

Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem

ČÁST F — OCHRANNÉ ZNÁMKY

Obsah

ČÁST F – OCHRANNÉ ZNÁMKY	4
1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek	5
1.1 Podání ve věci	5
1.2 Forma podání	5
1.3 Doručování	6
2. Postup při řízení o zápisu ochranné známky	7
2.1 Podání přihlášky s žádostí o zápis ochranné známky	7
2.2 Formální průzkum náležitostí přihlášky	7
2.2.1 Náležitosti přihlášky - přiznání práva přednosti	8
2.2.2 Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky	8
2.2.3 Další formální náležitosti přihlášky - průzkum	9
2.3 Kolektivní ochranná známka	14
2.4 Certifikační ochranná známka	15
3. Věcný průzkum přihlašovaného označení	16
3.1 Absolutní důvody pro zamítnutí ochrany přihlašovaného označení - § 4 zákona	17
3.1.1 Vybočení z legální definice ochranné známky	17
3.1.2 Nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení	17
3.1.3 Tvar výrobku	19
3.1.4 Veřejný pořádek, dobré mravy	20
3.1.5 Klamavá označení	20
3.1.6 Název odrůdy rostlin	20
3.1.7 Označení požívající ochrany podle článku 6ter PUÚ a jiné znaky než uvedené v článku 6ter vyhrazené veřejným zájmem	21
3.1.8 Znaky vysoké symbolické hodnoty	21
3.1.9 Označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu	22
3.2 Úkony v rámci věcného průzkumu přihlašovaného označení, zamítnutí přihlášky	25
3.3 Úkony průzkumového pracovníka v případě podání rozkladu, autoremedura	26
3.4 Ukončení průzkumu - zveřejnění přihlášky ochranné známky	27
3.5 Zápis ochranné známky	27
3.6 Připomínky	28
4. Další podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek	28
4.1 Podání týkající se přihlášek ochranných známek	29
4.1.1 Žádost o zpětvzetí přihlášky ochranné známky podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona	29

ČÁST F	
4.1.2 Žádost o vydání prioritního dokladu	29
4.1.3 Žádost o omezení seznamu výrobků a služeb podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona	29
4.2 Podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek	29
4.2.1 Žádost o mezinárodní zápis	30
4.2.2 Žádost o rozdělení přihlášky a zapsané ochranné známky	30
4.2.3 Žádost o prodloužení lhůty	30
4.2.4 Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle ustanovení § 43 zákona	31
4.2.5 Ostatní podání, urgencye apod.	31
4.2.6 Obnova řízení a přezkumné řízení	32
4.2.7 Žádost o provedení úřední opravy	32
4.3 Podání týkající se zapsaných ochranných známek	32
4.3.1 Žádost o obnovu zápisu ochranné známky	32
4.3.2 Vzdání se práv k ochranné známce	33
4.3.3 Žádost o výpis a úplný výpis z rejstříku	34
4.3.4 Žádost o vydání osvědčení, případně opisu osvědčení	34
5. Řízení o mezinárodních ochranných známkách	34
5.1 Řízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek přihlašovatelů z České republiky	35
5.1.1 Žádost o zápis mezinárodní ochranné známky	35
5.1.2 Žádosti o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis změn v mezinárodním rejstříku ochranných známek podle ustanovení § 47 zákona	39
5.2 Řízení o mezinárodních ochranných známkách přihlašovaných pro Českou republiku	40
5.3 Žádost o zápis licence k mezinárodní ochranné známce a žádost o zápis zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva	43
5.4 Přeměna mezinárodního zápisu na přihlášku národní ochranné známky	43
6. Ochranné známky Evropské unie – řízení před Úřadem	44
6.1 Přeměna přihlášky ochranné známky Evropské unie / ochranné známky Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky / národní ochrannou známku	44
6.2 Přeměna mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky	45

ČÁST F – OCHRANNÉ ZNÁMKY

V řízení o ochranných známkách patřících do působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) se uplatňují obecné předpisy o správním řízení, zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a dále následující speciální právní předpisy a mezinárodní smlouvy:

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
- vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, dále revidované v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. (dále jen PUÚ);
- vyhláška ministra zahraničních věcí č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.;
- vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.;
- sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb., o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek;
- Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973 (ČR není členem);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění);
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430;
- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků;
- vyhláška Ministerstva zemědělství č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb.,

o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele;

- vyhláška ministra zahraničních věcí č. 13/1976 Sb., o smlouvě mezi ČSSR a Švýcarskou konfederací, o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení;
- vyhláška ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb., o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky, o ochraně údajů o původu, a jejich zeměpisných a obdobných označení (lze ji aplikovat pouze na výrobky, které nespádají do rozsahu nařízení Rady č. 1151/2012, tj. nezemědělské a nepotravinářské);
- vyhláška ministra zahraničních věcí č. 19/1981 Sb., o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou, o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ (lze ji aplikovat pouze na výrobky, které nespádají do rozsahu nařízení Rady č. 1151/2012, tj. nezemědělské a nepotravinářské);
- bilaterální dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení mezi EU a třetími zeměmi, viz http://ec.europa.eu/agriculture/gi-international/index_en.htm;
- sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb., o Smlouvě o známkovém právu (TLT);
- sdělení č. 191/1995 Sb., obsahující TRIPS - dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví;
- zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek

1.1 Podání ve věci

Obecné podmínky pro podání ve věci ochranných známek před Úřadem jsou upraveny v části A Praktické pomůcky pro řízení před Úřadem.

1.2 Forma podání

Podání lze učinit písemně, nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (uznávaným elektronickým podpisem). Lze je též učinit pomocí technických prostředků; takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.

Nebylo-li podání ve lhůtě 5 dnů doplněno, hledí se na ně tak, jako by vůbec nebylo podáno. V případě, že se má jednat o podání přihlášky, pak je tato skutečnost průzkumovým pracovníkem oznámena osobě, která toto podání učinila. Originál podání zaslaný po uplynutí pětidenní lhůty se považuje za nové podání.

Podáním učiněným technickými prostředky se rozumí i takové podání, jež umožní zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, tedy např. prostřednictvím telefaxu nebo Internetu bez použití uznávaného elektronického podpisu (dále jen e-mailem). Pětidenní lhůta je lhůta procesní, a proto postačuje, pokud písemné doplnění je poslední den podáno provozovateli poštovních služeb k přepravě.

Jestliže se podání činí telefaxem nebo e-mailem, a datum, kdy odesílání začalo, se liší od data,

ČÁST F

kdy Úřad přijal úplné podání, považuje se za datum podání datum, kdy Úřad přijal úplné podání.

Pro podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem platí stejné zásady pro určení doby doručení, následné potvrzení (papírovým) originálem se nevyžaduje, přičemž při přijímání těchto podání provádí oddělení vstupní a poplatkové (podatelna Úřadu) úkony, které jsou stanoveny „Standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání uznávaného elektronického podpisu“.

Přijetí každého podání, učiněného prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo bez něho) je potvrzeno.

U podání částečně nebo zcela nepoužitelných k danému účelu pro neúplnost, nečitelnost, nejasnost, je nutno posoudit jednotlivě, zda jim budou přiznány právní účinky (např. nelze zjistit, kdo jej činí, úkon zjevně není žádostí, k vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán). V takovém případě pomůže oddělení vstupní a poplatkové podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nepodaří-li se nedostatky odstranit nebo podatele identifikovat, oddělení vstupní a poplatkové věc podle § 43 správního řádu usnesením odloží.

Jestliže se sdělení činí e-mailem, je datem a časem doručení datum a čas poštovního serveru Úřadu. Oddělení vstupní a poplatkové podání přijaté e-mailem vytiskne, označí výtisk datem a dále s touto listinou nakládá jako s každým jiným dokumentem v písemné formě.

V případě podání opatřeného uznávaným elektronickým podpisem je originál podání elektronicky archivován. Dokumenty pro řízení vyhotoví oddělení vstupní a poplatkové pouze v jednom papírovém provedení, přičemž u podloh přihlášky je to pracovní vyhotovení. Další potřebné papírové vyhotovení dokumentu nebo jeho částí zajistí oddělení vstupní a poplatkové na konkrétní žádost průzkumového pracovníka, vyřizujícího spis.

Všechna podání se zasílají na adresu Úřadu posta@upv.cz (nikoliv na adresu jednotlivých zaměstnanců Úřadu). Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem, lze přijmout pouze na adrese posta@upv.cz.

Pokud podání zaslané Úřadu prostřednictvím veřejné datové sítě přesto dojde na adresu zaměstnance Úřadu, pak tento zaměstnanec předá podání na adresu posta@upv.cz.

Při telefonickém styku s přihlašovatelem, resp. jeho zástupcem je třeba vyzvat tyto osoby, aby případná ujednání potvrdily písemně. Bez těchto následných písemných potvrzení nelze přistoupit k vyhotovení rozhodnutí ve věci. To se samozřejmě netýká dohodnutých drobných formálních úprav, které nemají vliv na rozsah ochrany.

Obsah telefonického rozhovoru je nutné zaznamenat ve spisu, opatřit datem a podpisem úřední osoby (lze použít formulář Úřadu – Záznam z jednání).

1.3 Doručování

Obecné podmínky pro doručování ve věci ochranných známek před Úřadem jsou upraveny v Části A Praktické pomůcky pro řízení před Úřadem.

Je-li přihlašovatel v řízení zastoupen, zasílají se všechny zprávy a rozhodnutí Úřadu zásadně zástupci, nestanoví-li přihlašovatel jinak. Rozhodnutí, které je doručeno pouze účastníkovi a nikoli právnímu zástupci, nemůže nabýt právní moci.

Doporučeně na zpáteční lístek (dále jen „dodejka“) se zasílají všechna rozhodnutí Úřadu, jež obsahují poučení o opravném prostředku těm účastníkům řízení, kteří mohou opravný prostředek použít (včetně těch, kteří si vyzvedávají poštu osobně), a to zejména:

- rozhodnutí o odmítnutí přihlášky ochranné známky;

ČÁST F

- rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky;
- usnesení o zastavení řízení o přihlášce ochranné známky;
- výzva k zaplacení nebo doplacení správního poplatku;
- spisy odesílané soudům či jiným státním orgánům.

Pokud se dodejka do spisu nevrátí do 30 dnů od odeslání zásilky, průzkumový pracovník požádá pracovníky podatelny, aby zahájili pátrání po dodejce u provozovatele poštovních služeb. Za kontrolu správného vrácení dodejky v tomto smyslu odpovídá průzkumový pracovník.

V případě, že provozovatel poštovních služeb dodejku nedohledá, posílá se příslušná zásilka přihlašovatelovi nebo jeho zástupci ještě jednou.

V případě vrácení dodejky bez podpisu adresáta, případně bez data převzetí zásilky, je třeba, aby průzkumový pracovník předal dodejku oddělení vstupnímu a poplatkovému k reklamaci u provozovatele poštovních služeb.

Vrácenou podepsanou dodejku průzkumový pracovník pevně připojí k rozhodnutí.

Doručení veřejnou vyhláškou je nutno opakovat při každé případné další korespondenci s přihlašovatelem. Je-li tedy např. veřejnou vyhláškou doručena zpráva o průzkumu, je nutno po uplynutí lhůty k vyjádření zaslat rozhodnutí Úřadu opět na uvedenou adresu a teprve poté rozhodnutí doručit veřejnou vyhláškou.

2. Postup při řízení o zápisu ochranné známky

2.1 Podání přihlášky s žádostí o zápis ochranné známky

O zápis ochranné známky se žádá přihláškou podanou u Úřadu (viz § 19 odst. 1 zákona). Přihláška ochranné známky může obsahovat pouze žádost o zápis jedné ochranné známky.

Údaje, které musí obsahovat přihláška ochranné známky, stanoví § 19 zákona a přílohy k zákonu. Úřad pro přihlašovatele vydává formulář přihlášky ochranné známky. Je možné použít též elektronický formulář dostupný na webových stránkách Úřadu. Použití formuláře není podmínkou řádného podání.

Řádné podání přihlášky zakládá přihlašovatelovi právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Dobou rozhodnou pro vyznačení dne podání přihlášky, je den, kdy přihláška došla do Úřadu, nikoli doba, kdy byla předána provozovateli poštovní přepravy. Byla-li přihláška podána telefaxem nebo e-mailem, je právo přednosti založeno ke dni přijetí telefaxu nebo e-mailu za předpokladu doručení originálu přihlášky za podmínek upravených v bodu 1.2. Na přihlášku podanou telefaxem nebo e-mailem proto administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího přijetí. Došel-li telefax nebo e-mail v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu, považuje se za den podání tento den, tj. den skutečného dojití přihlášky do Úřadu.

2.2 Formální průzkum náležitostí přihlášky

Na přihlášce administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího podání a přidělí jí číslo spisu. Až do zaplacení správního poplatku za podání přihlášky zůstává přihláška uložena v oddělení vstupním a poplatkovém (viz níže, bod 2.2.1).

2.2.1 Náležitosti přihlášky - přiznání práva přednosti

Náležitosti přihlášky, které zakládají řádné podání přihlášky, tj. právo přednosti ochranné znám-

ČÁST F

ky ve smyslu ustanovení § 20 zákona, jsou:

- údaje o totožnosti přihlašovatele, kterými jsou jméno a příjmení fyzické osoby a adresa místa jejího trvalého pobytu nebo bydliště v cizině, a státní příslušnost, popřípadě adresa pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, je-li přihlašovatelem právnická osoba - § 19 odst. 2 zákona;
- znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, pokud je toto označení způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky (§ 1a písm. b) zákona) - § 19 odst. 2 zákona;
- seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky - § 19 odst. 2 zákona.

U přihlášky, která neobsahuje některou z náležitostí uvedených v ustanovení § 19 odst. 2 zákona, průzkumový pracovník vyzve přihlašovatele ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona, aby ve lhůtě dvou měsíců chybějící náležitosti doplnil s poučením, že za den podání přihlášky se považuje den, kdy byly doplněny chybějící náležitosti.

Ke dni doručení chybějících náležitostí do Úřadu průzkumový pracovník posune datum práva přednosti a oznámí to písemným sdělením přihlašovateli.

Nejsou-li chybějící náležitosti ve stanovené lhůtě přihlašovatelem doplněny, průzkumový pracovník vyhotoví rozhodnutí o odmítnutí přihlášky (§ 21 odst. 4 zákona). Rozhodnutí obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 68 správního řádu (viz níže, bod 2.2.3, odmítnutí přihlášky).

Byla-li přihláška rozhodnutím Úřadu odmítnuta, správní poplatek se nevrací.

2.2.2 Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky

Správní poplatek za přijetí přihlášky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky. V případě, že není správní poplatek uhrazen v této lhůtě, považuje se přihláška za nepodanou, řízení o ní se tedy nezahajuje a oddělení vstupní a poplatkové vyrozumí písemným sdělením přihlašovatele o tom, že přihláška se považuje za nepodanou (zákon č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích, příloha k zákonu - část XI položka 138 písm. a) – viz poznámky 1 a 4). Výše uvedené vyrozumění nemá povahu rozhodnutí, nelze tedy proti němu podávat řádné či mimořádné opravné prostředky. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Po zaplacení správního poplatku oddělení vstupní a poplatkové předá přihlášku do odboru ochranných známek k řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

O případném vrácení přihlášky do řízení (v případě prokázaného včasného zaplacení) zpětně k datu podání bude přihlašovatel vyrozuměn administrativním pracovníkem oddělení vstupního a poplatkového neformálně dopisem.

Výše správního poplatku za podání přihlášky odpovídá počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka přihlašována [zákon č. 634/2001 Sb., o správních poplatcích, příloha k zákonu v části XI položka 138 písm. a)]. To znamená, že součástí platby za podání přihlášky je i úhrada tříd navíc, požaduje-li přihlašovatel ochranu výrobků a služeb v rozsahu širším než 3 třídy.

Není-li správní poplatek zaplacen ve výši podle uvedené přílohy k zákonu o správních poplatcích, vyzve průzkumový pracovník přihlašovatele po uplynutí zákonné lhůty jednoho měsíce pro zaplacení správního poplatku za podání přihlášky k jeho doplacení a stanoví mu k tomu lhůtu

ČÁST F

15 dnů. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka.

Není-li zřejmé, na které třídy výrobků nebo služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnížší, které zaplacená částka zahrnuje. Není-li správný poplatek zaplacen ani v takové výši, která odpovídá základnímu správnímu poplatku za podání přihlášky, pokládá se správný poplatek za nezaplacený, administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového zaplacenou část správního poplatku přihlašovatelovi vrátí a přihláška se považuje za nepodanou.

V případech, kdy přihlašovatel v přihlášce nesprávně zatřídí seznam výrobků a služeb a uhradí vyšší částku, jedná se o přeplatek. Průzkumový pracovník vyrozumí o přeplatku oddělení vstupní a poplatkové, které přeplatek vrátí na základě žádosti přihlašovatele.

2.2.3 Další formální náležitosti přihlášky - průzkum

Přihlašovatel, zástupce, opatrovník, plná moc, podpis

Přihlašovatel (fyzická nebo právnická osoba), který má bydliště (sídlo) na území České republiky, může přihlášku ochranné známky podat sám nebo prostřednictvím svého zástupce. Tuzemský přihlašovatel či přihlašovatel uvedený v ustanovení § 46 odst. 3 zákona může být zastoupen advokátem, patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem (tj. zastoupení na základě plné moci podle § 33 správního řádu).

Zahraniční přihlašovatel se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky musí být podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona v řízení před Úřadem zastupován advokátem (členem České advokátní komory) nebo patentovým zástupcem (členem Komory patentových zástupců ČR).

Výjimku z tohoto pravidla představuje ustanovení § 46 odst. 3 zákona, podle nějž se ustanovení odstavce 2 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, a na právnické osoby, které mají svou správu anebo sídlo 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 uvedou pro řízení před Úřadem adresu v České republice, kam jim budou doručovány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky.

Pokud výše uvedené osoby doloží adresu pro doručování v České republice, průzkumový pracovník je nebude vyzývat k určení zástupce.

Pobočka (organizační složka) obchodního závodu nemůže být přihlašovatelem, neboť nemá právní osobnost (ustanovení § 503 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník). Je-li přihlašovatelem pobočka (organizační složka) obchodního závodu, Úřad vyzve přihlašovatele, aby změnil údaje v přihlášce tak, že přihlašovatelem bude subjekt, který pobočku (organizační složku) zřídil.

V řízeních o přihlášce s více přihlašovatelů může k usnadnění průběhu řízení průzkumový pracovník písemným sdělením vyzvat tyto účastníky, aby si v přiměřené lhůtě (15 dnů) zvolili společného zmocněnce (§ 35 správního řádu). Přihlašovatelé si mohou společného zmocněnce zvolit i bez výzvy.

Pokud si přihlašovatelé společného zmocněnce na výzvu nezvolí a pokud v souvislosti s tím lze očekávat vznik průtahů v řízení, může průzkumový pracovník usnesením ustanovit některého z přihlašovatelů společným zástupcem (tj. fyzickou osobu, nebo některou fyzickou osobu uvede-

ČÁST F

nou v ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu).

Do doby, než se tak stane, doručují se písemnosti všem přihlašovatelům nebo jim mohou být písemnosti doručovány uložením u Úřadu. Na druhou možnost doručení jsou přihlašovatelé upozorněni ve výzvě. Funkce společného zástupce zaniká dnem, kdy účastníci oznámí správnímu orgánu, že si zvolili společného zmocněnce.

Zmocněný zástupce dokládá k přihlášce písemnou plnou moc. Právní předpisy nevyžadují, aby podpis zastoupeného na písemné plné moci byl ověřen. Plná moc může být udělena buď pro jednotlivý úkon (např. k podání rozkladu), pak se jedná o tzv. plnou moc speciální, která neopravňuje zástupce k jinému úkonu než k tomu, který je v ní uveden. Plnou moc postačí předložit v prosté kopii s tím, že bude-li mít Úřad pochybnosti o její správnosti nebo pravosti, může si vyžádat její originál nebo ověřenou kopii.

Obvyklejší je však plná moc pro veškeré úkony spojené s konkrétním řízením nebo s konkrétním předmětem průmyslového práva (tzv. generální plná moc). Zástupce může doložit rovněž prezidiální plnou moc. Prezidiální plná moc se uděluje k zastupování pro veškerá řízení před Úřadem a ukládá se u Úřadu, který jí přidělí číslo.

V případě, že se na tuto stálou plnou moc zástupce odvolá, již ji nepředkládá a uvádí pouze její číslo, pod nímž je prezidiální plná moc evidována Úřadem. Není-li z předložené plné moci patrné, že přihlašovatel žádá o uložení plné moci u Úřadu pro veškerá řízení před Úřadem, lze ji pokládat pouze za plnou moc generální, která je udělena pro veškeré úkony před Úřadem, spojené pouze s konkrétním předmětem průmyslového práva.

V případě řádně udělené plné moci nemá na její platnost vliv pozdější změna adresy nebo názvu zmocněnce či zmocnitele (totožnost subjektu je třeba ověřit v databázi ekonomických subjektů ARES), nelze tedy vyžadovat předložení nové plné moci s aktuálními údaji, ledaže by zde byla důvodná pochybnost o identitě jedné ze stran.

Fyzické osoby mohou být omezeny nebo zbaveny svéprávnosti soudním rozhodnutím. Zjistí-li se ze spisu, že přihlašovatel nemá plnou svéprávnost, je nutno se obrátit na jeho zákonného zástupce, popřípadě mu ustanovit opatrovníka.

Opatrovníka je nutno v řízení ustanovit i přihlašovatel, kterému brání jiná právní překážka, aby v řízení sám činil úkony, jestliže si nezvolil zmocněnce, osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, osobám, které nejsou známy, jestliže jim má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo a dalším osobám, o nichž to stanoví ustanovení § 32 správního řádu. O ustanovení opatrovníka rozhoduje Úřad usnesením, které se oznamuje pouze tomu, kdo je ustanovován opatrovníkem, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav opatrovance, který způsobuje, že opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah usnesení, též opatrovanci.

Je-li nutno přihlašovatelovi ustanovit opatrovníka, obrátí se průzkumový pracovník s touto žádostí na oddělení právní, které bude problém řešit. V řízení o přihlášce bude možné pokračovat až poté, co pomine překážka řízení.

Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem nebo nabyt procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. Tuto skutečnost průzkumový pracovník poznamená do spisu, jakmile se o ní dozví. V pochybnosti rozhodne usnesením, které se oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci.

Žádost o zápis ochranné známky potvrzuje přihlašovatel na přihlášce svým podpisem (u právnické osoby podpisem fyzické osoby uvedené v § 30 odst. 1 správního řádu), případně podpisem zmocněného zástupce.

ČÁST F

Pokud průzkumový pracovník shledá, že v přihlášce chybí doklad plné moci nebo podpis na přihlášce, vyzve výměrem přihlašovatele k jejímu předložení, případně doplnění chybějících údajů nebo dokladů. K tomu mu stanoví lhůtu dva měsíce, která může být na žádost přihlašovatele prodloužena (viz bod 4.2.3).

Znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení

Každá přihláška ochranné známky se může týkat jen jedné ochranné známky (jednoho znění, plošného vyobrazení nebo jiného vyjádření). Podmínkou poskytnutí ochrany podle zákona je způsobilost označení být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkoví ochranné známky (§ 1a písm. b) zákona).

Přihlašovaná ochranná známka může být slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná tvořená samotnou barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, zvuková, pohybová, multimediální, holografická nebo jiná (v případě, že neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek).

V přihlášce přihlašovatel označí druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje (§ 19 odst. 5 zákona).

Slovní ochranná známka, která je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latině, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.

Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.

Prostorová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.

Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které tvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.

Ochranná známka se vzorem, která je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.

Barevná ochranná známka, která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením

- reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy (v evropské praxi se používají například CMYK, PANTONE, RAL), nebo
- reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy.

Připojit lze rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.

ČÁST F

Zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.

Pohybová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.

Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.

Holografická ochranná známka, která je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

Jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkově ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.“

Provedení označení může být černobílé nebo barevné.

Obsahuje-li přihlašované označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky.

Je-li přihláška podána v elektronické podobě, obsahuje jedno plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Není-li přihlašované označení vyjádřeno v elektronické podobě, přiloží přihlašovatel jeho plošné vyobrazení o velikosti A8 až A4, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami. Není-li z vyjádření přihlašovaného označení zřejmá orientace přihlašovaného označení, naznačí se doplněním slov “horní část” na každém vyobrazení. Předložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení (viz § 19 odst.6–8 zákona).

Přihlašované označení není možné po podání přihlášky měnit nebo upravovat ani doplňovat, s výjimkou úprav povolených ustanovením § 27 zákona.

Pokud průzkumový pracovník zjistí, že přihláška nesplňuje výše předepsané náležitosti pro znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření (např. je přiloženo více variant), vyzve výměrem přihlašovatele k jejich doplnění, případně odstranění vytčených nedostatků a stanoví mu k tomu lhůtu dva měsíce. Tato lhůta může být na žádost přihlašovatele prodloužena (viz bod 4.2.3).

Seznam výrobků a služeb a jeho zařazení

Přihlašovatel v přihlášce ochranné známky uvede seznam výrobků nebo služeb, pro které požaduje ochranu s tím, že tento seznam uvede vstoupně v pořadí tříd mezinárodního třídění v souladu s mezinárodním tříděním výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, musí při-

hlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány a veřejnost byly na základě tohoto vymezení schopny určit rozsah požadované ochrany. Obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy lze použít za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti. Obecné výrazy, včetně obecných termínů z názvů tříd mezinárodního třídění, zahrnují výrobky nebo služby, které spadají pod význam daného výrazu. Použití těchto výrazů nezakládá nárok na ochranu pro výrobky nebo služby, které pod význam

ČÁST F

daného výrazu nespádají (viz § 19a zákona).

Pokud průzkumový pracovník shledá, že přihlašovaný seznam výrobků a služeb je chybně zatříděn, nebo že obsahuje obecné či jinak nesrozumitelné pojmy, které nelze jednoznačně zatřídit do příslušných tříd, vyzve písemným výměrem přihlašovatele k jeho upřesnění, přetřídění, případně přepracování a stanoví mu k tomu lhůtu dva měsíce (viz § 21 odst. 3 zákona). Tato lhůta může být na žádost přihlašovatele prodloužena (viz bod 4.2.3).

Seznam výrobků a služeb nelze po podání přihlášky rozšiřovat. Rozšíření seznamu výrobků a služeb je možno učinit pouze podáním nové přihlášky ochranné známky. Je však možno provést omezení seznamu výrobků a služeb ve smyslu ustanovení § 27 odst. 4 zákona (viz bod 4.1.3). Toto omezení nelze vzít zpět.

Obrazové třídění

U všech označení přihlašovaných v jiném než běžném písmu je v rámci formálního průzkumu provedeno zatřídění obrazových prvků podle Vídeňské dohody o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek. Zatřídění provádí určený pracovník a třídy zapíše do příslušného formuláře databáze SyPP2 (dále jen „databáze“).

Přestože Česká republika není členem Vídeňské dohody o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek, Úřad podobně jako celá řada nečlenských zemí postupuje při třídění obrazových prvků podle této dohody.

Obrazové třídění obsahuje 29 tříd obrazových prvků, které jsou dále členěny na oddíly a úseky.

Zatřídění obrazových prvků je nutné provádět pečlivě, jelikož je podkladem pro provádění rešerší. Zatřídovat je nutno zejména hlavní známkové motivy.

Uplatnění unijní priority - přiznání práva přednosti

Podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona může přihlašovatel uplatnit právo na přiznání unijní priority, které vyplývá z PUÚ. Podle příslušných ustanovení článku 4 PUÚ každý, kdo podá přihlášku ochranné známky v jedné z unijních zemí, má právo přednosti při podání přihlášky v ostatních zemích před každým, kdo později přihlásí shodnou ochrannou známku. Právo přednosti musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do tří měsíců ode dne podání přihlášky, jinak je Úřad nepřiznává. Právo přednosti se uplatní tak, že se v přihlášce uvede datum podání a země původu přihlášky, z které se uplatňuje unijní priorita. V předepsané lhůtě tři měsíců pak musí přihlašovatel doložit písemný doklad osvědčující podání dříve podané přihlášky. Dokladem, kterým prokazuje přihlašovatel své právo, může být opis první přihlášky potvrzený národním úřadem pro ochranné známky (originál nebo ověřená kopie), ve kterém byla přihláška podána s potvrzením, že opis souhlasí s originálem, nebo zvláštní osvědčení o datu podání první přihlášky (prioritní doklad).

Lhůta pro uplatnění práva přednosti činí šest měsíců ode dne podání první přihlášky v zemi původu. Do této lhůty se nezapočítává den podání první přihlášky. Pokud posledním dnem je den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty první následující pracovní den.

Průzkumový pracovník přezkoumá všechny rozhodné údaje potřebné pro přiznání unijní priority. Splňuje-li podání k uplatnění práva na přiznání unijní priority všechny podmínky podle přísluš-

ných ustanovení zákona a PUÚ, průzkumový pracovník unijní prioritu přihlašovateli rozhodnutím přiznává. V případě, že nejsou splněny podmínky pro přiznání unijní priority, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o nepřiznání práva přednosti dle § 20 odst. 2 zákona.

V rámci jedné přihlášky lze uplatňovat unijní prioritu i z více dřívějších přihlášek, pokud se týkají stejného přihlašovatele a stejného označení a mají pouze jiný seznam výrobků a služeb, a dále i pokud je seznam výrobků a služeb přihlášky širší než celkový rozsah seznamu výrobků

ČÁST F

a služeb prioritních přihlášek.

V případě rozdílné unijní priority pro různé části seznamu výrobků a služeb uvede přihlašovatel v přihlášce data unijní priority jak v části pro uplatnění unijní priority, tak v části pro uvedení seznamu výrobků a služeb, přičemž ke konkrétnímu datu unijní priority uvede vždy příslušnou část seznamu výrobků a služeb.

Odmítnutí přihlášky

Pokud ve stanovené nebo prodloužené lhůtě nedojde k odstranění vytčených nedostatků nebo doplnění chybějících formálních náležitostí přihlášky ve smyslu ustanovení § 19 a 19a zákona, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o odmítnutí přihlášky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona. Nejsou-li odstraněny nedostatky seznamu výrobků a služeb uvedené v § 19a odst. 1, 2 a 5 jen pro některé výrobky nebo služby, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o odmítnutí jen v rozsahu těchto výrobků nebo služeb. Rozhodnutí obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 68 správního řádu, tj. rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o rozkladu, přičemž v odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl průzkumový pracovník veden při hodnocení důkazů a při výkladu právních předpisů, na základě kterých rozhodoval a dále informace o tom, jak se průzkumový pracovník vypořádal s návrhy a vyjádřeními účastníků řízení. Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho doručení rozklad.

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 tedy na základě přihlášky nebo zápisu národní ochranné známky přihlašovatel požádal o mezinárodní zápis ochranné známky, pověřený pracovník oznámí vedoucímu oddělení mezinárodních ochranných známek veškeré 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, odmítnutí přihlášky ochranné známky, zamítnutí přihlášky ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou, zrušení ochranné známky, vzdání se práv k ochranné známce, zánik ochranné známky z důvodu neobnovy.**

2.3 Kolektivní ochranná známka

Přihlášku kolektivní ochranné známky mohou podat jednak právnické osoby, zejména spolky výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, které podle příslušných předpisů mají právní osobnost a svéprávnost (například spolky podle ustanovení § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník), jakož i právnické osoby veřejného práva.

Přihláška kolektivní ochranné známky kromě náležitostí podle ustanovení § 19 zákona musí obsahovat i další náležitosti podle ustanovení § 35 a 36 zákona, a to údaje o totožnos-

ti členů nebo společníků přihlašovatele, kteří jsou oprávněni kolektivní ochrannou známkou užívat. Dále přihláška musí obsahovat originál nebo ověřenou kopii smlouvy o užívání kolektivní ochranné známky, v níž se uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní ochrannou známkou užívat, podmínky pro členství v právnické osobě přihlašovatele, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí za porušení podmínek užívání kolektivní ochranné známky.

V rejstříku ochranných známek se evidují údaje o totožnosti přihlašovatele a zároveň údaje

ČÁST F

o totožnosti všech členů nebo společníků přihlašovatele, kteří jsou oprávněni kolektivní ochrannou známku užívat (v případě fyzických osob jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště v cizině a státní příslušnost, popřípadě i adresa pro doručování, u právnických osob název nebo obchodní firma a adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování, viz § 41 odst. 2 zákona).

Pokud průzkumový pracovník shledá, že přihláška kolektivní ochranné známky neobsahuje všechny předepsané náležitosti podle ustanovení § 19, § 19a a § 35 a 36 zákona, vyzve písemným výměrem přihlašovatele k odstranění vytčených nedostatků či doplnění chybějících náležitostí. K tomu mu stanoví lhůtu dvou měsíců, která může být na žádost přihlašovatele prodloužena (viz bod 4.2.3). Pokud ve stanovené nebo prodloužené lhůtě nedojde k odstranění vytčených nedostatků nebo doplnění chybějících náležitostí přihlášky podle ustanovení § 19 a § 19a zákona, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o odmítnutí přihlášky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona (dále viz výše, bod 2.2.3, odmítnutí přihlášky). Nejsou-li odstraněny nedostatky seznamu výrobků a služeb uvedené v § 19a odst. 1, 2 a 5 jen pro některé výrobky nebo služby, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o odmítnutí jen v rozsahu těchto výrobků nebo služeb (§ 21 odst. 5 zákona). Nedojde-li ve stanovené nebo prodloužené lhůtě k odstranění vytčených nedostatků nebo doplnění chybějících náležitostí přihlášky podle § 35 a 36 zákona, bude přihláška zamítnuta podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona.

Pokud byla kolektivní ochranná známka zapsána bez toho, že by dosavadní vlastníci doložili smlouvu o užívání kolektivní ochranné známky, mohou tak učinit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 1.2020 (bod 10 Přejížděných ustanovení v části II. zákona). Po marném uplynutí této lhůty se vztahy mezi dosavadními vlastníky kolektivní ochranné známky řídí obecnými právními předpisy o spoluvlastnictví.

2.4 Certifikační ochranná známka

Přihlášku certifikační ochranné známky mohou podat fyzické nebo právnické osoby, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, které jsou způsobilé k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonávají podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány (viz § 40a odst. 2 zákona).

Přihláška certifikační ochranné známky kromě náležitostí podle ustanovení § 19 zákona musí obsahovat i další náležitost podle ustanovení § 40b zákona, a to pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek musí obsahovat (viz příloha č. 2 zákona):

- údaje o totožnosti přihlašovatele
- prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky § 40a odst. 2 zákona
- znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky
- výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje
- vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost
- podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí
- osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku (tzn. vymezení okruhu osob)

- způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.

Pokud průzkumový pracovník shledá, že přihláška certifikační ochranné známky neobsahuje všechny předepsané náležitosti podle ustanovení § 19, § 19a a § 40a a 40b zákona, vyzve písemným výměrem přihlašovatele k odstranění vytčených nedostatků či doplnění chybějících náležitostí. K tomu mu stanoví lhůtu dvou měsíců, která může být na žádost přihlašovatele prodloužena (viz bod 4.2.3). Pokud ve stanovené nebo prodloužené lhůtě nedojde k odstranění vytčených nedostatků nebo doplnění chybějících náležitostí podle ustanovení § 19 a § 19a přihlášky, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o odmítnutí přihlášky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona (dále viz výše, bod 2.2.3, odmítnutí přihlášky). Nejsou-li odstraněny nedostatky seznamu výrobků a služeb uvedené v § 19a odst. 1, 2 a 5 jen pro některé výrobky nebo služby, vyhotoví průzkumový pracovník rozhodnutí o odmítnutí jen v rozsahu těchto výrobků nebo služeb (§ 21 odst. 5 zákona). Nedojde-li ve stanovené nebo prodloužené lhůtě k odstranění vytčených nedostatků nebo doplnění chybějících náležitostí přihlášky podle § 40a a 40b zákona, bude přihláška zamítnuta podle ustanovení § 40b odst. 3 zákona.

3. Věcný průzkum přihlašovaného označení

Po ukončení formálního průzkumu provádí průzkumový pracovník u přihlášky ochranné známky věcný průzkum přihlašovaného označení. Věcný průzkum přihlášky individuální ochranné známky nebo přihlášky kolektivní či certifikační ochranné známky je prováděn průzkumovým pracovníkem v rozsahu stanoveném ustanovením § 22 zákona. Průzkumový pracovník tedy u všech přihlášek zkoumá, zda jsou dány tzv. absolutní důvody pro zamítnutí ochrany upravené v § 4 zákona, přičemž u přihlášky kolektivní nebo certifikační ochranné známky se podmínky podle ustanovení § 4 písm. b) zákona hodnotí s přihlédnutím k jejich charakteru.

Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku kolektivní ochranné známky pokud nesplňuje požadavky § 35 nebo 36 zákona, jestliže smlouva o užívání odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo 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. Úřad přihlášku kolektivní ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou smlouvy o užívání zákonem stanoveným požadavkům (viz § 37 odst. 4 zákona).

V případě certifikační ochranné známky zamítne Úřad mimo důvody pro zamítnutí podle § 4 přihlášku, pokud nesplňuje podmínky stanovené v § 40a, § 40b odst. 1 zákona, odporují-li pravidla pro užívání veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo 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 certifikační ochrannou známku. Úřad přihlášku certifikační ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou pravidel o užívání zákonem stanoveným požadavkům (viz § 40b odst. 3 a 4 zákona).

3.1 Absolutní důvody pro zamítnutí ochrany přihlašovaného označení - § 4 zákona

3.1.1 Vybočení z legální definice ochranné známky

Podle ustanovení § 4 písm. a) zákona jsou ze zápisu vyloučena všechna označení, která nesplňují ve smyslu ustanovení § 1a pozitivní vymezení pojmu ochranné známky, kdy ochrannou známkou může být jen takové označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby

od výrobků nebo služeb jiné osoby a zároveň je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky. V tomto smyslu jsou de facto vyloučena z ochrany např. označení čichová.

3.1.2 Nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení

Přihlašované označení plní především rozlišovací funkci, která slouží spotřebiteli k odlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé. To znamená, že takové označení by svým obsahem a formou mělo být natolik originální, aby umožnilo spotřebiteli individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje. Průzkumový pracovník zkoumá přihlašované označení komplexně s použitím objektivních i subjektivních kritérií, bere v úvahu jeho celkový dojem, a to vždy s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků nebo služeb.

Každé přihlašované označení se zásadně posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá.

Hlavní důvody nedostatku rozlišovací způsobilosti vymezuje ustanovení § 4 písm. b) až d) zákona. Rozlišovací způsobilost (distinktivnost) nemají zejména označení popisná, tj. taková, která jsou výlučně tvořena z údajů sloužících v obchodním styku k určení vlastností nabízených produktů - Moderní topné systémy (pro T9, T11, T37, T39), Skříně na míru (pro T20), Hot stones (pro T11 a T44), Finest grass leaves (pro T31), údaje o druhu výrobku (pivní salám pro masné výrobky, kuřecí šunka natural pro drůbež, pomazánkové sádlo pro sádlo, anglická slanina pro masné výrobky, okna, dveře, vrata pro výrobky ve T6 a 19, světlé pivo, hrubá mouka, hořká čokoláda, autoservis, umělecká agentura), jakosti (extra speciál, auto exclusive, exclusive konto), množství (maxi, mikro, mini, minirobot, family maxi, mikrobavlna), účelu (saunový olej, antikoroční, víceotvorová clona, anti klíště), hodnoty nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služeb (nonstop, night, pizza nonstop, night life in Prague).

Pouhé zeměpisné údaje postrádají v zásadě rozlišovací způsobilost. Ve vztahu ke spotřebiteli mohou u některých druhů produktů pouze vyvolávat souvislost s místem původu daného produktu nebo vlastnostmi se zeměpisným místem souvisejícími. Taková asociace připadá v úvahu tehdy, jestliže zeměpisný údaj je do určité míry mezi spotřebiteli znám (Paříž pro kosmetiku, alpská pro výbavu do hor, Bohemia pro porcelán). Zeměpisný údaj označující prakticky neznámou lokalitu může být tedy i distinktivní, stejně tak zeměpisný údaj, u něhož by nikdo nepředpokládal, že by jím označené produkty mohly mít takový původ (např. Sahara pro krém, ARCTIC pro motorový olej, Vltava pro kovové výrobky). Nedostatek rozlišovací způsobilosti vykazují i označení složená pouze ze zeměpisného a druhového údaje jako Opavský kurýr (pro T16 a 41), Pražská šunka (pro T29), Víno Hodonín (pro T33), Předměřická mouka (pro T30), Vánoce v Brně (pro T16, 35, 41), Prague City Dental (pro T44), Bílovická pekárna (pro T 30).

Rozlišovací způsobilost nemají označení tvořená výlučně z označení obvyklých v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech – made in Czech republic, CZ, long vehicle pro T39, www, debetní účet pro T36, klášterní vinárna pro T33 a 43, události v regionech pro T9, 16, 35, 38, 41, virtuální firma pro T35, eLeasing pro T36, označení tvořená ze značek a obvyklých označení, jejichž užití je upraveno jiným právním předpisem (ČSN, ESČ, DIN, puncovní značky, matematické symboly, E55, D1 apod.).

Rozlišovací způsobilost zpravidla nemají v běžném písmu jedno písmeno, číslovky, názvy písmen a číslic (čtyřladvacítka pro T3, 24 pro T38, 41), jednoduché ilustrativní vyobrazení výrobku

ČÁST F

(prostorové vyobrazení obuvi (pro T10, 25), běžné tvary PET lahví na nápoje, plastové nádoby na saláty a pomazánky) či označení vžitá pro určité výrobky (ozubená kola pro stroje, zkřížená kladívka pro uhlí, Aeskulapova hůl pro lékařské služby), jednoduché geometrické obrazce (kruh, čtverec, trojúhelník apod.). Označení tvořená v běžném písmu dvěma a více písmeny zpravidla mají dostatek rozlišovací způsobilosti s tím, že průzkumový pracovník vždy zkoumá zápisnou způsobilost takového označení individuálně s ohledem na přihlašované výrobky a služby, zda takové označení není např. běžně užívanou zkratkou (např. PR, VIP atd.), nemá v obchodním styku svůj konkrétní význam, dokáže v daném oboru dostatečně individualizovat nabízené produkty.

Označení spočívající výlučně v barvě nebo v kombinaci barev obecně mohou být ochrannou známkou. Záleží však na posouzení jejich rozlišovací způsobilosti v konkrétním případě. Pokud jde o zápis jediné barvy jako takové, je nutno při posuzování rozlišovací schopnosti přísněji zkoumat označení tvořené pouze tzv. základní barvou spektra, která s ohledem na jejich omezený počet by měla zůstat dostupná každému, a přesně vymezeným zvláštním odstínem dané barvy. Barvu jako takovou lze považovat za schopnou zápisu, obvykle však až po prokázání rozlišovací způsobilosti ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám na trhu (např. jasně červená barva pro T38 – O-360082, cyklamově růžová barva pro T39 – O-462563, modrá barva pro T38 – O-472128).

Rozlišovací způsobilost označení tvořených pouze názvem internetové adresy, např. ve tvaru <http://www.abc.cz/>, je nutné posuzovat s ohledem na jméno domény „abc“. Prvek „www“ nemá vypovídací hodnotu a spotřebiteli bude vnímán jako nedistinktivní, neboť je přítomen v převážné většině užívaných internetových adres. Stejně tak prvek „cz“ obsahuje pouze informaci o tom, že příslušné doménové jméno bylo zaregistrováno u českého národního registrátora, kde je registrována většina internetových adres pocházejících z českého prostředí a tím pádem nemá rozlišovací způsobilost. Ze známkoprávního hlediska není rozhodný fakt, že technicky je doména jedinečná a jako taková je ve struktuře počítačových sítí schopná bez dalšího identifikovat konkrétní počítač, potažmo majitele domény, tato doména by zároveň měla mít podle zákona dostatečnou rozlišovací způsobilost pro přihlašovatele a jeho výrobky nebo služby.

Slogany mohou být ochrannou známkou, obsahují-li vedle běžně užívaných slov rozlišující prvek, který umožní průměrnému spotřebiteli orientaci na obchodní zdroj (Tchibo - dát to nejlepší!, Kotva je tu pro vás!), nebo jsou svou formou a obsahem tak originální, že umožňují individualizaci výrobků nebo služeb.

Je tedy třeba posuzovat jejich rozlišovací způsobilost s ohledem na jistou dávku invence či vtipu (Jedeme domů aneb plná nádrž hudby!). Příkladem slovního sloganu s absencí distinkivity je např. označení Dokážeme vám poradit!, Nejlepší je originál!, Jsme tu pro Vás! Všichni jsme v národním týmu (pro T16, 35, 41), Památky na prodej (pro T9, 16, 35, 38, 41), Everything is possible, Protože na zdraví záleží, Vymyšleno v Česku (pro T41, 42), Anglicky fantasticky (pro T 9, 16, 35, 41) apod.

Co se týče trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících další slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost, uplatňují se pro celkové posouzení jejich inherentní rozlišovací způsobilosti postupy a kritéria definovaná na základě projektu EUIPO a národních úřadů EU v tzv. Společném prohlášení, jehož cílem je nastavit minimální rozlišovací způsobilost těchto prostorových ochranných známek, pokud tvar sám o sobě rozlišovací způsobilost postrádá (př. O - 560338). Společné prohlášení o společné praxi týkající se rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek (prostorových ochranných známek) obsahujících slovní a/nebo obrazové prvky, pokud tvar sám o sobě postrádá rozlišovací způsobilost je dostupné na internetových stránkách Úřadu.

Obdobné principy jako výše uvedené se uplatňují, jsou-li posuzována označení poziční, se vzorem, zvuková, pohybová, multimediální, holografická nebo jiná (v případě, že označení neodpovídá žádnému z v zákoně uvedených druhů ochranných známek).

ČÁST F

Pokud průzkumový pracovník posoudí přihlašované označení jako nedistinktivní, oznámí tuto skutečnost písemným výměrem přihlašovatel, ve kterém uvede důvody, pro které shledává označení nedistinktivním, a věcné vymezení výrobků a služeb, na něž se nedostatek rozlišovací způsobilosti vztahuje. Zároveň poučí přihlašovatele o možnosti prokázat získání rozlišovací způsobilosti. Pro vyjádření k výsledkům průzkumu stanoví přihlašovatel obvykle lhůtu dva měsíce, která může být na základě žádosti prodloužena (viz bod 4.2.3).

Ustanovení § 5 zákona umožňuje přihlašovatel překonat za určitých podmínek důvody zápisné nezpůsobilosti přihlašovaneho označení stanovené § 4 písm. b) až d) zákona. Některá nedistinktivní označení lze zapsat do rejstříku ochranných známek, prokáže-li přihlašovatel, že užíváním takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku rozlišovací způsobilost právě pro jeho výrobky nebo služby. To znamená, že si spotřebitel jednoznačně spojuje přihlašovane označení s konkrétním výrobcem, tj. přihlašovatelem a jeho produkty. Nedistinktivní označení může ve vztahu k určitým výrobkům či službám, v důsledku masivního nebo dlouhodobého užívání a propagace v obchodním styku, získat takový stupeň rozlišovací způsobilosti, který na trhu umožňuje průměrnému spotřebiteli jednoznačně odlišit výrobky nebo služby přihlašovatele.

Nabytí rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby přinejmenším významná část relevantní veřejnosti díky této ochranné známce rozpoznala, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí z určitého podniku. Pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti nabyté užíváním ochranné známky lze vzít v úvahu zejména podíl této známky na trhu, intenzitu, zeměpisné rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, velikost investic podniku do její reklamy, podíl zainteresované veřejnosti, která na základě ochranné známky rozpozná, že zboží pochází z určitého podniku, i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení. K prokázání rozlišovací způsobilosti je tedy třeba předložit dostatek takových dokladů, na kterých by přihlašovane označení figurovalo v té podobě, v jaké je přihlašováno, a které by zároveň jednoznačně dosvědčovaly, že označení skutečně užívá přihlašovatel ve vztahu ke shora vymezeným výrobkům a službám. Mezi takové doklady může např. patřit informace o nákladu (množství) vydaného titulu na trhu, faktury, objednávky, reklamní materiály, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, doklady o vysílacím čase v médiích, statistika návštěvnosti webových stránek za delší období apod. Pokud lze na základě takovýchto skutečností mít za to, že zainteresovaná veřejnost, nebo přinejmenším významná část této veřejnosti, na základě ochranné známky rozpozná, že zboží pochází z určitého podniku, je možné dospět k závěru, že podmínka získané rozlišovací způsobilosti byla splněna.

3.1.3 Tvar výrobku

Podle ustanovení § 4 písm. e) zákona jsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučena označení tvořená výlučně tvarem výrobku nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku nebo dávají tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Výlučka ze zápisu způsobená jinou vlastností, která vyplývá z povahy samotného výrobku nebo je nezbytná pro dosažení technického výsledku nebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu, se bude týkat především nových (netradičních) druhů ochranných známek.

Je-li přihlašovane označení tvořeno výlučně běžným tvarem výrobku (např. běžný tvar tužky pro psací potřeby – O-186077, baterky pro kapesní svítilny – O-119090, tvar obalu na potraviny – O-437493, tvar čokolády – O-459426, běžný tvar zubního kartáčku pro T21 – O-507387 apod.), jedná se o absolutní výlučku ze zápisu do rejstříku ochranných známek, kterou nelze překonat ani prokázáním dlouhodobého užívání označení v obchodním styku. Tvar výrobku, který je obecně užíván, nebo je podmíněn dosažením technického výsledku, nemůže být ochrannou známkou.

3.1.4 Veřejný pořádek, dobré mravy

Podle ustanovení § 4 písm. f) zákona jsou z ochrany vyloučena všechna označení obsahující slovní či obrazové prvky, které podle obecného pojetí odporují dobrým mravům nebo veřejnému pořádku. Za označení odporující dobrým mravům a veřejnému pořádku jsou považovány například nemravné obrázky, pohoršlivá a nemravná označení (STRIP – provokativní, vzrušující, jedinečný world fucking magazine), symboly propagující nebo evokující násilí, rasismus, zločinné ideologie (vyobrazení hákového kříže, Ku-Klux-Klan, Národní odpor apod.), drogy či označení pornografického charakteru (O-500236 Cannabis white widow, tráva pro T34, státní vlajka ve spojení s konopným listem; O-495412 I PORNO, O-494326 Honítka atd.). Ve vztahu k některým výrobkům a službám mohou být jako odporující veřejnému pořádku posuzována označení tvořená zobrazením či jmény např. státních činitelů, významných osob národních dějin, názvy politických stran či státních orgánů a institucí (Zemanovka pro T32, 33, 34, Klaus pro T23, 25, 26, Havel's Alpen ABSINTH SPECIAL QUALITY pro T33, Masaryk pro T33).

3.1.5 Klamavá označení

Podle ustanovení § 4 písm. g) zákona jsou vyloučena ze zápisu do rejstříku ochranných známek všechna označení, která mohou klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků. Při průzkumu je posuzována zejména klamavost přihlašovaného označení ve vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit, dále klamavost zeměpisných označení ve vztahu ke zboží, které nepochází z označeného území. Ve vztahu k povaze výrobků či služeb je nutno odmítnout např. etiketu „čistá pramenitá voda“ pro alkoholické nápoje, „umělá stříž“ pro bavlněné výrobky, „krabí krokety“ pro vepové maso, „bambino“ pro alkoholické nápoje, „police privát“ bezpečnostní služba pro soukromý subjekt, „justicia“ pro právní služby apod. Výluka klamavosti se uplatňuje i v případech, kdy přihlašované označení obsahuje obchodní firmu odlišnou od přihlašovatele (Evropská distribuční a.s., přihlašovatel Česká distribuční a.s.; ERB Invest s.r.o., přihlašovatel Elemír Kubini, STOH Catering s.r.o., přihlašovatel Martin Derco). Při posuzování klamavosti označení je třeba vzít v úvahu, zda takové označení použité na nabízených produktech poskytuje spotřebiteli falešný údaj nebo ho může uvést v omyl.

3.1.6 Název odrůdy rostlin

Podle ustanovení § 4 písm. h) zákona jsou ze zápisu vyloučena označení, která obsahují nebo v podstatných prvcích reprodukují starší chráněný název odrůdy rostlin. Výluka se vztahuje na starší názvy odrůd rostlin, které byly zapsány v souladu s právními předpisy České republiky nebo Evropské unie nebo s mezinárodními smlouvami, jichž je Česká republika nebo Evropská unie stranou, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů.

Právní předpisy, které poskytují ochranu odrůdám rostlin jsou např. zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství v platném znění.

Při průzkumu jsou posuzována zejména označení vztahující se k přírodním rostlinám, semenům pro zemědělství, čerstvému ovoci či zelenině, tzn. zda přihlašované označení či jeho podstatná část není chráněna, a to Národním odrůdovým úřadem (ÚKZÚZ) nebo Úřadem Evropské unie pro odrůdy rostlin (CPVO).

3.1.7 Označení požívající ochrany podle článku 6ter PUÚ a jiné znaky než uvedené v článku 6ter vyhrazené veřejným zájmem

Ve smyslu ustanovení § 4 písm. i) zákona jsou ze zápisu vyloučena označení, která požívají ochrany podle článku 6ter PUÚ.

Podle článku 6ter odst. 1 PUÚ jsou vyloučeny ze zápisu erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti unijních zemí, úřední, zkušební, puncovní a záruční značky v unijních státech zavedené a jejich heraldické napodobeniny. Dále jsou zde zahrnuty též erby, vlajky a jiné symbolické znaky, zkratky nebo názvy mezinárodních organizací, jichž je jedna nebo více unijních zemí členem, s výjimkou těch erbů, vlajek a jiných symbolických znaků, zkratk a názvů, jejichž ochrana byla již předmětem platných mezinárodních dohod.

Podle článku 6ter odst. 2 PUÚ je však zakázáno používat úředních, zkušebních, puncovních a záručních značek jen tehdy, jestliže známky, které je obsahují, jsou určeny k tomu, aby se užívaly pro výrobky a služby téhož nebo podobného druhu. Užití tohoto ustanovení předpokládá, že status úředních, zkušebních, puncovních a záručních značek zajišťuje v členském státě úmluvy zvláštní právní úprava, která tyto značky konkrétně vymezuje. Jejich vyloučení ze zápisu není dáno absolutně, ale jen tehdy, jestliže ochranná známka tvoří nebo obsahuje takovou značku bez zmocnění „příslušných míst“ a jestliže je přihlášena pro stejný nebo podobný druh výrobků a služeb, pro něž je daná značka určena.

Unijní země nepoužijí článek 6ter odst. 1, 2 PUÚ v případech, kdy nehrozí nebezpečí, že by veřejnost mohla nabýt dojmu o souvislosti mezi příslušnou organizací a znaky, vlajkami, znaky státní svrchovanosti, zkratkami nebo názvy, nebo není-li užívání nebo zápis pravděpodobně takového druhu, že by byl s to klamat veřejnost o souvislosti mezi uživatelem a organizací.

Seznam jednotlivých předmětů ochrany podle článku 6ter PUÚ je pro zaměstnance Úřadu přístupný v databázi ochranných známek (ÚPV) a také v databázi 6ter na stránkách WIPO.

Při posuzování přihlášeného označení je třeba zjistit, zda obsahuje, či se přímo jedná o chráněný symbol. Pokud ano, pak přihláška je zamítnuta bez ohledu na seznam výrobků a služeb. Pokud přihlašované označení obsahuje heraldickou napodobeninu, je třeba zkoumat míru podobnosti s chráněným symbolem a dále zkoumat, zda by zápisem označení skutečně mohlo dojít ke klamání o souvislosti se subjektem, jemuž náleží právo ke známkám státnosti či suverenity příslušných zemí (symbol EU např. u O-189525 Evropské fórum, O-434072 CERD, O-439801 EDC; vlajky např. u O-420766 Maďarský koláč /maďarská vlajka/, O-436346 Marcel van Eynde .../belgická vlajka/, O-506307 a O-506308 CS Institut a CS Radio /vlajka SRN-Šlesvicka-Holštýnska/).

Podle ustanovení § 4 písm. j) zákona jsou ze zápisu vyloučena rovněž označení, obsahující emblémy a erby neuvedené v článku 6ter PUÚ, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu (např. znaky obcí a krajů, Červený kříž chráněný Ženevskou konvencí, značka BESIP v oblasti bezpečnosti dopravy, označení charitativních uskupení, Lékaři bez hranic atd.).

Obě tyto výluky registrací ochranných známek, tzn. podle ustanovení § 4 písm. i) a j), lze překonat předložením souhlasu příslušného orgánu či organizace.

3.1.8 Znaky vysoké symbolické hodnoty

Ze zápisu do rejstříku jsou podle ustanovení § 4 písm. k) zákona vyloučena označení, obsahující znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženské symboly. Do výluky je třeba zahrnout znaky vysoké symbolické hodnoty všech náboženství, neboť komerční zneužívání těchto symbolů by se mohlo dotknout náboženského citění příslušníků těchto náboženských společenství (např. Jezulátko, Kristus na kříži, Panna Marie, Shabbes, Latinský kříž).

Může se jednat též o symboly, jež mají vysokou kulturně historickou hodnotu, názvy význam-

ných kulturních či společenských institucí, osobností nebo může jít o znaky mající vysokou symbolickou hodnotu např. z hlediska bezpečnosti (např. pečeť Karlovy university, Sarkander, Zdislava z Lemberka, Svatý Václav – viz O-505644 SV. VÁCLAV a O-505652 OLOMOUCKÝ SV. VÁCLAV pro T32, 35, 41, 43, dále O-507584 Hodonínský Prezident- obrazový prvek- postava T.G. Masaryka pro T32, 33, 35).

Pro posouzení, zda přihlašované označení požívá vysoké symbolické hodnoty, je klíčová skutečnost, zda by jeho použití v ochranné známce bylo nějakým způsobem kontroverzní, urážející či neuctivé, zda by znevažovalo určitou kulturní, historickou nebo náboženskou událost, osobnost nebo symbol s tím spojaný.

3.1.9 Označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu

Překážka zápisné způsobilosti podle ustanovení § 4 písm. l) zákona spočívá v tom, že nelze jako ochrannou známku zapsat označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu České republiky nebo Evropské unie nebo je v rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jichž je Česká republika nebo Evropská unie stranou, zejména týkajících se ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Absolutní výluka upravená v ustanovení § 4 písm. l) zákona se tak uplatní zejména pro ochranu označení původu a zeměpisných označení, označení vín a lihovin, která obsahují zeměpisný údaj, aniž by tyto výrobky měly takový zeměpisný původ, a rovněž pro ochranu tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Právní předpisy a mezinárodní smlouvy, které se uplatní v případě této absolutní výluky ze zápisu, jsou např. zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolů, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, dvoustranné mezinárodní smlouvy mezi ČR a Rakouskem, Švýcarskem a Portugalskem, dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234, Nařízení EP a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, bilaterální obchodní dohody mezi EU a třetími zeměmi, které zavazují členské státy vyloučit ze zápisu chráněná zeměpisná označení a označení původu, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR, a další.

Z ochrany jsou tak vyloučena např. označení Valachian Olympic Team Vizovice, Olympiáda pro Českou republiku, Lo Logická olympiáda, Olympia Golf, Bio biologická olympiáda (použití olympijských symbolik neoprávněnými subjekty), Böhmenwald Vimperk Wursthwaren Bohemia, Registr firem ČR, Komora realitních kanceláří (ve vyobrazení použit malý státní znak), Praha Czech team drinking champions league, Regiony ČT, Českomoravský fotbalový svaz (ve vyobrazení použit velký státní znak), označení s předponami BIO, EKO, ECO, ORGANIC pro potraviny ve třídách 29, 30, 31 jako Bioactive, Moje Bio, Mysli Bio (výluku lze překonat omezením seznamu výrobků na – výrobky vyráběné v souladu s podmínkami ekologického zemědělství), VOC Znojmo (značku VOC - víno originální certifikace - povoluje užívat MZe).

U přihlašovaných ochranných známek, které současně obsahují registrované označení původu či zeměpisné označení (OP/ZO), je třeba zkoumat, zda má daný přihlašovatel oprávnění k užívání

ČÁST F

daného OP/ZO. Výluku lze překonat omezením seznamu výrobků dovětkem „vyráběné v souladu se specifikací chráněného OP/ZO“.

Podle ustanovení § 4 písm. l) zákona jsou ve smyslu ustanovení čl. 23 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze zápisu vyloučena označení vín a lihovin, která obsahují zeměpisný údaj, aniž by tyto výrobky měly takový zeměpisný původ.

Označení je třeba zkoumat s ohledem na sídlo přihlašovatele a v případě pochybností o zeměpisném původu přihlašovaných výrobků lze překonat uplatněnou výluku omezením seznamu výrobků dovětkem „pocházející z vymezené oblasti“, např. O-442621 Scotch Whisky, O-482111 Mammá Passione Italiana, O-484126 Wine Pavlowitz, O-505049 Eliška Originální Karlštejnské víno. Zápisnou překážku nelze překonat omezením v podobě „lihovina vyrobená podle skotské receptury, lihovina italského typu“.

Označení původu a zeměpisná označení jsou zmíněna přímo v textu této výluky. Ochranu jim poskytují jak právní předpisy Evropské unie, tak české právní předpisy a rovněž mezinárodní dohody, jichž je Česká republika nebo Evropská unie stranou. Těmito předpisy jsou zejména:

- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91,
- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89,
- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
- Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
- Smlouva mezi Rakouskem a ČSSR o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení týkajících se původu zemědělských a průmyslových výrobků (vyhl. č. 19/1981 Sb.),
- Smlouva mezi vládou Portugalska a vládou ČSSR o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení (vyhl. č. 63/1987 Sb.),
- Smlouva mezi Švýcarskem a ČSSR o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení (vyhl. č. 13/1976 Sb.)
- Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.).

Výluka se uplatní v případě, kde chráněná označení původu a zeměpisná označení byla zapsána dle těchto právních předpisů, přičemž ochrana dopadá na zemědělské i nezemědělské výrobky.

Zapsaná označení původu a zeměpisná označení lze nalézt v databázi E-BACCHUS (vína), v databázi E-Spirit-Drinks (lihoviny) a databázi DOOR (označení původu a zeměpisná označení pro potraviny a zemědělské produkty), v databázi národních zeměpisných označení a označení původu a také v databázi označení původu / zeměpisných označení zapsaných podle Lisabon-

ské dohody - Lisbon structured Search. V případě aromatických vín Evropská komise zapsala prozatím těchto pět názvů: Nürnberger Glühwein, Samoborski bermet, Thüringer Glühwein, Vermouth de Chambéry, Vermouth di Torino, a jsou dostupné na jejích stránkách. Označení půvo-

ČÁST F

du / zeměpisná označení chráněná mezinárodními smlouvami, jichž je Evropská unie stranou, jsou uvedeny na stránkách Evropské komise.

V databázích jsou zapsána např. tato česká chráněná označení původu / zeměpisná označení: Všecká cibule, Český kmín, Nošovické kysané zelí, Pohořelický kapr, Žatecký chmel, Valašský frgál, Karlovarské oplatky, Olomoucké tvarůžky, Jihočeská Niva, Hořické trubičky, Budějovické pivo, Pardubický perník, Štramberké uši, České pivo, Karlovarský porcelán, Český granát, Vizovické pečivo.

Označení původu / zeměpisná označení jsou chráněna proti:

- přímému užití (shoduje-li se chráněné označení původu / zeměpisné označení s přihlašovaným označením),
- přímému nebo nepřímému užití (přihlašované označení obsahuje chráněné označení původu / zeměpisné označení a další slovní či obrazový prvek),
- případům, kdy přihlašované označení obsahuje či je tvořeno označením, které zneužívá, napodobuje či evokuje chráněné označení původu / zeměpisné označení,
- všem ostatním klamavým praktikám a
- nepoctivému těžení z dobrého jména, reputace chráněného označení původu / zeměpisného označení.

Pro účely posouzení skutečnosti, zda je označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku, je třeba zkoumat, zda se jedná o zapsané označení původu / zeměpisné označení, zda se jedná o jednu ze situací porušení ochrany a zda nárokován výrobky jsou shodné či podobné výrobku, pro který je označení původu / zeměpisné označení zapsáno.

Ochranu ***tradičním výrazům pro vína*** zajišťuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (prováděcí nařízení).

Chráněné tradiční výrazy jsou vyjmenované v příloze XII zmíněného prováděcího nařízení a obsažené v elektronické databázi E-Bacchus, např. denominación de origen protegida, château, grand cru, crianza, reserva. Z českých lze uvést např. jakostní víno, pozdní sběr, víno s přívlastkem, burčák, archivní víno, zemské víno, mladé víno, premium, rezerva.

Ochranu ***zaručeným tradičním specialitám*** poskytuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Zaručené tradiční speciality se chrání z důvodu, aby byly zachovány tradiční metody produkce a tradiční receptury, a to prostřednictvím pomoci poskytované producentům tradičních produktů při uvádění jejich produktů na trh a informování spotřebitelů o vlastnostech jejich tradičních receptur a produktů představujících přidanou hodnotu.

Příkladem názvu zapsaného jako zaručená tradiční specialita je např. Mozzarella nebo Jamón Serano. Všechny jsou evidovány v elektronické databázi DOOR, kde je nyní např. těchto pět zaručených tradičních specialit: Pražská šunka, Liptovský salám, Tradiční lovecký salám, Spiš-

ské párky, Tradiční špekáčky. Název zapsaný do rejstříku jako zaručená tradiční specialita může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh produkt, jenž vyhovuje odpovídající specifikaci.

ČÁST F

Pro účely posouzení skutečnosti, zda je označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku z důvodu kolize s chráněnou zaručenou tradiční specialitou, je třeba zkoumat, zda se jedná o zapsanou tradiční specialitu (prověřením databáze DOOR) a zda relevantní spotřebitelé si název užitý v přihlašovaném označení spojí s produktem, který zaručená tradiční specialita označuje. Výluka se týká jen těch výrobků, které se shodují s produkty uvedenými ve specifikaci.

Jelikož může název zapsaný jako zaručená tradiční specialita používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh produkt, jenž vyhovuje odpovídající specifikaci, je možné uplatněnou výluku z důvodu kolize se zapsanou zaručenou tradiční specialitou překonat omezením seznamu výrobků dovětkem „vyráběné v souladu se specifikací zaručené tradiční speciality“.

Provádění průzkumu v rešeršních a jiných přístupných databázích

Pro posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení podle ustanovení § 4 zákona použije dále průzkumový pracovník níže uvedené rešeršní zdroje a moderní vyhledávací nástroje:

- elektronická databáze léčiv a farmaceutických látek (MedNet INN);
- elektronická databáze zeměpisných označení a označení původu (ÚPV, WIPO-Lisbon structured Search, DOOR, E-BACCHUS, E-SPIRIT-DRINKS, seznam AROMATIZOVANÝCH VINNÝCH VÝROBKŮ a seznam označení původu a zeměpisných označení chráněných podle bilaterálních smluv EU/třetí země (dostupné na stránkách Evropské komise);
- elektronická databáze chráněných odrůd rostlin (ÚKZÚZ a E-CPVO);
- databáze chráněných označení – podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví – obsahující erby, emblémy, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti unijních zemí, ústřední zkušební, puncovní a záruční značky, zkratky nebo názvy mezinárodních, mezivládních organizací (WIPO);
- internetové vyhledávače (Google, Seznam apod.);
- encyklopedie, slovníky, odborné publikace.

Průzkumový pracovník uvede výsledek průzkumu absolutních důvodů pro zamítnutí ochrany do elektronické rešeršní zprávy.

3.2 Úkony v rámci věcného průzkumu přihlašovaného označení, zamítnutí přihlášky

Shledá-li průzkumový pracovník v rámci věcného průzkumu, že přihlašované označení nelze zapsat do rejstříku pro některý z důvodů uvedených v § 4 zákona, ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona sdělí tuto skutečnost písemným výměrem přihlašovatelovi s uvedením důvodů, které ho vedly k takové úvaze. K vyjádření stanoví přihlašovatelovi lhůtu obvykle dva měsíce, která může být na žádost prodloužena (viz bod 4.2.3).

Přihlašovatel může ve stanovené nebo prodloužené lhůtě svým vyjádřením k výsledkům věcného průzkumu překonat překážky zápisu označení.

V případě výhrady nedostatku rozlišovací způsobilosti označení může předložit doklady prokazující její získání (viz bod 3.1.2). Průzkumový pracovník zkoumá předložené doklady a v případě,

že přihlašovatel prokáže získání rozlišovací způsobilosti, vyznačí tuto skutečnost v příslušném formuláři databáze.

V případě některých absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti může přihlašovatel svou argumentací a předloženými důkazy vyvrátit výhrady Úřadu proti zápisu.

ČÁST F

Pokud přihlašovatel ve stanovené nebo prodloužené lhůtě nevyvrátí vytčené skutečnosti nebo neodstraní překážky, které brání zápisu ochranné známky do rejstříku, průzkumový pracovník vyhotoví rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podepisuje vedoucí oddělení.

Údaj o zamítnutí přihlášky se prostřednictvím databáze zveřejní ve Věstníku.

Průzkumový pracovník může vyhotovit rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky též pouze v určitém rozsahu, tj. jen pro část výrobků a služeb. Jde o případy, kdy se zápisná nezpůsobilost týká jen části seznamu výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka přihlašována (např. přihlašované označení je klamavé pro část seznamu výrobků a služeb nebo přihlašovatel prokáže získání rozlišovací způsobilosti jen pro část seznamu výrobků a služeb).

Rozhodnutí obsahuje všechny náležitosti podle ustanovení § 68 správního řádu, tj. rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o rozkladu, přičemž v odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl průzkumový pracovník veden při hodnocení důkazů a při výkladu právních předpisů, na základě kterých rozhodoval a dále informace o tom, jak se průzkumový pracovník vypořádal s návrhy a vyjádřeními účastníků řízení.

V případě, že přihlašovatel proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nepodá v zákonem stanovené lhůtě rozklad, průzkumový pracovník vyznačí v databázi a na písemném vyhotovení rozhodnutí právní moc a den, kdy byla písemnost předána k doručení, a spis postoupí do oddělení rejstříků k uložení spisu do archivu.

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 tedy na základě přihlášky nebo zápisu národní ochranné známky přihlašovatel požádal o mezinárodní zápis ochranné známky, pověřený pracovník oznámí vedoucímu oddělení mezinárodních ochranných známek veškeré 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, odmítnutí přihlášky ochranné známky, zamítnutí přihlášky ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou, zrušení ochranné známky, vzdání se práv k ochranné známce, zánik ochranné známky z důvodu neobnovení.

3.3 Úkony průzkumového pracovníka v případě podání rozkladu, autoremedura

Podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona lze proti rozhodnutí Úřadu podat rozklad ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze promítnout. Ve výše uvedené lhůtě je splatný správní poplatek za podání rozkladu. Není-li poplatek v této lhůtě zaplacen, považuje se rozklad za nepodaný a Úřad o něm nezahájí řízení.

V případě podání tzv. formálního rozkladu (rozkladu bez odůvodnění) se předloží Úřadu jeho věcné odůvodnění ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu, jinak Úřad rozhodne o rozkladu na základě obsahu spisu.

Pokud průzkumový pracovník dojde k závěru, že v podaném rozkladu jsou vyvráceny všechny důvody, na jejichž základě bylo napadené rozhodnutí vydáno, může o rozkladu rozhodnout v rámci své pravomoci tzv. autoremedurou (§ 87 správního řádu). Rozhodnutí podepisuje vedoucí oddělení. Tento postup lze aplikovat pouze v případě, jestliže se rozkladu vyhoví v plném rozsahu a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než podatele rozkladu, popřípadě

ČÁST F

souhlasí-li s tím i ostatní účastníci řízení.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o rozkladu vydaného formou autoremedury řízení o přihlášce ochranné známky pokračuje.

Neshledá-li orgán prvního stupně řízení, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro vyhovění rozkladu formou autoremedury, předloží jej spolu s příslušným spisem a s předkládací zprávou k rozkladu oddělení vstupnímu a poplatkovému ke kontrole platby. Oddělení vstupní a poplatkové předá po ověření platby spis samostatným oddělením rozkladů. Předkládací zpráva obsahuje zejména tyto údaje:

- zda se jedná o rozklad nepřipustný či opožděný;
- stanovisko k hlavním důvodům rozkladu;
- návrh na výrok.

Kromě případů autoremedury a případu nezaplacení správního poplatku za rozklad v řízení o ochranných známkách může o rozkladu rozhodovat pouze předseda Úřadu. Orgán prvního stupně řízení předloží samostatným oddělením rozkladů i takový rozklad, který hodnotí jako opožděný nebo nepřipustný, neboť sám takový rozklad nemůže zamítnout jako neopodstatněný.

3.4 Ukončení průzkumu - zveřejnění přihlášky ochranné známky

Pokud průzkumový pracovník ukončí formální a věcný průzkum přihlášky s tím, že jsou splněny všechny podmínky pro zápis ochranné známky do rejstříku stanovené zákonem, postoupí přihlášku ke zveřejnění ve Věstníku (§ 23 zákona).

Průzkumový pracovník překontroluje, případně doplní do databáze všechny rejstříkové údaje o přihlášce ochranné známky. U jiných než slovních označení překontroluje, zda je v databázi uloženo vyjádření ochranné známky a zapsáno obrazové třídění. Dále zkontroluje v databázi, zda přihláška neobsahuje nevyřízené žádosti a jiná podání. Poté průzkumový pracovník postoupí přihlášku vedoucímu oddělení ke schválení. Ten posoudí přihlašované označení a je-li přihláška bez nedostatků, vyznačí souhlas se zveřejněním.

Průzkumový pracovník vygeneruje v systému zveřejnění přihlášky v databázi a spis fyzicky předá do oddělení rejstříků, které vede archiv zveřejněných přihlášek. Žádosti o změny doručené do spisu v době od ukončení průzkumu až do zápisu ochranné známky vyřizuje odbor administrativní. Podání obecného charakteru (žádosti o úpravu údajů ve známce, o omezení seznamu, obecné dotazy na stav řízení, podané připomínky v době od předání spisu na rejstřík do faktického zveřejnění ve Věstníku) vyřizuje průzkumový pracovník, který řídil spis. V případě, kdy jsou v zákonné lhůtě po zveřejnění přihlášky podány námitky proti zápisu nebo připomínky, vyřizuje všechna podání do spisu příslušný pracovník oddělení sporných řízení. Pokud byly třetí osobou podány námitky v době před zveřejněním přihlášky ve Věstníku, průzkumový pracovník poučí namítajícího o správném postupu k jejich podání.

3.5 Zápis ochranné známky

Po uplynutí zákonné tříměsíční lhůty po zveřejnění přihlášky ve Věstníku (pokud nebyly podány námitky proti zápisu) Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku. Přihlášce je při zápisu auto-

maticky přiděleno číslo zápisu. Pracovník oddělení rejstříků vyzvedne spis z rejstříku, předá ho k uložení do archivu a zašle vlastníkově ochranné známky sdělení o zápisu spolu s osvědčením o zápisu. Osvědčení o zápisu ochranné známky je opatřeno podpisem osoby, která má oprávnění k podepisování listin vydávaných Úřadem. Vydání osvědčení není zpoplatněno. Zápis ochranné známky do rejstříku se oznámí ve Věstníku.

3.6 Připomínky

Podle ustanovení § 24 zákona může každý do konce lhůty pro podání námitek podle ustanovení § 25 zákona podat Úřadu připomínky založené na důvodech podle ustanovení § 4 zákona. Podle ustanovení § 24 zákona se osoba, která podala připomínky, nestává účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem.

Připomínky je možno podat v průběhu řízení o přihlášce kdykoliv, od okamžiku podání přihlášky ochranné známky až do konce lhůty pro podání námitek. Průzkumový pracovník vyřizuje všechny připomínky došlé do spisu od podání přihlášky do jejího zveřejnění ve Věstníku.

Připomínky obsahují náležitosti stanovené zákonem včetně odůvodnění a pokud jsou v listinné podobě, předloží se, včetně důkazů, ve dvojím vyhotovení. Za podání připomínek se neplatí žádný správní poplatek.

Průzkumový pracovník zašle připomínky přihlašovatelovi k vyjádření, k tomu mu stanoví lhůtu dvou měsíců. Na základě vyjádření přihlašovatele a přezkoumání odůvodněnosti připomínek průzkumový pracovník přihlédne k připomínkám při věcném průzkumu nebo je shledá neodůvodněnými.

Přihlašovatele a osobu, která podala připomínky, průzkumový pracovník písemně vyrozumí o výsledku posouzení připomínek včetně uvedení odůvodnění tohoto výsledku.

4. Další podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek

Následující části Praktické pomůcky (dále jen PP) popisují postupy při vyřizování přípustných žádostí podaných k přihláškám nebo zapsaným ochranným známkám s výjimkou žádostí o změnu vlastníka (přihlašovatele), změnu údajů o vlastníku (přihlašovatel), o ustavení zástupce a zrušení zastupování, o změnu údajů o zástupci, o změnu u kolektivních ochranných známek, o změnu u certifikačních ochranných známek, o zápis, změnu, ukončení zápisu licenční smlouvy a o zápis jiných práv k ochranné známce (zástavní právo, exekuce, konkurz, insolvenční řízení). Postup pro vyřizování těchto žádostí je uveden v části A PP.

Tato část rozlišuje tři typy žádostí, tj. žádosti, které se mohou týkat jen přihlášek do okamžiku zveřejnění ve Věstníku, dále žádosti, které se mohou týkat jak přihlášek, tak zapsaných ochranných známek a žádosti, které se týkají pouze zapsaných ochranných známek. Podání žádostí se řídí obecnými pravidly pro podání před Úřadem (viz část A PP), obecnými předpisy o podání podle ustanovení § 37 správního řádu a ustanovení § 41 zákona. Náležitosti jednotlivých žádostí jsou pak stanoveny příslušným ustanovením zákona.

Není-li jasné, čeho se žadatel domáhá, například z důvodu použití neobvyklé terminologie či nejednoznačného vyjádření požadavku, je požadavek s žadatelem upřesněn.

Vyřizování všech žádostí se provádí příslušnými úkony v databázi s tím, že zaměstnanec Úřadu má k dispozici zároveň papírovou formu spisu, vyžaduje-li to povaha podání.

U níže uvedených žádostí (s výjimkou řízení o žádostech uvedených pod body 4.1.1, 4.1.3, kde se postupuje podle zákona), kde ani přes písemnou výzvu Úřadu přihlašovatel nebo vlastník

nesplní zákonem předepsané náležitosti pro kladné vyřízení podané žádosti týkající se přihlášky nebo zapsané ochranné známky, vyhotoví pověřený pracovník Úřadu usnesení o zastavení řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 správního řádu s tím, že je možné proti tomuto usnesení podat rozklad podle ustanovení § 42 zákona.

4.1 Podání týkající se přihlášek ochranných známek

4.1.1 Žádost o zpětvzetí přihlášky ochranné známky podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona

Přihlašovatel může kdykoliv vzít přihlášku zpět. Sdělí jen písemně Úřadu, že přihlášku ochranné známky bere zpět. Průzkumový pracovník vyhotoví usnesení o zastavení řízení o přihlášce ochranné známky. Usnesení o zastavení řízení obsahuje identifikační údaje o přihlášce ochranné známky, ustanovení, o které se usnesení opírá, jasně a přesně vyjádřený důvod zastavení řízení a poučení pro přihlašovatele o možnosti podání rozkladu. Usnesení podepisuje vedoucí oddělení. Po nabytí právní moci usnesení průzkumový pracovník vyznačí v databázi a na písemném vyhotovení usnesení právní moc a den, kdy byla písemnost předána k doručení a spis předá do oddělení rejstříků k uložení do archivu. Zaplacený správní poplatek za podání přihlášky se nevrací.

4.1.2 Žádost o vydání prioritního dokladu

V průběhu řízení o přihlášce ochranné známky může přihlašovatel požádat o vydání prioritního dokladu. Důvodem ve většině případů je, že přihlašovatel zároveň požaduje ochranu i v jiné zemi a uplatňuje právo přiznání unijní priority ze země původu, tedy z ČR. Jiným případem je potřeba předložit řádný doklad o podání přihlášky u Úřadu (např. pro účely soudního řízení apod.).

Po úhradě správního poplatku za vystavení prioritního dokladu dá průzkumový pracovník pokyn pracovníku odboru administrativního k vytištění prioritního dokladu. Prioritní doklad je pouze dokladem o podání přihlášky u Úřadu.

Seznam výrobků a služeb včetně jejich zatřídění nemusí mít na prioritním dokladu definitivní podobu. Do konečné podoby může být ještě upřesněn v průběhu řízení o přihlášce ochranné známky.

4.1.3 Žádost o omezení seznamu výrobků a služeb podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona

Po podání přihlášky může její přihlašovatel požádat o omezení seznamu výrobků nebo služeb. Žádost o omezení seznamu již nelze vzít zpět. Náležitosti žádosti o omezení seznamu výrobků a služeb jsou uvedeny v ustanovení § 27 odst. 6 zákona. V případě omezení seznamu výrobků nebo služeb přihlašovatel uvede výrobky nebo služby, o něž se přihláška omezuje, spolu s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění a s příslušným číslem třídy. Průzkumový pracovník požadované omezení seznamu provede a vyznačí v databázi.

Seznam výrobků a služeb po podání přihlášky nelze rozšiřovat. Pokud přihlašovatel rozšíření požaduje, podá novou přihlášku, v níž žádá ochranu pro ty výrobky a služby, které pro něho zatím nejsou předmětem ochrany.

4.2 Podání týkající se přihlášek a zapsaných ochranných známek

Vyřízení žádosti o mezinárodní zápis provádí vždy průzkumový pracovník, kterému je spis k tomuto úkonu postoupen z oddělení, kde se spis v okamžiku podání žádosti nachází. Vyříze-

ní ostatních žádostí vyřizuje vždy pověřený pracovník oddělení, kde se vede neukončené řízení o přihlášce (známce) nebo pracovník věcně příslušného oddělení, u kterého se spis nachází.

4.2.1 Žádost o mezinárodní zápis

V průběhu řízení o přihlášce ochranné známky nebo kdykoliv v době platnosti ochranné známky může vlastník (přihlašovatel) požádat Úřad o mezinárodní zápis ochranné známky u Mezinárod-

ČÁST F

ního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO).

Přihlášky národních ochranných známek s žádostí o mezinárodní zápis vyřizuje průzkumový pracovník přednostně.

Chce-li přihlašovatel využít práva přiznání unijní priority podle čl. 4 PUÚ, je třeba, aby podal žádost o mezinárodní zápis v dostatečném časovém předstihu před uplynutím šesti měsíců od data podání přihlášky v ČR, aby mohlo být toto právo s ohledem na případné formální nedostatky žádosti o mezinárodní zápis v mezinárodní přihlášce ochranné známky uplatněno.

Za podání žádosti o mezinárodní zápis se platí správní poplatek. Vyřízení žádosti o mezinárodní zápis provede průzkumový pracovník v databázi a systém automaticky vygeneruje číslo spisu pro řízení o mezinárodním zápisu.

Řízení o mezinárodním zápisu ochranné známky probíhá samostatně v mezinárodním oddělení ochranných známek (viz bod 5 části F PP).

4.2.2 Žádost o rozdělení přihlášky a zapsané ochranné známky

V průběhu řízení o přihlášce nebo do nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí přihlášky může přihlašovatel přihlášku ochranné známky přihlašovanou pro více výrobků či služeb rozdělit (§ 27 odst. 5 zákona). Tato situace nastává, zejména pokud je seznam výrobků a služeb částečně kolizní se zapsanou ochrannou známkou se starším právem přednosti a přihlašovatel trvá na pokračování řízení pro zbývající část seznamu výrobků a služeb a má zájem urychlit řízení o nekolizní části seznamu výrobků a služeb. Právo přednosti z původní přihlášky bude zachováno i pro přihlášky rozdělené.

Náležitosti žádosti o rozdělení přihlášky jsou popsány v ustanovení § 27 odst. 6 zákona. Žádost o rozdělení přihlášky obsahuje údaje o přihlášce, údaj o tom, jak přihlašovatel požaduje přihlášku rozdělit spolu se seznamem výrobků a služeb, které jsou předmětem další přihlášky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb spolu s příslušným číslem třídy a s uvedením data přednosti pro každou z rozdělených přihlášek, a podpis. Databáze automaticky přidělí rozdělené přihlášce nové číslo spisu. Žádost o rozdělení přihlášky podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Přihlašovatel zaplatí správní poplatek za tolik přihlášek, kolik jich v důsledku rozdělení vzniklo. Nebyl-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, zastaví průzkumový referent řízení o žádosti usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu.

Tento postup se přiměřeně použije pro žádost o rozdělení zapsané ochranné známky.

4.2.3 Žádost o prodloužení lhůty

V průběhu řízení o přihlášce ochranné známky stanovuje pověřený pracovník Úřadu (viz bod 4.2 této části PP) v korespondenci s účastníkem řízení lhůty k odstranění např. formálních nedostatků, k prokázání požadovaných skutečností, k vyjádření k výsledku věcného průzkumu, k předložení konkrétních dokladů apod. Jsou to takzvané „referentské“ lhůty a jejich doba činí obvykle dva měsíce nebo dobu kratší. Žádost o prodloužení lhůty je zpoplatněna (viz sazebník správních poplatků).

Pověřený pracovník Úřadu (viz bod 4.2 této části PP) žádost o prodloužení lhůty posoudí a vyhotoví usnesením podle § 39 odst. 2 správního řádu, zda žadateli vyhoví, či nikoliv. Jestliže žadatel ani po povoleném prodloužení lhůty neodstranil vytčené nedostatky a žádá o další prodloužení, přičemž zaměstnanec Úřadu shledá, že v zájmu hospodárného průběhu řízení by další prodloužení lhůty bylo neúčelné, tak v usnesení o dalším prodloužení lhůty upozorní žadatele, že dalšímu prodloužení nebude vyhověno (např.: S ohledem na stav řízení Vám oznamujeme, že Vaší další případné žádosti o prodloužení lhůty nebude vyhověno a řízení bude zastaveno nebo bude

rozhodnuto podle obsahu spisu apod.).

V případě, že i po stanovení poslední lhůty žadatel znovu požádá o její prodloužení, pak po zvážení v žádosti uvedených důvodů pověřený pracovník Úřadu (viz bod 4.2 této části PP) může žádosti vyhovět s tím, že znovu upozorní, že dalšímu prodloužení nebude vyhověno, přičemž po marném uplynutí poslední lhůty vyhotoví rozhodnutí podle obsahu spisu. Další prodlužování lhůt tedy může pověřený pracovník Úřadu (viz bod 4.2 této části PP) povolit jen v závažných případech, které by ještě mohly ovlivnit výsledek řízení (např. rozhodnutí soudu apod.). Žádosti o prodloužení lhůty nelze vyhovět u lhůt stanovených zákonem. Jde o lhůtu pro uplatnění práva přednosti, pro podání námitek, pro podání žádosti o obnovu zápisu, pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty, pro podání rozkladu a pro dodání odůvodnění rozkladu.

Pokud pověřený pracovník Úřadu shledá, že v zájmu hospodárnosti řízení by další prodloužení lhůty bylo již neúčelné, vyhotoví bezprostředně po obdržení neakceptovatelné žádosti o další prodloužení lhůty usnesení, kterým žádosti o prodloužení lhůty nevyhoví, s tím, že je možné proti tomuto usnesení podat rozklad podle ustanovení § 42 zákona. Pokud žadatel nepodá proti usnesení v zákonné lhůtě rozklad, pověřený pracovník Úřadu bez zbytečného odkladu vyhotoví vlastní rozhodnutí ve věci.

Jestliže poté, co další žádosti o prodloužení lhůty nebylo vyhověno, bude spis před vydáním rozhodnutí doplněn o další podání účastníka, bude pověřený pracovník při rozhodování přihlížet i k jeho obsahu, neboť podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni činit své návrhy až do vydání rozhodnutí.

4.2.4 Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle ustanovení § 43 zákona

Předloží-li účastník řízení důkaz o tom, že nemohl nikoliv vlastní vinou dodržet lhůtu, průzkumový pracovník promine zmeškání lhůty v případě, že žádost o prominutí zmeškání lhůty byla podána nejpozději do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou nemohl být úkon učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn. Účastník řízení zároveň v žádosti uvede důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, učinit zmeškaný úkon a zaplatit správní poplatek za žádost o prominutí zmeškání lhůty.

Spĺňuje-li žádost výše uvedené podmínky, vyhotoví průzkumový pracovník usnesení o prominutí zmeškání lhůty. V opačném případě vyhotoví usnesení o neprominutí zmeškání lhůty. Proti oběma rozhodnutím je možno podat rozklad.

Žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze vyhovět u těchto zákonem stanovených lhůt: lhůta pro uplatnění práva přednosti, pro podání námitek, pro podání žádosti o obnovu zápisu, pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty, pro podání rozkladu a pro dodání odůvodnění rozkladu.

4.2.5 Ostatní podání, urgencye apod.

Vedle dosud uvedených podání přichází do Úřadu korespondence od přihlašovatelů, vlastníků nebo třetích osob, týkající se přihlášek nebo zapsaných ochranných známek.

Tato podání, souhrnně nazývaná „obecné sdělení nebo žádost“, mohou obsahovat různá obecná sdělení, podněty nebo dotazy různého charakteru. Dále přicházejí žádosti třetích osob, aby je Úřad vyrozuměl o datu zveřejnění přihlášek ve Věstníku za účelem účinného uplatnění námitek proti zápisu. Vyžaduje-li tato korespondence odpověď, činí tak zaměstnanec Úřadu bezodkladně písemně, telefonicky nebo elektronicky, jinak korespondenci pouze zakládá do spisu. O telefonickém, příp. elektronickém vyřízení žádosti pořizuje záznam do spisu, který je opatřen datem a čitelným podpisem.

4.2.6 Obnova řízení a přezkumné řízení

Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu lze využít mimořádných opravných prostředků - obnovu řízení (podle správního řádu) nebo přezkumné řízení (podle správního řádu). V případě, že je doručeno podání směřující proti již pravomocnému rozhodnutí Úřadu, postupuje se podle pokynů uvedených v části H PP.

4.2.7 Žádost o provedení úřední opravy

Zjistí-li vlastník (příhlašovatel) v průběhu řízení od zveřejnění přihlášky do zápisu nebo po zápisu chyby (nejčastěji písařské) v údajích, uvedených v rejstříku, může požádat o úřední opravu. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Úřední oprava se rovněž provádí v návaznosti na přetřídění nebo úpravu seznamu výrobků a služeb v mezi- národním zápisu ochranné známky u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví, aby seznamy výrobků a služeb v národní a mezinárodní ochranné známce byly uvedeny do souladu.

Podle § 44 odst. 3 zákona Úřad též bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Úřad opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku; o provedených opravách informuje dotčenou osobu.

Pověřený pracovník Úřadu bezodkladně požadované údaje v ochranné známce (přihlášce) opraví a v případě již zapsané ochranné známky formuluje znění úřední opravy, která se zveřejní ve Věstníku.

4.3 Podání týkající se zapsaných ochranných známek

4.3.1 Žádost o obnovu zápisu ochranné známky

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci podle jiného právního předpisu a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka v souladu s ustanovením § 29 zákona obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Vlastník může žádat o obnovu zápisu ochranné známky na formuláři Úřadu nebo v jiné písemné formě, pokud uvede všechny požadované skutečnosti, nutné k provedení obnovy.

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti, avšak za dvojnásobný správní poplatek. Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v § 29 odstavci 2 nebo 3 zákona, považuje se za nepodanou.

Pokud je žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby. Má-li být zápis ochranné známky obnoven pouze pro některé z výrobků nebo služeb, vlastník v žádosti o obnovu označí výrobky nebo služby, pro které má být zápis ochranné známky obnoven, popřípadě označí výrobky nebo služby, které mají být ze seznamu vypuštěny. Obnovu zápisu ochranné známky pro některé z výrobků a služeb je možno s ohledem na možné další změny seznamu výrobků a služeb v období mezi přijetím žádosti o obnovu a datem nabytí

ČÁST F

účinnosti obnovy vyznačit až toho dne, ke kterému uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky.

Žádost o obnovu podléhá správnímu poplatku. Podle poznámky k pol. 139 části XI Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je poplatek za obnovu ochranné známky splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve na pokyn pracovníka odboru administrativního pracovník oddělení vstupního a poplatkového po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí. V případě, že Úřad pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek za obnovu zápisu ochranné známky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapiše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.

Vlastník ochranné známky, která byla Úřadem pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, v případě soudního přezkumu rozhodnutí podle jiného právního předpisu, může podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo v § 29 odst. 3 zákona, jako by ochranná známka byla zapsána. Pokud přihlašované označení nebylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku v období 10 let ode dne podání přihlášky, může přihlašovatel podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky, jako by ochranná známka byla zapsána v posledním roce tohoto období. Žádost může přihlašovatel podat ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo v § 29 odst. 3 zákona.

Pracovník administrativního odboru po doručení žádosti o obnovu přezkontroluje údaje uvedené na žádosti, údaje v rejstříku a úhradu správního poplatku. Pokud žádost o obnovu nevykazuje žádné vady podání, vyznačí pracovník administrativního odboru obnovu zápisu ochranné známky. V případě že, žádost vykazuje vady podání, pracovník administrativního odboru vyzve podatele k odstranění příslušných nejasností. Pokud podatel neodstraní vady podání ve stanovené lhůtě, pracovník administrativního odboru zastaví řízení o obnově ochranné známky. Po kladném vyřízení žádosti o obnovu zašle žadateli osvědčení o obnově zápisu. Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.

4.3.2 Vzdání se práv k ochranné známce

Vlastník se může u Úřadu svým prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze jej vzít zpět.

Pracovník odboru administrativního vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku. Následně vyhotoví osvědčení o vzdání se práv k ochranné známce.

4.3.3 Žádost o výpis a úplný výpis z rejstříku

O výpis z rejstříku ochranných známek může požádat kdokoliv. Výpis z rejstříku obsahuje pouze aktuální rejstříkové údaje, které jsou uvedeny v rejstříku ochranných známek ke dni vydání výpisu. Žádost podléhá správnímu poplatku.

O úplný výpis z rejstříku může rovněž požádat kdokoliv. Na rozdíl od výpisu jsou zde uvedeny veškeré skutečnosti uvedené v rejstříku ochranných známek (změny, převody apod., ke kterým došlo v průběhu platnosti ochranné známky). Žádost podléhá správnímu poplatku.

ČÁST F

Pracovník oddělení rejstříků po obdržení žádosti a úhradě správního poplatku vyhotoví požadovaný výpis a opatří jej kulatým úředním razítkem a podpisem osoby, která má oprávnění k podepisování listin vydávaných Úřadem.

4.3.4 Žádost o vydání osvědčení, případně opisu osvědčení

Podle současné právní úpravy pracovník oddělení rejstříků vyhotovuje a zasílá vlastníku ochranné známky při zápisu ochranné známky osvědčení o zápisu bez žádosti a bez úhrady správního poplatku. V případě ochranných známek, které byly zapsány za platnosti předchozí právní úpravy, je však nutno, aby byla podána písemná žádost o vydání osvědčení.

Osvědčení je možno v tomto případě vydat pouze na žádost vlastníka nebo jeho zástupce a to pouze tehdy, nebylo-li již dříve vydáno. Pokud již bylo osvědčení vydáno, je možno vydat vlastníkovvi na jeho písemnou žádost pouze jeho opis, případně výpis z rejstříku. Opis obsahuje pouze ty údaje, které obsahovala původně vydaná listina. Pracovník oddělení rejstříků po obdržení žádosti a úhradě příslušného správního poplatku vyhotoví požadovanou listinu a opatří ji kulatým úředním razítkem a podpisem osoby, která má oprávnění k podepisování listin vydávaných Úřadem.

5. Řízení o mezinárodních ochranných známkách

Obecné podmínky pro podání ve věci mezinárodních ochranných známek před Úřadem jsou upraveny v části A PP.

Působnost Úřadu v oblasti mezinárodních ochranných známek je určena dvěma mezinárodními smlouvami, jichž je Česká republika smluvní stranou, a to Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „Madridské dohody“) a Protokolem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen „Protokolu“). Řízení ve věcech mezinárodních ochranných známek upravuje Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě. Podrobnosti řízení ve vztahu k Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (dále jen „Mezinárodní úřad WIPO“), který vede mezinárodní rejstřík ochranných známek, upravuje Manuál pro mezinárodní zápis ochranných známek podle Madridské dohody a Protokolu vydaný Mezinárodním úřadem WIPO.

Vztahy mezi státy, které jsou, stejně jako Česká republika, stranou obou mezinárodních smluv, se ve smyslu článku 9 sexies Protokolu řídí Protokolem, s výjimkou aplikace článku 5 odst. 2 písm. b) a c) a článku 8 odst. 7 Protokolu.

Úřad ve věcech mezinárodních ochranných známek vykonává dva okruhy činnosti:

- vyřizování žádostí o mezinárodní zápis ochranných známek českých přihlašovatelů u Mezinárodního úřadu WIPO a vyřizování žádostí o další úkony a změny týkající se mezinárodních ochranných známek českých vlastníků u tohoto úřadu;
- řízení o mezinárodních ochranných známkách přihlašovaných podle článku 3ter Protokolu na území České republiky.

5.1 Řízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek přihlašovatelů z České republiky

Průzkumový pracovník vyřizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek přihlašovatelů, pro něž je Úřad úřadem původu podle článku 2 odst. 1 Protokolu, jakož i žádosti o zápis dalších úkonů a změn týkajících se těchto známek, jsou-li uvedené žádosti podány prostřednictvím

Průzkumový pracovník zajišťuje zpracování těchto žádostí na příslušných formulářiích stanovených Mezinárodním úřadem WIPO a podává je u tohoto úřadu.

5.1.1 Žádost o zápis mezinárodní ochranné známky

Mezinárodní zápis ochranné známky umožňuje přihlašovatel přihlásit ochrannou známku do států, které jsou smluvními stranami Madridské dohody a/nebo Protokolu, na základě jediné žádosti o mezinárodní zápis podávané u Úřadu.

K podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky u Úřadu musí být splněny dvě podmínky:

Přihlašovatel současně podává nebo již podal přihlášku téže ochranné známky u Úřadu nebo je vlastníkem téže ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem;

Úřad je pro přihlašovatele úřadem původu podle článku 2 odst. 1 Protokolu.

Vzhledem k účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který již nezná pojem podnik, je třeba níže uvedený pojem podnik vykládat ve smyslu ustanovení § 502 tohoto zákona, tj. jako obchodní závod.

Podle článku 2 odst. 1 Protokolu je úřadem původu úřad členské země, v níž má přihlašovatel skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní podnik nebo v níž má místo trvalého pobytu či sídlo nebo jíž je státním příslušníkem. Smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodě může být vedle státu též mezinárodní organizace, která má společný úřad pro zápis ochranných známek (např. Evropská unie). Tento úřad je úřadem původu pro přihlašovatele, kteří mají na území členských států dané mezinárodní organizace podnik, místo trvalého pobytu či sídlo nebo jsou státními příslušníky některého z členských států. Úřad průmyslového vlastnictví je úřadem původu pro osoby, které mají v České republice skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo, nebo mají českou státní příslušnost (§ 47 zákona). Pokud má přihlašovatel adresu na území jiného státu než je Česká republika, doloží, že má v České republice skutečný obchodní nebo průmyslový závod, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku nebo případně u fyzické osoby, že má českou státní příslušnost, což dokládá např. kopií dokladu totožnosti. Jestliže tato skutečnost není doložena přímo s podanou žádostí o mezinárodní zápis ochranné známky, jde o vadu žádosti, kde Úřad vyzve k jejímu odstranění. Jestliže přihlašovatel ve stanovené lhůtě tuto skutečnost nedoloží, Úřad zastaví řízení o žádosti pro neodstranění vad usnesením podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Přihlašovatel může v žádosti o mezinárodní zápis uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice podle článku 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dale jen „PUÚ“) za předpokladu, že mezi datem podání základní národní přihlášky v České republice a datem mezinárodního zápisu ochranné známky u Mezinárodního úřadu WIPO neplyne více jak šest měsíců. Právo přednosti ze základní přihlášky v České republice lze úspěšně

uplatnit jen tehdy, jestliže přihlašovatel podá žádost o mezinárodní zápis u Úřadu nejpozději do šesti měsíců od data podání přihlášky v České republice.. Datum podání žádosti o mezinárodní zápis u Úřadu bude Mezinárodním úřadem WIPO uznáno jako datum mezinárodního zápisu ochranné známky, pokud Úřad doručí mezinárodní přihlášku ochranné známky Mezinárodnímu úřadu WIPO nejpozději do dvou měsíců od data podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky u Úřadu. Bude-li mezinárodní přihláška ochranné známky doručena Mezinárodnímu úřadu WIPO až po uplynutí této dvouměsíční lhůty, bude datem mezinárodního zápisu ochranné známky datum dne, kdy mezinárodní přihláška ochranné známky dojde Mezinárodnímu úřadu WIPO. Uplyne-li mezi datem mezinárodního zápisu ochranné známky a datem podání přihlášky

ČÁST F

v České republice více než šest měsíců, Mezinárodní úřad WIPO právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice neuzná a mezinárodní ochranná známka bude mít právo přednosti až od data mezinárodního zápisu.

Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis jsou uvedeny v ustanovení § 48 a zákona. Žádost o mezinárodní zápis může vlastník (přihlašovatel) podat na jednotném formuláři Úřadu. Úřad pro přihlašovatele vydává formulář žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky. Je možné použít též elektronický formulář dostupný na webových stránkách Úřadu. Použití formuláře není podmínkou řádného podání. Každá žádost o mezinárodní zápis ochranné známky podléhá správnému poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Dále přihlašovatel zaplatí Mezinárodnímu úřadu WIPO poplatky za mezinárodní zápis ochranné známky stanovené Společným prováděcím řádem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě. Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obdrží v podatelně Úřadu podací razítko a číslo jednací. Administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového podanou žádost okopíruje, originál ve spisových deskách předá administrativnímu pracovníkovi odboru ochranných známek k přidělení a kopii předá průzkumovému pracovníkovi, který vyřizuje nebo vyřizoval národní přihlášku předmětné známky. Vyřízením žádosti v databázi založí průzkumový pracovník spis pro mezinárodní řízení ochranné známky (včetně vygenerování čísla spisu), který je od této chvíle zcela oddělen od národního spisu.

Přihlašované označení musí být totožné s označením uvedeným v přihlášce ochranné známky podané u Úřadu nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstříku. Seznam výrobků a/nebo služeb pro mezinárodní řízení musí mít stejný rozsah nebo může být užší než u přihlášky nebo u zapsané ochranné známky v České republice. Seznam výrobků a/nebo služeb musí přihlašovatel předložit v anglickém nebo francouzském jazyce podle svého výběru. Požaduje-li přihlašovatel ochrannou známku přihlásit do USA, musí k žádosti přiložit prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v tomto státě. Prohlášení přihlašovatel předkládá na zvláštním formuláři v angličtině (MM18) vypracovaném Mezinárodním úřadem WIPO. Prohlášení musí být podepsáno přímo přihlašovatelem, a to i v případě, že má pro řízení o žádosti o mezinárodní zápis ustanoveného zástupce.

Zjistí-li průzkumový pracovník, že žádost o mezinárodní zápis ochranné známky má nedostatky, které brání dalšímu řízení, vyzve písemně přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky odstranil. Pokud přihlašovatel nedostatky žádosti neodstraní, průzkumový pracovník zastaví řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Nebyl-li ve stanovené lhůtě zaplacen správní poplatek, zastaví průzkumový pracovník řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu. Přihlašovatel rovněž může vzít svou žádost kdykoli zpět. V tom případě průzkumový pracovník rovněž zastaví řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Pokud žádost nemá formální nedostatky nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, zaznamená průzkumový pracovník do databáze druh mezinárodní přihlášky, státy nebo jiné smluvní strany, pro něž je požadována ochrana a seznam výrobků a/nebo služeb v anglic-

kém či francouzském jazyce dle žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky. Pro další řízení průzkumový pracovník zpravidla vyčká do ukončení formálního průzkumu základní přihlášky, pokud je žádost o mezinárodní zápis založena na přihlášce ochranné známky a tento průzkum ještě nebyl ukončen. Dojde-li podle výsledku formálního průzkumu k úpravám třídění, upřesnění nebo omezení seznamu výrobků a/nebo služeb (§ 21 zákona), které jsou nárokovány rovněž v žádosti o mezinárodní zápis, vyzve průzkumový pracovník výměrem přihlašovatele k úpravě seznamu výrobků a/nebo služeb v žádosti o mezinárodní zápis, aby byl tento seznam v souladu se seznamem výrobků a/nebo služeb v základní přihlášce. Následně průzkumový pracovník vypracuje žádost o mezinárodní zápis k Mezinárodnímu úřadu WIPO a vytiskne standardní formulář mezinárodní přihlášky (MM2) poskytovaný tímto úřadem. Vyplněný formulář odešle Úřad

Mezinárodnímu úřadu WIPO.

Jestliže řízení o přihlášce ochranné známky před odesláním mezinárodní přihlášky skončí s negativním výsledkem (např. pravomocným rozhodnutím o zamítnutí přihlášky), nelze v žádosti o mezinárodní zápis pokračovat a průzkumový pracovník řízení ukončí usnesením o zastavení řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

Stejný formulář žádosti o mezinárodní zápis vyplňuje vlastník ochranné známky, která již byla zapsána do rejstříku. V takovém případě průzkumový pracovník, který vedl řízení o přihlášce ochranné známky v České republice, po obdržení kopie žádosti do spisu ochranné známky zapsané v České republice pouze založí spis k mezinárodnímu řízení.

Žádá-li vlastník ochranné známky ochranu ve státě, který není smluvním státem Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě, je třeba aby již bez účasti Úřadu sám podal svou žádost přímo u úřadu průmyslového vlastnictví příslušného státu.

Mezinárodní úřad WIPO po obdržení mezinárodní přihlášky zjišťuje, zda má tato přihláška všechny předepsané náležitosti a kontroluje správnost zařazení seznamu výrobků a/nebo služeb podle platné verze mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek. Shledá-li v mezinárodní přihlášce nedostatky, pro něž nelze pokračovat v řízení, sdělí je zprávou úřadu, který mezinárodní přihlášku podal a přihlašovatel nebo jeho zástupci spolu se lhůtou pro jejich odstranění. Vytčené nedostatky odstraňuje buď přihlašovatel (např. zaplacení poplatků za mezinárodní přihlášku) nebo úřad, který přihlášku podal v případné součinnosti s přihlašovatelem (např. upřesnění příliš obecných termínů v seznamu výrobků a/nebo služeb). Po obdržení zprávy Mezinárodního úřadu WIPO, zašle průzkumový pracovník její kopii přihlašovatel. Odstraňuje-li nedostatky mezinárodní přihlášky průzkumový pracovník v součinnosti s přihlašovatelem, stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění nebo pro jiné vyjádření ve věci. Lhůtu stanovenou Mezinárodním úřadem WIPO (tři měsíce od data zprávy) nelze prodloužit. Na základě příslušného vyjádření přihlašovatele zašle průzkumový pracovník zprávu Mezinárodnímu úřadu WIPO, v níž vytčené nedostatky odstraní.

Pokud mezinárodní přihláška nemá nedostatky, bránící v dalším řízení nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, zapíše Mezinárodní úřad WIPO ochrannou známku do mezinárodního rejstříku ochranných známek a přidělí jí číslo mezinárodního zápisu. O mezinárodním zápisu ochranné známky vyhotoví osvědčení, které zašle přihlašovatel. Úřadu, který mezinárodní přihlášku podal, zašle oznámení o mezinárodním zápisu obsahující všechny údaje o mezinárodní ochranné známce zapsané v mezinárodním rejstříku.

Po obdržení oznámení o mezinárodním zápisu ochranné známky provede průzkumový pracovník kontrolu správnosti všech údajů v oznámení a zaznamená do databáze číslo a datum mezinárodního zápisu a datum práva přednosti. Současně zkontroluje a případně upraví seznam výrobků a/nebo služeb a jeho zařazení. Poté zaznamená do databáze údaj o provedení mezinárodního

zápisu ochranné známky. Tím je řízení o žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky ukončeno a průzkumový pracovník spis se žádostí o mezinárodní zápis předá do oddělení rejstříků k uložení do archivu. Došlo-li během řízení o mezinárodní přihlášce ke změně zařazení seznamu výrobků a/nebo služeb nebo k upřesnění některých obecných pojmů v tomto seznamu, vyrozumí o tom průzkumový pracovník příslušného vedoucího oddělení národních ochranných známek, který zajistí provedení úřední opravy seznamu výrobků a/nebo služeb v zápisu ochranné známky v České republice tak, aby byl tento seznam v souladu s mezinárodním zápisem ochranné známky.

Jestliže nedostatky vytčené Mezinárodním úřadem WIPO nejsou ve stanovené lhůtě odstraněny a ochranná známka v důsledku toho nemůže být zapsána do mezinárodního rejstříku, sdělí

ČÁST F

tuto skutečnost Mezinárodní úřad přihlašovatelů a úřadu, který mezinárodní přihlášku podal. Průzkumový pracovník v tom případě ukončí řízení usnesením o zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Mezinárodní úřad WIPO oznámí mezinárodní zápis ochranné známky úřadům států, případně úřadům mezinárodních organizací, které jsou členy Protokolu (Evropská unie, OAPI), do nichž byla ochranná známka přihlášena (vyznačené smluvní strany). Tyto úřady provádějí věcný průzkum takto přihlášené ochranné známky na základě vlastních vnitrostátních předpisů. Státy, které jsou stranami Madridské dohody a Protokolu musí ve smyslu článku 9 sexies Protokolu ukončit věcný průzkum mezinárodního zápisu ochranné známky ve lhůtě jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu, jestliže je úřadem původu úřad státu rovněž vázaného oběma smlouvami. Státy, které jsou členy pouze Protokolu, a nikoliv současně i Madridské dohody, jakož i mezinárodní organizace, které mohou být členy pouze Protokolu, si mohou k provedení průzkumu zvolit delší lhůtu osmnácti měsíců od data oznámení mezinárodního zápisu. Shledají-li úřady vyznačených smluvních stran důvod pro odmítnutí ochrany přihlášeného označení, sdělí to nejpozději do posledního dne uvedené lhůty Mezinárodnímu úřadu WIPO oznámením o prozatímním úplném nebo částečném odmítnutí ochrany, jehož náležitosti upravuje Společný prováděcí řád k Madridské dohodě a Protokolu. Jestliže úřad vyznačené smluvní strany neshledá žádný důvod pro odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známky, zašle neprodleně a před uplynutím uvedené lhůty Mezinárodnímu úřadu WIPO prohlášení, že mezinárodní ochranné známky byla na území vyznačené smluvní strany udělena právní ochrana. Uplynutím roční nebo osmnáctiměsíční lhůty, nebylo-li vydáno oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany, je mezinárodní ochranná známka ve vyznačené smluvní straně považována za platnou se stejnými účinky, jako kdyby byla v tomto státě zapsána do rejstříku ochranných známek.

Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let od data mezinárodního zápisu závislý na platnosti ochranné známky u úřadu původu a po tuto dobu nemůže existovat bez souběžné existence národního zápisu. Jestliže dojde k zániku ochranné známky v České republice, na níž byl mezinárodní zápis ochranné známky založen (uplynutím doby platnosti, vzdáním se práv k ochranné známce, zrušením, prohlášením ochranné známky za neplatnou) v uvedené době pěti let, oznámí průzkumový pracovník tuto skutečnost na formuláři Úřadu Mezinárodnímu úřadu WIPO, který mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku zruší. Týká-li se vzdání se práv, zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou jen části seznamu výrobků a/nebo služeb, oznámí průzkumový pracovník tuto skutečnost na stejném formuláři Úřadu a mezinárodní zápis bude zrušen pro odpovídající část tohoto seznamu. Pokud byla mezinárodní přihláška ochranné známky podána na základě přihlášky ochranné známky u Úřadu, postupuje průzkumový pracovník stejným způsobem i v případě, že řízení o přihlášce ochranné známky skončilo s negativním výsledkem (úplným nebo částečným odmítnutím přihlášky, zastavením řízení o přihlášce, úplným nebo částečným zamítnutím přihlášky).

5.1.2 Žádosti o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis změn v mezinárodním rejstříku ochranných známek podle ustanovení § 47 zákona

Jde o následující žádosti:

- žádost o následné vyznačení (územní rozšíření ochrany následně po mezinárodním zápisu) – formulář WIPO MM4;
- žádost o zápis změny vlastníka (převod a přechod ochranné známky) - formulář WIPO MM5;
- žádost o zápis změny vlastníka pro část seznamu výrobků a/nebo služeb nebo jen pro některé vyznačené smluvní strany (částečný převod ochranné známky) - formulář WIPO

MM5;

- žádost o zápis změny jména nebo adresy vlastníka - formulář WIPO MM9;
- žádost o omezení seznamu výrobků a/nebo služeb (ve všech nebo jen v některých vyznačených smluvních stranách) - formulář WIPO MM6;
- žádost o zápis zástupce nebo změny zástupce - formulář WIPO MM12;
- žádost o zápis změny jména nebo adresy zástupce - formulář WIPO MM10;
- žádost o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky - formulář WIPO MM11;
- žádost o vzdání se ochrany v jedné vyznačené smluvní straně nebo v několika vyznačených smluvních stranách (pro celý seznam výrobků a/nebo služeb) - formulář WIPO MM7;
- žádost o vzdání se práv u mezinárodní ochranné známky - formulář WIPO MM8;
- žádost o vzdání se práv u mezinárodní ochranné známky pro část seznamu výrobků a/nebo služeb (ve všech vyznačených smluvních stranách) - formulář WIPO MM8;
- žádost o zápis licence k mezinárodní ochranné známce do mezinárodního rejstříku ochranných známek - formulář WIPO MM13, o zápis změny licence - formulář WIPO MM14 nebo o zápis zrušení licence - formulář WIPO MM15;
- žádost o zápis omezení práva vlastníka nakládat s mezinárodním zápisem do mezinárodního rejstříku (zejména žádost o zápis zástavního práva, popřípadě žádost o zápis zákazu zřízení zástavního práva k mezinárodní ochranné známce, žádost o zápis zákazu zatížení nebo zcizení mezinárodní ochranné známky, žádost o zápis zákazu převodu mezinárodní ochranné známky, žádost o zápis budoucího zástavního práva, podzástavního práva k mezinárodní ochranné známce) - formulář WIPO MM19.

Všechny žádosti může podat vlastník nebo jeho zástupce sám přímo k Mezinárodnímu úřadu WIPO na formuláři stanoveném tímto úřadem (viz výše formuláře MM) nebo je může podat prostřednictvím Úřadu s možností využití formulářů Úřadu u některých žádostí. V tom případě vypracuje na základě žádosti vlastníka po zaplacení stanoveného správního poplatku, jde-li o zpoplatněný úkon, příslušné žádosti k Mezinárodnímu úřadu WIPO průzkumový pracovník.

Náležitosti žádostí o další úkony týkající se mezinárodní ochranné známky a o zápis změn v mezinárodním rejstříku ochranných známek upravuje ustanovení § 48b zákona.

Zjistí-li průzkumový pracovník, že žádost má nedostatky, které brání dalšímu řízení, vyzve písemně vlastníka mezinárodní ochranné známky, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky odstranil. Pokud vlastník nedostatky žádosti neodstraní, průzkumový pracovník zastaví řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Nebyl-li ve stanovené lhůtě zaplacen

správní poplatek, zastaví průzkumový pracovník řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu. Žadatel rovněž může vzít svou žádost kdykoli zpět. V tom případě průzkumový pracovník rovněž zastaví řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Při vyřizování žádostí průzkumový pracovník zaznamená do databáze nové údaje (státy nebo jiné smluvní strany požadované při následném vyznačení, název a adresu nového vlastníka mezinárodní ochranné známky, nového zástupce apod.). Poté vypracuje žádost na příslušném formuláři Mezinárodního úřadu. Vyplněný formulář odešle Úřad Mezinárodnímu úřadu WIPO.

Mezinárodní úřad WIPO po obdržení žádosti zjišťuje, zda má tato žádost všechny předepsané náležitosti. Shledá-li v žádosti nedostatky, pro něž nelze pokračovat v řízení, sdělí je zprávou

ČÁST F

úřadu, který žádost podal a vlastníku mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci spolu se lhůtou pro jejich odstranění. Vytčené nedostatky odstraňuje buď vlastník (např. zaplacení poplatků za žádost stanovených Společným prováděcím řádem k Madridské dohodě a k Protokolu k této dohodě) nebo úřad, který žádost podal, v případné součinnosti s vlastníkem. Po obdržení zprávy Mezinárodního úřadu WIPO zašle průzkumový pracovník její kopii vlastníkov. Odstraňuje-li nedostatky žádosti průzkumový pracovník v součinnosti s vlastníkem, stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění nebo jiné vyjádření ve věci. Lhůtu stanovenou Mezinárodním úřadem WIPO nelze prodloužit. Na základě příslušného vyjádření vlastníka zašle průzkumový pracovník zprávu Mezinárodnímu úřadu WIPO, v níž vytčené nedostatky odstraní.

Pokud žádost nemá nedostatky, brání v dalším řízení nebo pokud byly tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, zapíše Mezinárodní úřad WIPO daný úkon (následné vyznačení dalších smluvních stran) nebo požadovanou změnu (změna vlastníka) do mezinárodního rejstříku ochranných známek. O zapsání úkonu nebo změny vyrozumí Mezinárodní úřad WIPO vlastníka mezinárodní ochranné známky. Úřadu, který podal žádost o tento úkon nebo o tuto změnu, zašle Mezinárodní úřad WIPO oznámení o zapsání uvedené skutečnosti do mezinárodního rejstříku.

Po obdržení tohoto oznámení zašle průzkumový pracovník jeho kopii vlastníku mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci. Tím je řízení o žádosti týkající se mezinárodní ochranné známky ukončeno a průzkumový pracovník spis předá do oddělení rejstříků k uložení do archivu.

Jestliže nedostatky vytčené Mezinárodním úřadem WIPO nejsou ve stanovené lhůtě odstraněny a žádost v důsledku toho nemůže být kladně vyřízena, sdělí tuto skutečnost Mezinárodní úřad vlastníku mezinárodní ochranné známky a úřadu, který žádost podal. Průzkumový pracovník v tom případě zastaví řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu a vrátí údaje v databázi do stavu před podáním žádosti.

5.2 Řízení o mezinárodních ochranných známkách přihlašovaných pro Českou republiku

Mezinárodní ochranné známky zahraničních vlastníků přihlašované do České republiky, (mezinárodní zápisy a následná vyznačení po mezinárodním zápisu), kde je Česká republika vyznačena jako členský stát Madridské dohody a/nebo Protokolu, jsou převáděny do databáze Úřadu z databáze Mezinárodního úřadu WIPO. Tímto způsobem se převádějí zápisy mezinárodních ochranných známek a následná vyznačení mezinárodních ochranných známek, pokud obsahují vyznačení České republiky.

Každé mezinárodní ochranné známce je v databázi automaticky přiděleno číslo spisu a je přidělena průzkumovému pracovníkovi, který současně obdrží oznámení o mezinárodním zápisu

nebo následném vyznačení ochranné známky v papírové formě. Průzkumový pracovník provádí u těchto známek věcný průzkum, v němž zjišťuje, zda označení, pro něž je nárokována ochrana v České republice splňuje podmínky zápisné způsobilosti (tj. zda nejsou dány absolutní důvody pro zamítnutí ochrany) podle ustanovení § 4 zákona.

U mezinárodních ochranných známek přihlašovaných pro Českou republiku postupuje průzkumový pracovník podle stejných kritérií stanovených v bodech **3.1 a 3.2 části F PP**.

Po ukončení průzkumu a po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky (ustanovení § 48 odst. 2 zákona) vyznačí průzkumový pracovník v databázi souhlas s ochranou v České republice u ochranných známek, u nichž neshledal důvody pro odmítnutí ochrany a u nichž nebyly podány ve lhůtě námítky. Tímto úkonem se u předmětných ochranných známek vyznačí v databázi jejich platnost na území České republiky. Průzkumový

ČÁST F

pracovník poté u každé mezinárodní ochranné známky, u níž zaznamenal souhlas s ochranou, vytiskne z databáze oznámení o udělení ochrany mezinárodní ochranné známce v České republice na formuláři Úřadu. Oznámení o udělení ochrany odešle Úřad Mezinárodnímu úřadu WIPO k zaznamenání této skutečnosti do mezinárodního rejstříku ochranných známek.

U ochranných známek, u nichž byly při věcném průzkumu shledány důvody pro zamítnutí ochrany, založí průzkumový pracovník v databázi spis pro řízení, který si ponechává systémem přidělené číslo spisu. Poté vypracuje v databázi elektronicky písemnou rešeršní zprávu, kterou zároveň vytiskne jako položku do spisu. V elektronické rešeršní zprávě průzkumový pracovník uvede výsledek průzkumu absolutních důvodů pro zamítnutí ochrany v části Výluky nebo Ostatní. Následně vypracuje u každé ochranné známky výměr o prozatímním odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce na území České republiky (pozastávku) ve francouzském jazyce na formuláři Úřadu splňujícím náležitosti oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany podle Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a k Protokolu k této dohodě (pravidlo 17). Týkají-li se důvody zamítnutí ochrany jen části seznamu výrobků či služeb, musí být tyto výrobky nebo služby ve zprávě uvedeny. K výměru o prozatímním odmítnutí ochrany průzkumový pracovník připojí pokyny pro zastupování vlastníka mezinárodní ochranné známky v České republice (viz kapitola 2.2.3 této metodiky). Vypracovaný výměr odešle Úřad Mezinárodnímu úřadu WIPO.

Oznámení o zápisech a následných vyznačeních mezinárodních ochranných známek, u nichž byl skončen věcný průzkum, založí průzkumový pracovník do archivu.

Pro věcný průzkum mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky, včetně případného odeslání výměru o prozatímním odmítnutí ochrany k Mezinárodnímu úřadu WIPO je ve smyslu článku 9 sexies Protokolu stanovena lhůta jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení ochranné známky Mezinárodním úřadem (článek 5 odst. 2 Madridské dohody). Ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. a) Protokolu platí pro Českou republiku stejná lhůta též pro mezinárodní zápisy a následná vyznačení ochranných známek podřízených výlučně Protokolu. Mezinárodní ochranné známky, u nichž Úřad nevydal v uvedené lhůtě výměr o prozatímním odmítnutí ochrany, jsou v případě, že by nebylo v této lhůtě sděleno Mezinárodnímu úřadu WIPO udělení jejich ochrany v České republice, po uplynutí této lhůty považovány za platné na území České republiky se stejnými účinky, jako kdyby byly zapsány do rejstříku ochranných známek.

Proti zápisu mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky je možné podat námitky podle ustanovení § 7 zákona ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění zápisu ochranné známky ve věstníku Mezinárodního úřadu WIPO. Podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona začne lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve věstníku Mezinárodního úřadu WIPO.

Jsou-li proti zápisu mezinárodní ochranné známky podány v zákonné lhůtě námitky, zjišťuje průzkumový pracovník, zda není důvod pro zastavení řízení o námitkách podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) nebo g) správního řádu nebo pro zamítnutí námitek podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona. Pokud tomu tak je, vyhotoví průzkumový pracovník příslušné rozhodnutí a zašle je namítajícímu.

Nezastaví-li řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) nebo g) správního řádu nebo nezamítne-li námitky podle § 26 odst. 1 zákona, vyhotoví průzkumový pracovník výměr o prozatímním odmítnutí ochrany z důvodu podaných námitek a připojí k němu výtisky z rešeršní databáze s údaji o starších ochranných známkách, jsou-li námitky založeny na starších zapsaných nebo přihlášených ochranných známkách.

K mezinárodním ochranným známkám s vyznačením České republiky je rovněž možné podat do

ČÁST F

konce lhůty pro podání námitek připomínky podle ustanovení § 24 zákona. Jsou-li odůvodněné připomínky v této lhůtě podány, vypracuje průzkumový pracovník s přihlédnutím k jejich důvodům výměr o prozatímním odmítnutí ochrany předmětné ochranné známce. Podle ustanovení § 24 zákona se osoba, která připomínky podala, nestává účastníkem řízení, průzkumový referent ji však informuje o výsledku řízení ve věci odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce, proti níž připomínky směřovaly a o výsledku posouzení připomínek.

Mezinárodní úřad zaznamená výměr o prozatímním odmítnutí ochrany do mezinárodního rejstříku a postoupí- jej vlastníku prozatímně odmítnuté ochranné známky. Ve výměru je stanovena šestiměsíční lhůta od data výměru, v níž může vlastník sdělit Úřadu své vyjádření k důvodům prozatímního odmítnutí ochrany, popř. předložit doklady o získané rozlišovací způsobilosti ochranné známky (§ 5 zákona).

V případě marného uplynutí lhůty vystaví průzkumový pracovník rozhodnutí o úplném nebo částečném odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce na území České republiky. Toto rozhodnutí zašle přímo vlastníku ochranné známky nebo jeho zástupci na mezinárodní doručenkou, která je dokladem o dni doručení rozhodnutí příjemci. Toto rozhodnutí odpovídá rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona a je proti němu možné podat rozklad podle ustanovení § 42 zákona. Pro doručování platí **ustanovení o doručování části A PP a ustanovení bodu 1.3 části F PP**.

Pokud se vlastník prostřednictvím oprávněného zástupce (**viz bod 2.2.3 části F PP**) vyjádří k prozatímnímu odmítnutí, pokračuje průzkumový pracovník v řízení o prozatímním odmítnutí a na jeho základě vyhotoví rozhodnutí o přiznání nebo o úplném či částečném odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce na území České republiky a zašle je zástupci vlastníka mezinárodní ochranné známky. Rozhodnutí o úplném nebo částečném odmítnutí ochrany odpovídá rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona a je proti němu možné podat rozklad podle ustanovení § 42 zákona.

Nepodá-li vlastník mezinárodní ochranné známky rozklad proti uvedenému rozhodnutí, řízení o dané mezinárodní ochranné známce v České republice končí. Průzkumový pracovník vyznačí v databázi a na písemném vyhotovení rozhodnutí datum nabytí právní moci. Pravomocné rozhodnutí o úplném nebo částečném odmítnutí ochrany nebo přiznání ochrany mezinárodní ochranné známce oznámí průzkumový pracovník na formuláři Úřadu Mezinárodnímu úřadu WIPO, který je zaznamená do mezinárodního rejstříku ochranných známek a do databáze Madrid Monitor. Poté, co průzkumový pracovník obdrží od Mezinárodního úřadu WIPO písemné potvrzení o zapsání rozhodnutí nebo oznámení o přiznání ochrany do mezinárodního rejstříku, předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.

Pokud byl výměr o prozatímním odmítnutí ochrany vydán na základě podaných námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky, pokračuje průzkumový pracovník po uplynutí lhůty pro vyjádření vlastníka v řízení o námitkách podle ustanovení § 26 a násl. zákona a po věcném posouzení podaných námitek, včetně posouzení případné žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky podle ustanovení § 26a zákona (**viz část G2, bod 1.2.3 PP**), vyhotoví příslušné rozhodnutí ve věci které zašle namítajícímu a vlastníku napadené mezinárodní ochranné známky nebo jeho zástupci. Pravomocné rozhodnutí oznámí Mezinárodnímu úřadu WIPO výše uvedeným způsobem.

Pokud byl vydán výměr o prozatímním odmítnutí ochrany a v průběhu řízení je u dotčené mezinárodní ochranné známky zapsáno v mezinárodním rejstříku vzdání se ochrany pro Českou republiku, nebo je mezinárodní zápis ochranné známky zrušen, nebo případně zanikne pro neobnovení, nebo není obnoven pro Českou republiku, průzkumový pracovník zaznamená změnu stavu mezinárodní ochranné známky do databáze a potom spis založí do archivu a roz-

hodnutí ve věci již nevydává.

5.3 Žádost o zápis licence k mezinárodní ochranné známce a žádost o zápis zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva

Kterákoliv ze smluvních stran licenční smlouvy k mezinárodní ochranné známce platné v České republice může požádat Úřad o zápis licence k této ochranné známce podle ustanovení § 18 zákona o ochranných známkách. Žádost podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.

Průzkumový pracovník přezkoumá, zda žádost obsahuje všechny náležitosti; pokud zjistí nedostatky, vyzve zprávou žadatele k jejich odstranění. Je-li žádost v pořádku, zapíše licenci do databáze k příslušné mezinárodní ochranné známce a žadateli zašle oznámení o zápisu licence. Není-li možné žádost kladně vyřídit, postupuje průzkumový pracovník stejně jako u žádostí uvedených pod bodem **5.1.2 části F PP**.

Obdobně se, na základě ustanovení § 17 zákona o ochranných známkách, postupuje u zápisu zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva.

Poznámka spornosti

Úřad vyznačí poznámku spornosti na žádost toho, kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do rejstříku bez právního důvodu ve prospěch jiného. Poznámka spornosti může se týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou/příhláškou jako předmětem vlastnictví (převod, zástavní právo, licence).

5.4 Přeměna mezinárodního zápisu na přihlášku národní ochranné známky

Je-li mezinárodní zápis ochranné známky platný v České republice a vyznačení České republiky se řídí Protokolem, může vlastník mezinárodního zápisu ochranné známky požádat o přeměnu tohoto zápisu na národní přihlášku ochranné známky za podmínek stanovených v článku 9 quinquies Protokolu.

Na základě článku 9 quinquies Protokolu může vlastník mezinárodní ochranné známky platné v České republice žádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášku v případě, že mezinárodní zápis byl vymazán z mezinárodního rejstříku ochranných známek pro všechny výrobky nebo služby nebo pro některé z nich na žádost úřadu původu podle článku 6 odst. 4 Protokolu. Národní přihláška totožné ochranné známky musí být podána u Úřadu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byl mezinárodní zápis zcela nebo zčásti vymazán z mezinárodního rejstříku.

Přihláška musí splňovat všechny náležitosti přihlášky ochranné známky stanovené zákonem a podléhá zaplacení stanoveného správního poplatku za podání přihlášky ochranné známky. Seznam výrobků a/nebo služeb uvedený v přihlášce musí být pokrytý seznamem výrobků a/nebo služeb obsaženým v původním mezinárodním zápisu a přihlašovatel se musí shodovat s vlastníkem tohoto mezinárodního zápisu.

Při splnění těchto podmínek bude Úřad s přihláškou nakládat, jako by byla podána k datu mezinárodního zápisu ochranné známky nebo k datu jeho následného vyznačení České republiky a bude jí rovněž přiznáno právo přednosti z podání přihlášky u úřadu původu podle článku 4 PUÚ, pokud bylo takové právo přiznáno v původním mezinárodním zápisu.

6. Ochranné známky Evropské unie – řízení před Úřadem

6.1 Přeměna přihlášky ochranné známky Evropské unie /

ochranné známky Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky / národní ochrannou známku

Za podmínek stanovených Nařízením EP a Rady č. 2017/1001, čl. 139 a následující může přihlašovatel nebo vlastník ochranné známky Evropské unie požádat o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie na národní přihlášku nebo známku, byla-li přihláška ochranné známky Evropské unie zamítnuta, vzata zpět nebo považována za vzatou zpět nebo zanikly-li účinky ochranné známky Evropské unie. Žádost se podává u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a je zpoplatněna. Pokud EUIPO shledá, že je žádost oprávněná, postoupí ji Úřadu.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona projedná průzkumový pracovník žádost o přeměnu ochranné známky Evropské unie nebo její přihlášky na přihlášku národní ochranné známky nebo národní ochrannou známku, pokud přihlašovatel do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Úřadu zaplatí správní poplatek za podání žádosti o přeměnu, předloží překlad žádosti a jejích příloh do českého jazyka, uvede adresu pro doručování v České republice a předloží znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky.

Přihláška, která vznikla přeměnou přihlášky ochranné známky Evropské unie, požívá data podání nebo dne vzniku práva přednosti z původní přihlášky a případně vstupuje do práv ze starší ochranné známky, na něž byl uplatněn nárok podle článků 34 a 35 Nařízení EP a Rady č. 2017/1001 (tzv. seniorita) s výjimkou žádostí o přeměnu, které se týkají přihlášek nebo ochranných známek Evropské unie, jež požívají data podání nebo práva přednosti před 1. květnem 2004. U těchto přihlášek nebo ochranných známek Evropské unie bude v řízení o přeměně v souladu s podmínkami přístupu ČR do EU ponecháno datum podání nebo právo přednosti z původní přihlášky, avšak s „účinky pro ČR ke dni 1. května 2004“. Tento údaj se automaticky zaznamenává do databáze jako součást údajů o přihlášce ochranné známky.

Stejný postup se použije i při přeměně již zapsané ochranné známky Evropské unie na národní ochrannou známku. U žádosti o přeměnu přihlášky ochranné známky Evropské unie provádí průzkumový pracovník podle zákona formální a věcný průzkum přihlášky o zápis ochranné známky do rejstříku.

V případě žádosti o přeměnu již zapsané ochranné známky Evropské unie postoupí průzkumový pracovník po projednání žádosti ve smyslu ustanovení § 50 zákona tuto ochrannou známku ke schválení vedoucímu oddělení. Vedoucí oddělení v databázi pak založí pohyb „postoupení k zápisu do rejstříku“ a tím postoupí ochrannou známku do oddělení rejstříků k zápisu. Zápis se zveřejní ve Věstníku.

V případě žádosti o přeměnu ochranné známky Evropské unie z důvodu neobnovení její platnosti v rejstříku EUIPO, bude žadatel průzkumovým pracovníkem vyzván vedle splnění podmínek podle § 50 odst. 1 zákona k úhradě poplatku za obnovu s přihlédnutím k čl. 37 nařízení EP a Rady č. 2017/1001.

V případě žádosti o přeměnu ochranné známky Evropské unie starší 10 let, která již byla obnovena v rejstříku EUIPO, průzkumový referent pro účely postoupení k zápisu do rejstříku tuto skutečnost oznámí vedoucímu oddělení.

Pokud žadatel o přeměnu ve smyslu ustanovení § 50 zákona nesplní předepsané náležitosti ve stanovené, popřípadě prodloužené lhůtě, vyhotoví průzkumový pracovník usnesení o zastavení řízení o žádosti o přeměnu podle § 66 odst. 1 správního řádu. Proti usnesení o zastavení řízení o žádosti lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho doručení rozklad podle zákona.

6.2 Přeměna mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie

na přihlášku národní ochranné známky

Podle článku 202 nařízení EP a Rady č. 2017/1001 může vlastník mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie, jemuž byla v Evropské unii odmítnuta ochrana nebo které tam pozbylo účinku, požádat dle svého výběru o převod tohoto vyznačení na národní přihlášku ochranné známky v členském státě Evropské unie nebo o jeho převod na vyznačení členského státu Evropské unie následně po mezinárodním zápisu.

Žádost o přeměnu vyznačení Evropské unie v mezinárodním zápisu na národní přihlášku ochranné známky musí splňovat podmínky stanovené článkem 9 quinquies Protokolu k Madridské dohodě (viz bod 5.4), pouze s tou výjimkou, že národní úřad členského státu rovněž uzná ochranné známce senioritu pro tento stát, pokud byla seniorita ze staršího zápisu ochranné známky pro daný stát uznána v mezinárodním zápisu (článek 202 odst. 2 nařízení).

Náležitosti žádosti o přeměnu vyznačení Evropské unie v mezinárodním zápisu na národní přihlášku ochranné známky v České republice se dále shodují s náležitostmi žádosti o přeměnu ochranné známky Evropské unie podle bodu 6.1.