené náležitosti. Trpí-li návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou nedostatky, které by bránily pokračování řízení a jde-li o vady odstranitelné, vyzve navrhovatele k jejich odstranění. K odstranění nedostatků podání administrativní pracovník výzvou Úřadu stanoví navrhovateli přiměřenou lhůtu a zároveň ho poučí o tom, že nebudou-li vady podání odstraněny v této lhůtě, bude řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

K nedostatku plné moci viz výše, bod 1.2.1 části G2.

Vykazuje-li návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou vady podání, které nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny a zakládají-li nemožnost pokračovat v řízení, předá administrativní pracovník oddělení sporných řízení položku s celým spisem vedoucímu oddělení sporných řízení (dále též „vedoucí oddělení“) k přidělení spisu odbornému pracovníkovi oddělení jako oprávněné úřední osobě (dále též „odborný pracovník“).

O návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, který obsahuje zákonem stanovené náležitosti a lze ho věcně projednat, administrativní pracovník vlastníka napadené ochranné známky vyrozumí. Stanoví mu přitom lhůtu (zpravidla v délce dvou měsíců) k vyjádření a poučí ho o tom, že o návrhu bude rozhodnuto i v případě, že se nevyjádří. V případě, že návrh směřuje proti mezinárodní ochranné známce s vyznačením České republiky, vyrozumění se zasílá ve francouzském jazyce vlastníkovi a zároveň jeho zástupci.

Lhůtu k vyjádření k návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze na žádost vlastníka napadené ochranné známky usnesením prodloužit, a to zpravidla o jeden měsíc. Na základě věcně odůvodněné žádosti lze lhůtu prodloužit opakovaně. Vždy však s ohledem na délku, stav řízení a oprávněné zájmy účastníků řízení. Jestliže Úřad žádosti o prodloužení lhůty nevyhoví, vydá o tom rovněž usnesení.

Přijetí první žádosti o prodloužení lhůty podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých). Každé další přijetí žádosti o prodloužení lhůty podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) [písm. a) položky 127 části XI přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

Každé usnesení Úřadu o vyhovění žádosti o prodloužení lhůty obsahuje poučení, že pokud se vlastník napadené ochranné známky k návrhu na její prohlášení za neplatnou nevyjádří ve stanovené lhůtě, Úřad i přesto o návrhu rozhodne (§ 32a odst. 4 zákona o ochranných známkách).

Po uplynutí lhůty k vyjádření, resp. po doručení vyjádření, popřípadě po doručení vyjádření navrhovatele k vyjádření a důkazům předloženým vlastníkem napadené ochranné známky, administrativní pracovník předá spis vedoucímu oddělení k přidělení spisu odbornému pracovníkovi jako oprávněné úřední osobě.

#### **4.2.2 Žádost vlastníka napadené ochranné známky o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky**

Vlastník napadené ochranné známky může u Úřadu nejpozději **ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu na prohlášení jeho ochranné známky za neplatnou k vyjádření** podat žádost, aby navrhovatel předložil důkaz o řádném užívání starší (tj. uplatňované) ochranné známky (dále též „žádost“) (§ 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách). Lhůtu k podání žádosti nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout (§ 32c odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Případným prodloužením lhůty k vyjádření k návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou se lhůta stanovená v § 32c odst. 2 zákona o ochranných známkách nestaví, její běh se nepřerušuje.

Žádost o předložení důkazů o řádném užívání uplatňované ochranné známky se předkládá:

- 1) **v samostatném podání** (§ 32c odst. 5 zákona o ochranných známkách) (Jedná se o separátní podání, učiněné zcela nezávisle na vyjádření k návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou – žádost nesmí být do vyjádření k návrhu včleněna, ani tvořit jeho přílohu.);
- 2) **ve dvojitým vyhotovení** (§ 32c odst. 5 zákona o ochranných známkách) [Dvojitě vyhotovení se týká nejen žádosti podávané v listinné podobě, ale i listinných originálů žádostí, které potvrzují její podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem), jedno vyhotovení žádosti se zakládá do spisu, druhé vyhotovení se postupuje navrhovateli.].

Žádost musí být:

- 3) **bezpodmínečná** (§ 32c odst. 5 zákona o ochranných známkách) (Žádost nesmí být ničím podmiňována. Nelze uvádět jakékoliv podmínky jako např. „...*pokud navrhovatel nevezme návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zpět, žádám, aby předložil důkaz o řádném užívání uplatňované ochranné známky...*“ nebo „...*pokud by měl Úřad návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou v celém rozsahu vyhovět, žádám navrhovatele o předložení důkazů o řádném užívání uplatňované ochranné známky ...*“ apod.);
- 4) **jednoznačná** (§ 32c odst. 5 zákona o ochranných známkách) (Je zcela v dispozici vlastníka napadené ochranné známky, aby jednoznačně vyjádřil, co po navrhovateli požaduje: „*žádám navrhovatele o předložení důkazu o řádném užívání uplatňované ochranné známky ve smyslu § 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách*“. Nelze používat formulace jako např. „...*navrhovatel ochrannou známku neužívá, a tak by měl předložit důkazy, že je tomu naopak...*“ nebo „...*vznáším výhradu užívání jako obranu v řízení o návrhu...*“ – obdobná tvrzení nejsou jednoznačným vyjádřením požadavku).

Žádost musí obsahovat:

- 5) **číslo zápisu starší ochranné známky navrhovatele** [§ 32c odst. 4 písm. a) zákona o ochranných známkách] (*tj. číslo zápisu uplatňované ochranné známky, jejíž řádné užívání vlastníka napadené ochranné známky žádá doložit*);
- 6) **označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou opírá** [§ 32c odst. 4 písm. b) zákona o ochranných známkách] (např. „...*žádám, aby navrhovatel předložil důkaz o řádném užívání uplatňované ochranné známky pro výrobky „obuv, ponožky, klobouky“, které uplatňovaná ochranná známka chrání ve třídě 25 mezinárodního třídění...*“ nebo např. „...*žádám, aby navrhovatel předložil důkazy o řádném užívání uplatňované ochranné známky pro všechny výrobky a služby, o něž se návrh na prohlášení ochranné známky ze neplatnou opírá...*“);
- 7) **odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj o tom, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle ustanovení § 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách** [§ 32c odst. 4 písm. c) zákona o ochranných známkách]. Žádost je přípustná, pokud uplatňovaná ochranná známka byla ke dni podání návrhu zapsána nejméně po dobu pěti let (ohledně dne zápisu mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky, blíže viz § 13 odst. 1 zákona o ochranných známkách, ohledně dne zápisu mezinárodních ochranných známek s vyznačením Evropské unie viz čl. 203 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie). Vlastník napadené ochranné známky

v žádosti uvede potřebná data (*den podání návrhu, den zápisu uplatňované ochranné známky*) a žádost odůvodní např. „... *žádost o předložení důkazu o řádném užívání uplatňované ochranné známky je přípustná, neboť uplatňovaná ochranná známka byla zapsána více než pět let před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky...*“.

Žádost dále obsahuje údaje, z nichž je patrné, kdo ji podává (údaje o totožnosti vlastníka napadené ochranné známky – blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách) a kterého návrhového řízení se týká (číslo spisu napadené ochranné známky, údaje o totožnosti navrhovatele – blíže viz § 41 odst. 2 zákona o ochranných známkách), podpis.

V případě, že vlastník napadené ochranné známky požaduje, aby navrhovatel předložil důkaz o řádném užívání více souběžně uplatňovaných ochranných známek v rámci jednoho návrhového řízení, podává jednu žádost. Tato žádost musí být rovněž předložena ve dvojím vyhotovení v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná (§ 32c odst. 5 zákona o ochranných známkách). Žádost ve vztahu ke všem namítaným ochranným známkám musí obsahovat náležitosti dle § 32c odst. 4 písm. a), b) a c) zákona o ochranných známkách.

Jedná se o žádost, která směřuje vůči navrhovateli. Úřad vlastníka napadené ochranné známky k odstranění vad žádosti nevyzývá. Pokud žádost nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě, považuje se za nepodanou. Úřad takovou skutečnost uvede v rozhodnutí o návrhu (§ 32c odst. 3 zákona o ochranných známkách).

### **Předložení důkazů o řádném užívání uplatňované ochranné známky**

Úřad navrhovatele vyzve, aby ve lhůtě **4 měsíců od doručení výzvy** (§ 32c odst. 6 zákona o ochranných známkách) předložil důkazy o řádném užívání uplatňované ochranné známky. Ve výzvě navrhovatele upozorní na možnost podat důkaz o existenci řádných důvodů pro neužívání uplatňované ochranné známky. V příloze výzvy Úřad navrhovateli postoupí jedno vyhotovení žádosti vlastníka.

Úřad v téže výzvě navrhovatele rovněž vyzve k tomu, aby pokud ke dni vzniku práva přednosti napadené ochranné známky byla uplatňovaná ochranná známka zapsána nejméně po dobu pěti let, **rovněž předložil důkaz o tom, že uplatňovaná ochranná známka byla užívána během doby pěti let předcházejících den vzniku práva přednosti napadené ochranné známky** (viz druhá věta § 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách).

Úřad v této fázi řízení neověřuje, zda vlastník napadené ochranné známky požádal navrhovatele o předložení důkazů o řádném užívání uplatňované ochranné známky nebo uplatňovaných ochranných známek, které byly skutečně zapsány nejméně pět let předcházejících dni podání návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou.

Neověřuje ani, zda uplatňovaná ochranná známka byla zapsána nebo uplatňované ochranné známky byly zapsány rovněž ke dni vzniku práva přednosti napadené ochranné známky nejméně po dobu pěti let.

Navrhovatel proto dokládá řádné užívání těch uplatňovaných ochranných známek, které alespoň jednu podmínku potřebné doby trvání zápisu dle ustanovení § 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách splňují. O tom bude navrhovatel ve výzvě Úřadu poučen.

V případě, že navrhovatel předloží ve stanovené lhůtě důkazy o užívání uplatňované ochranné známky nebo předloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, postoupí je Úřad vlastníku napadené ochranné známky k vyjádření (k možností jejího prodloužení viz lhůta k vyjádření k návrhu, bod 4.2.1 části G2) s poučením, že pokud tak neučiní, o návrhu bude i tak rozhodnuto.

Po uplynutí lhůty k vyjádření k důkazům, popř. již k návrhu (dle průběhu řízení), předá administrativní pracovník spis vedoucím oddělení k jeho přidělení odbornému pracovníkovi jako oprávněné úřední osobě.

### **Formální požadavky na předkládání důkazního materiálu**

Navrhovatel **ve lhůtě 4 měsíců od doručení výzvy** předloží u Úřadu důkazy o tom, že:

- 1) uplatňovaná ochranná známka byla řádně užívána **v období pěti let přede dnem podání návrhu** na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou (dále též „relevantní období I“);
- 2) uplatňovaná ochranná známka byla řádně užívána **rovněž v období pěti let předcházejících den vzniku práva přednosti napadené ochranné známky** (pokud ke dni vzniku práva přednosti napadené ochranné známky byla uplatňovaná ochranná známka též zapsána nejméně po dobu pěti let) (dále též relevantní období II).

Předkládá-li navrhovatel důkazy o řádném užívání uplatňované ochranné známky v listinné podobě, předkládá je ve dvojím vyhotovení (§ 32c odst. 6 zákona o ochranných známkách). Povinnost předložit dvojí vyhotovení se týká i listinných originálů podání, která potvrzují podání učiněná faxem nebo e-mailem (neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem). Ve dvojím vyhotovení se rovněž předkládají datové nosiče obsahující nahrané důkazní materiály.

Důkazy předkládá navrhovatel jako přílohu podání, v němž je uveden seznam předkládaných důkazů se stručným popisem jejich obsahu. Seznam důkazů je vzestupně očíslován. Číslem, které odpovídá položce ze seznamu důkazů, je označen i samotný důkaz. Navrhovatel vyznačí části důkazů, které mají jeho jednotlivá tvrzení prokazovat (např. podtržení či barevné zvýraznění textu na předkládané listině apod.).

K prokázání řádného užívání ochranné známky se předkládají například faktury, katalogy, ceníky, obaly, etikety, reklamní materiály apod. související s užíváním ochranné známky pro jí chráněné výrobky a/nebo služby během relevantního období I a zároveň během relevantního období II (dále též viz bod 1. 3. 9 části G2).

### **4.2.3 Rozhodovací fáze**

#### **Zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou – nedoložení důkazů o řádném užívání**

V případě, kdy vlastník napadené ochranné známky předložil žádost o předložení důkazů o řádném užívání uplatňované ochranné známky ve smyslu ustanovení § 32c odst. 1 a násl. zákona o ochranných známkách a navrhovatel v zákonné lhůtě řádné užívání uplatňované ochranné známky nedoložil nebo nepředložil důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné uplatňované starší právo, Úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou s odkazem na ustanovení § 32b odst. 2 zákona o ochranných známkách zamítne.

#### **Zastavení řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou lze zastavit usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a), c) nebo g) správního řádu, které vypracovává odborný pracovník.

##### **a) Zpětvzetí návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zastaví usnesením v případě, že navrhovatel vzal návrh v celém rozsahu zpět. Usnesení o zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. a)

správního řádu se stručným odůvodněním a poučením o opravném prostředku Úřad zasílá vlastníku napadené ochranné známky a navrhovateli.

**b) Neodstranění podstatných vad návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, které brání pokračování řízení**

V případě, že navrhovatel neodstranil v Úřadem stanovené lhůtě vady podání, které brání pokračování řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, řízení o něm se zastaví usnesením dle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení Úřad zasílá navrhovateli.

**c) Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se stal zjevně bezpředmětným**

V případě, že se návrh na prohlášení ochranné známky stal zjevně bezpředmětným, se řízení o něm zastaví usnesením dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. Usnesení kromě stručného odůvodnění obsahuje poučení o opravném prostředku. Usnesení Úřad zasílá vlastníku napadené ochranné známky a navrhovateli. K vydání usnesení o zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu dochází zejména tehdy, pokud se vlastník vzdal práv ke své ochranné známce (§ 30 zákona o ochranných známkách) nebo pokud byla ochranná známka pravomocně zrušena a navrhovatel na projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou netrvá. Dále se jedná o případy, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky na základě paralelně podaného návrhu.

**Meritorní rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

Účelem řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle 32 odst. 1 ve spojení s § 4 zákona o ochranných známkách, je zjištění, zda k zápisu ochranné známky nedošlo v rozporu se zákonem stanovenými požadavky absolutní zápisné způsobilosti.

Účelem řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle 32 odst. 1 je zjištění, zda k zápisu ochranné známky nedošlo v rozporu s principem dobré víry.

Účelem řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle 32 odst. 3 ve spojení s § 7 zákona o ochranných známkách je zjištění, zda napadená ochranná známka zasahuje do zákonem chráněných starších práv navrhovatele či nikoliv.

Nad rámec výše uváděných důvodů dle § 32 zákona o ochranných známkách může být kolektivní ochranná známka prohlášena za neplatnou pro rozpor s § 37 odst. 2 a certifikační ochranná známka pro rozpor s § 40b odst. 3 téhož zákona. Účelem takového řízení o návrhu na prohlášení kolektivní nebo certifikační ochranné známky za neplatnou je zjištění, zda ochranná známka splňovala nebo zda na základě změny splňuje specifické podmínky absolutní zápisné způsobilosti.

Rozhodnutí Úřadu o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou vypracuje odborný pracovník. Uvede v něm skutečnosti, které byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při výkladu právních předpisů, dále uvede informace o tom, jak se vypořádal s tvrzeními účastníků řízení.

Věcné posuzování návrhu může vést k vydání rozhodnutí o prohlášení ochranné známky za neplatnou v celém nebo částečném rozsahu (§ 32 odst. 7 zákona o ochranných známkách). Pokud nejsou zjištěny důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, Úřad návrh rozhodnutím zamítne (§ 32b odst. 1 a 3 zákona o ochranných známkách).

Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je založeno na dispoziční zásadě, neboť jde o správní řízení, které je zahajováno na návrh účastníka řízení. Protože je takový úkon v jeho dispozici, je předmětem rozhodování jen to, co jím učinil navrhovatel. Směřuje-li návrh

na prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze proti části zapsaných výrobků a/nebo služeb, posuzuje odborný pracovník pouze tuto část a ostatními výrobky a/nebo službami napadené ochranné známky se nezabývá (§ 45 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána. Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co byla zrušena, vlastník se jí vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti (§ 32 odst. 5 a 6 zákona o ochranných známkách).

Pokud dojde k souběhu více návrhů na prohlášení ochranné známky za neplatnou, vydávají se o nich zpravidla samostatná rozhodnutí. Odborný pracovník zjistí, na základě kterého z návrhů bude ochranná známka prohlášena za neplatnou v nejširším rozsahu a Úřad o něm rozhodne přednostně. O dalších návrzích na prohlášení ochranné známky za neplatnou Úřad rozhodne poté, co rozhodnutí o prvním návrhu nabyde právní moci. V případě, že odborný pracovník zjistí, že jsou všechny návrhy na prohlášení ochranné známky za neplatnou nedůvodné, může o nich Úřad vydat rozhodnutí kdykoliv, nezávisle na sobě.

### **4.3 Základní kritéria pro posuzování návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou**

#### **4.3.1 K zápisu napadené ochranné známky došlo v rozporu s ustanoveními § 4 zákona o ochranných známkách**

Dle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 téhož zákona.

Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud na základě tvrzení a důkazů předložených navrhovatelem vyjde najevo, že k zápisu napadené ochranné známky došlo v rozporu s požadavky stanovenými v § 4 písm. a) až l) zákona o ochranných známkách (blíže viz část F) a vlastníku napadené ochranné známky se takové skutečnosti nepodaří vyvrátit.

Při posuzování návrhu na prohlášení kolektivní ochranné známky ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) se přihlíží rovněž k ustanovení k § 35 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Při posuzování návrhu na prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách se přihlíží rovněž k ustanovení k § 40a odst. 1 téhož zákona (blíže viz část F).

#### **K zápisu napadené ochranné známky došlo v rozporu s § 4 písm. b), c) nebo d) zákona o ochranných známkách**

Přestože by bylo zjištěno, že k zápisu napadené ochranné známky došlo v rozporu s ustanovením § 4 písm. b), c) nebo d) zákona o ochranných známkách, Úřad napadenou ochrannou známku za neplatnou v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách neprohlásí, pokud její vlastník prokáže, že před zahájením řízení o návrhu získala rozlišovací způsobilost (blíže viz část F).

#### **4.3.2 Přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře**

Dle ustanovení § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud její přihláška nebyla podána v dobré víře.



Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou v řízení zahájeném na návrh toho, kdo tvrdí a řádně prokáže, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Tento důvod pro zneplatnění ochranné známky se týká především tzv. „spekulativní“ ochranné známky, kterou si její přihlašovatel nechal zapsat nikoliv za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li ji zneužít jiným nekalým způsobem ve svůj prospěch. Relevantní může být jakákoliv skutečnost, která bude nasvědčovat tomu, že přihlašovatel jednal v rozporu dobrými mravy. Může jít o nekalé jednání přihlašovatele, které je ve svém důsledku způsobilé dotýkat se oprávněných zájmů širší veřejnosti nebo soukromých práv jednotlivců.

Absenci dobré víry, resp. zlou víru, lze charakterizovat jako nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, který jedná určitým způsobem, přestože si je vědom nekalosti jednání nebo by si toho s ohledem na okolnosti být vědom měl. Pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu je zejména bráno v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o oprávněném zájmu širší veřejnosti či právu jiné osoby na shodné nebo podobné označení nebo mohla být logicky znalá takových okolností v době podání této přihlášky. Rovněž je třeba posoudit, zda je užívání napadené ochranné známky v rozporu s dobrými mravy a zásadami praktikovanými v obchodních vztazích nebo poškozuje zvláštní charakter nebo pověst označení navrhovatele či označení spjatého s obecným zájmem širší veřejnosti, resp. že by k tomu mohlo docházet.

O pohnutkách přihlašovatele (zlé víře) v době podání přihlášky ochranné známky většinou nelze předložit přímé důkazy. Lze však na ně, resp. na nedostatek dobré víry, usuzovat z okolností vyplývajících z předložených dokladů, jež jsou podkladem pro závěr Úřadu o nedostatku dobré víry. Ten musí být založen na logické úvaze vycházející z posouzení argumentů obou stran, jimi předložených důkazů, ostatních skutkových okolností a na správné kombinaci těchto skutečností. Vlastník napadené ochranné známky může prokázat, že existuje důvod, který by jeho jednání ospravedlnil.

Zjištění neexistence dobré víry může vést jedině k prohlášení ochranné známky za neplatnou v celém rozsahu. „Dobrá víra“ je jako základní obecná právní zásada chráněna v nejvyšší možné míře.

### **4.3.3 Relativní důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou (ve spojení s § 7 zákona o ochranných známkách)**

Ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách umožňuje osobám uvedeným v ustanovení § 7 téhož zákona domáhat se prohlášení ochranné známky za neplatnou s tím, že podmínky pro úspěšné uplatnění dotčených starších práv musí být splněny již ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky nebo ke dni vzniku jejího práva přednosti (při posuzování návrhů na prohlášení ochranné známky za neplatnou se dále uplatní stejná kritéria jako v námitkovém řízení, blíže viz výše, bod 1.3 části G2).

### **4.3.4 Prohlášení kolektivní /§ 40/ a certifikační ochranné známky /§ 40d/ za neplatnou**

Dle § 40 zákona o ochranných známkách lze kromě důvodů uvedených v § 32 téhož zákona prohlásit certifikační ochrannou známku za neplatnou, když je zjištěno, že byla zapsána v rozporu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách (tj. v rozporu se zvláštními požadavky týkajícími se absolutní zápisné způsobilosti kolektivních ochranných známek) (blíže viz část F). Kolektivní ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou v případě, že její vlastník vyhoví změnou smlouvy o užívání požadavkům podle § 37 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

Dle § 40d zákona o ochranných známkách lze kromě důvodů uvedených v § 32 téhož zákona prohlásit certifikační ochrannou známku za neplatnou, když je zjištěno, že byla zapsána v rozporu s ustanovením § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách (tj. v rozporu se zvláštními poža-

davky týkajícími se absolutní zápisné způsobilosti certifikačních ochranných známek) (blíže viz část F). Certifikační ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou v případě, že její vlastník změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví požadavkům uvedeným v § 40b odst. 3 zákona o ochranných známkách (blíže viz část F).

### 4.3.5 Prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Navrhovatel na žádost vlastníka napadené ochranné známky dle § 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách **předloží důkazy ve lhůtě 4 měsíců od doručení výzvy Úřadu**, že starší ochranná známka (tj. uplatňovaná ochranná známka) byla řádně užívána:

- 1) **během pěti let přede dnem podání návrhu** na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou (dále též „relevantní období I“),
- 2) **během doby pěti let předcházejících dni vzniku práva přednosti napadené ochranné známky** (pokud ke dni vzniku práva přednosti napadené ochranné známky byla uplatňovaná ochranná známka rovněž zapsána nejméně po dobu pěti let) (dále též relevantní období II).

Uplatňovaná ochranná známka se považuje pro účely návrhu za zapsanou jen pro výrobky a/nebo služby, pro něž bylo řádné užívání prokázáno (pokud nebyla prokázána existence řádných důvodů pro její neužívání).

Navrhovatel prokazuje řádné užívání uplatňované ochranné známky během relevantního období I a zároveň během relevantního období II (pokud ochranná známka byla zapsána po zákonem požadovanou dobu).

Jestliže nejsou předloženy důkazy nebo navrhovatel neunese důkazní břemeno, Úřad konstruuje domněnku neužívání bez ohledu na to, zda ochranná známka byla či nebyla ve skutečnosti užívána. K takovému závěru Úřad dospěje i v případě, že navrhovatel řádné užívání uplatňované ochranné známky prokázal pouze během jednoho ze zmiňovaných relevantních období. Úřad při projednání návrhu k této uplatňované ochranné známce navrhovatele nepřihledne. V případě, že jde o jediné uplatňované starší právo, návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne (§ 32b odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Ohledně hodnocení „rozsahu“, „místa“, „povahy“ užívání uplatňované ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, včetně „částečného užívání uplatňované ochranné známky“ se uplatní stejné principy a postupy jako při prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení – viz výše, bod 1.4 části G2.

## 5 Společné zásady pro řízení o námitkách a pro řízení o zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou

### 5.1 Náležitosti rozhodnutí

Odborný pracovník vyhotoví návrh rozhodnutí, který obsahuje:

- identifikační údaje o přihlášce ochranné známky/ochranné známce, o níž se vede řízení;
- údaj o tom, kdo věc vyřizuje;
- přesnou identifikaci účastníků řízení, popř. jejich zástupců, tzn. adresátů, jimž je rozhodnutí určeno;
- výrokovou část rozhodnutí, která je jasná, přesná a srozumitelná, přičemž obsahuje ustanovení, o která se opírá;

- řádné odůvodnění, ve kterém jsou uvedeny všechny skutečnosti, které byly podkladem pro rozhodnutí, jakož i úvahy, kterými byl veden odborný pracovník při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů;
- poučení pro účastníky řízení o možnosti podání opravného prostředku.

Náležitosti rozhodnutí, včetně jeho písemného vyhotovení, upravuje část A, resp. § 68 a 69 správního řádu.

## 5.2 Vydání rozhodnutí a nabytí právní moci rozhodnutí

### 5.2.1 Meritorní rozhodnutí

Odborný pracovník po založení příslušného dopisu v databázi a vypracování návrhu rozhodnutí předá spis s návrhem rozhodnutí a řádně vyplněným průvodním listem rozhodnutí vedoucímu oddělení k posouzení obsahu odůvodnění návrhu a ke schválení výroku. Den pohybu spisu zaznamená v databázi jako „pohyb spisu bez položky“. Čistopis rozhodnutí společně se spisem vedoucí oddělení předá administrativnímu pracovníkovi k vyhotovení příslušného počtu stejnopisů rozhodnutí, které vedoucí oddělení stvrdí svým podpisem. Tyto úkony se zaznamenávají v databázi. Po schválení rozhodnutí vedoucím oddělení sporných řízení odešle administrativní pracovník stejnopisy písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkům řízení.

Pokud ve lhůtě do jednoho měsíce po doručení rozhodnutí podá proti rozhodnutí některý z účastníků řízení rozklad, administrativní pracovník předá spis odbornému pracovníkovi, který vypracoval návrh rozkladem napadeného rozhodnutí. Ten vypracuje předkládací zprávu k rozkladu a společně s ní předá bez zbytečného odkladu spis vedoucímu oddělení sporných řízení, který ho prostřednictvím administrativního pracovníka předá oddělení vstupnímu a poplatkovému.

V případě, že žádný z účastníků řízení proti rozhodnutí nepodá rozklad, vyznačí administrativní pracovník po nabytí právní moci rozhodnutí (nastávající dnem následujícím po uplynutí jednoho měsíce od nejpozdějšího doručení rozhodnutí) v databázi datum nabytí právní moci rozhodnutí. Právní moc vyznačí také na písemném vyhotovení rozhodnutí, které je součástí spisu (tzv. doložka právní moci) a vyznačí rovněž den, kdy byl stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí předán k doručení (§ 75 odst. 1 správního řádu). U rozhodnutí o prohlášení ochranné známky za neplatnou a u rozhodnutí o zrušení ochranné známky v databázi administrativní pracovník vyznačí též datum účinků rozhodnutí. Spis poté administrativní pracovník postoupí k uložení do archivu.

### 5.2.2 Procesní rozhodnutí (usnesení)

Odborný pracovník po založení příslušného dopisu v databázi a vypracování návrhu usnesení předá spis s návrhem usnesení a řádně vyplněným průvodním listem usnesení vedoucímu oddělení k posouzení obsahu odůvodnění návrhu a ke schválení výroku. Den pohybu spisu zaznamená v databázi jako „pohyb spisu bez položky“.

V dalším je postup shodný jako v případě meritorního rozhodnutí (viz výše, bod 5.2.1 části G2).

## 5.3 Zapisování údajů v databázi

### Změna odpovědného referenta

Pohyb „změna odpovědného referenta“ používá administrativní pracovník při předávání spisu vedoucímu oddělení, vedoucí oddělení při přidělení spisu odbornému pracovníkovi nebo při předání spisu do jiného útvaru Úřadu.

### Změna umístění spisu

Při pohybu spisu (i v rámci oddělení sporných řízení) se mění prostřednictvím „pohyb spisu bez položky“ umístění spisu tak, aby skutečnému umístění spisu odpovídal údaj v databázi.

### Omezení seznamu výrobků a služeb

Omezení seznamu výrobků a služeb provádí administrativní pracovník oddělení sporných řízení v přípravné fázi a odborný pracovník v rozhodovací fázi řízení o námitkách v databázi samostatně, a to před vydáním rozhodnutí, pokud je do spisu doručeno podání přihlašovatele podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona o ochranných známkách.

V případě pravomocného zamítnutí přihlášky pro určitý rozsah výrobků a/nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu, v případě zrušení ochranné známky pro určitý rozsah výrobků a/nebo služeb a v případě prohlášení ochranné známky za neplatnou pro určitý rozsah výrobků a/nebo služeb provede administrativní pracovník příslušnou změnu v seznamu výrobků a služeb.

### Vzdání se práv k ochranné známce

Jestliže je do spisu doručeno prohlášení o vzdání se práv k ochranné známce (§ 30 zákona o ochranných známkách), a to jak v celém rozsahu, tak pouze pro část seznamu výrobků a služeb, je spis prostřednictvím administrativního pracovníka předán odboru administrativnímu.

### Chyby v údajích zaznamenaných v databázi

Pokud administrativní či odborný pracovník zjistí, že je v databázi chybně zaevidovaná položka či jiný údaj, oznámí tuto skutečnost oddělení změnového, popřípadě útvaru, který chybný údaj vyznačil.

## **5.4 Povinné zastoupení v řízení o námitkách a návrzích**

Osoba, která nemá na území České republiky skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo, musí být v řízeních o ochranných známkách zastoupena advokátem nebo patentovým zástupcem. Povinné zastoupení se nevztahuje na:

- fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky;
- právnické osoby, které mají svou správu anebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky.

Tyto osoby musí pro řízení před Úřadem uvést adresu v České republice, kam jí budou doručovány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky.

Jestliže námitky nebo návrh podá sám účastník, který musí být v řízení zastoupen, administrativní pracovník oddělení sporných řízení ho vyzve, aby si zvolil zástupce. V tomto případě adresuje účastníku řízení výzvu k odstranění vad podání na zahraniční adresu v jazyce českém.

To se netýká vlastníků ochranných známek zapsaných u WIPO, v tomto případě se zpráva Úřadu adresuje v jazyce francouzském nebo anglickém. Cizojazyčnou verzi výzvy připravuje vedoucím oddělení pověřený odborný pracovník.

## 5.5 Překážky postupu řízení

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách, nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.

Přestože vzhledem k výše uvedenému nelze podle zákona o ochranných známkách přerušit řízení, je v určitých případech nutno vyčkat na výsledek jiného řízení, pokud by mohl mít podstatný dopad na předmětné řízení. Např. přihlášku ochranné známky nelze zamítnout na základě prioritně starší přihlášky, aniž by se nejprve vyčkalo výsledku řízení o jejím zápisu [viz § 3 písm. c) zákona o ochranných známkách].

Obdobně je-li namítaná starší ochranná známka dotčena návrhem na zrušení či prohlášení za neplatnou, je třeba v opodstatněných případech vyčkat ukončení těchto řízení. Opačné řešení by nebylo v souladu se zásadou právní jistoty.

### **Řízení závislá na výsledku řízení o prioritně starších namítaných / uplatňovaných přihláškách ochranných známek**

Rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení o námitkách, popřípadě o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, je možno v opodstatněných případech vydat až po nabytí právní moci rozhodnutí o namítaných/uplatňovaných prioritně starších přihláškách ochranných známek.

### **Řízení závislá na výsledku řízení o návrhu na zrušení uplatňované ochranné známky a řízení o návrhu na prohlášení uplatňované ochranné známky za neplatnou u prioritně starších ochranných známek**

Rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení o námitkách a návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je možno v opodstatněných případech vydat až po nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu na zrušení uplatňované ochranné známky nebo o návrhu na prohlášení uplatňované ochranné známky za neplatnou.

### **Řízení závislá na výsledcích řízení o mimořádných opravných prostředcích**

Rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení je možno vydat až po nabytí právní moci rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku pouze v opodstatněných případech. V ostatních případech je možno vydat rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení bez ohledu na výsledky řízení o mimořádných opravných prostředcích, neboť rozhodnutí napadená mimořádným opravným prostředkem jsou pravomocná a až do ukončení řízení o mimořádném opravném prostředku je nutno na ně takto nahlížet.

### **Řízení závislá na výsledcích soudních řízení**

#### a) žaloby proti pravomocným rozhodnutím předsedy Úřadu

Rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení je možno vydat bez ohledu na to, zda soudní řízení bylo pravomocně ukončeno, neboť skutečnost, že bylo rozhodnutí předsedy Úřadu napadeno žalobou, nemění nic na jeho právní moci a vykonatelnosti. V opodstatněných případech je však vhodné vyčkat do nabytí právní moci soudního rozhodnutí, resp. do doby, kdy takové rozhodnutí nebude již možné u soudu napadnout.

b) jiná soudní řízení

Rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení je možno v opodstatněných případech (závislost nepřímá) vydat z důvodu procesní ekonomie bez ohledu na to, zda soudní řízení ohledně jiných druhů žalob bylo pravomocně ukončeno.

### **5.6 Oznámení o změnách národní přihlášky nebo ochranné známky pro účely mezinárodního zápisu**

Ve smyslu článku 6 Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek i Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek je mezinárodní zápis ochranné známky vázán na národní přihlášku nebo zápis z ní plynoucí, a to po dobu 5 let od data mezinárodního zápisu.

Pokud na základě přihlášky nebo zápisu národní ochranné známky přihlašovatel požádal o mezinárodní zápis ochranné známky, oznámí administrativní pracovník oddělení sporných řízení vedoucímu oddělení mezinárodních ochranných známek následující změny stavu základní národní přihlášky nebo zapsané ochranné známky v případě, že změna nastala do 5 let od data zápisu mezinárodní ochranné známky. Jedná se o tyto případy změn: zpětvzetí přihlášky ochranné známky, omezení seznamu výrobků a služeb, (částečné) zamítnutí přihlášky ochranné známky, zrušení ochranné známky (pro část seznamu výrobků a služeb), vzdání se práv k ochranné známce, prohlášení ochranné známky za neplatnou (pro část seznamu výrobků a služeb).