

PROKAZOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY V NÁMITKOVÉM ŘÍZENÍ

Žádost přihlašovatele o předložení důkazu o řádném užívání starší ochranné známky v námitkovém řízení

Přihlašovatel může u Úřadu nejpozději **ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření** podat žádost, aby namítající předložil důkaz o řádném užívání starší (tj. namítané) ochranné známky (dále též „žádost“) (§ 26a odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochranných známkách“). Lhůtu k podání žádosti nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout (§ 26a odst. 2 zákona o ochranných známkách).

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

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

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

Žádost musí být:

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

žádám namítajícího o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky...“ apod.);

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

Žádost musí obsahovat:

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

včetně data jejího podání, den zápisu namítané ochranné známky) a žádost odůvodní např. „...žádost o předložení důkazu o řádném užívání namítané ochranné známky je přípustná, neboť namítaná ochranná známka byla zapsána více než pět let přede dnem podání napadené přihlášky ochranné známky, které se shoduje se dnem jejího práva přednosti...“ apod.).

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

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

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

Předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky v námitkovém řízení

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

Úřad v této fázi řízení neověřuje, zda přihlašovatel požádal namítajícího o předložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky nebo namítaných ochranných známek, které

byly skutečně zapsány nejméně pět let předcházejících dni vzniku práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky. Namítající proto dokládá řádné užívání pouze těch namítaných ochranných známek, které podmínku potřebné doby trvání zápisu dle ustanovení § 26a odst. 1 zákona o ochranných známkách splňují. O tom bude namítající ve výzvě Úřadu poučen.

V případě, že namítající předloží ve stanovené lhůtě důkazy o užívání namítané ochranné známky nebo předloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, postoupí je Úřad přihlašovatelovi k vyjádření s poučením, že pokud tak neučiní, o námitkách bude rozhodnuto dle obsahu spisu.

Formální požadavky na předkládání důkazního materiálu

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

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

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

K prokázání řádného užívání ochranné známky se předkládají například faktury, katalogy, ceníky, obaly, etikety, reklamní materiály apod. související s užíváním ochranné známky pro jí chráněné výrobky a/nebo služby během relevantního období.

Hodnocení a důsledky řádného (ne)užívání ochranné známky v námitkovém řízení

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

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

Jestliže nejsou předloženy důkazy nebo namítající neunesou důkazní břemeno, Úřad při projednání námitek k této namítané ochranné známce nepřihlédne. V případě, že jde o jediné namítané starší právo a namítající neprokázal existenci řádných důvodů pro neužívání namítané ochranné známky, Úřad námitky zamítne (§ 26a odst. 9 zákona o ochranných známkách).

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

PROKAZOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY V ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU

Žádost vlastníka napadené ochranné známky o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou

Vlastník napadené ochranné známky může u Úřadu nejpozději **ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu na prohlášení jeho ochranné známky za neplatnou k vyjádření** podat žádost, aby navrhovatel předložil důkaz o řádném užívání starší (tj. uplatňované) ochranné

známky (dále též „žádost“) (§ 32c odst. 1 zákona o ochranných známkách). Lhůtu k podání žádosti nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout (§ 32c odst. 2 zákona o ochranných známkách).

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

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

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

Žádost musí být:

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

měl předložit důkazy, že je tomu naopak...“ nebo *„...vznáším výhradu užívání jako obranu v řízení o návrhu...“* – obdobná tvrzení nejsou jednoznačným vyjádřením požadavku).

Žádost musí obsahovat:

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

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

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

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

Předložení důkazů o řádném užívání uplatňované ochranné známky

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

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

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

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

V případě, že navrhovatel předloží ve stanovené lhůtě důkazy o užívání uplatňované ochranné známky nebo předloží důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, postoupí je Úřad vlastníku napadené ochranné známky k vyjádření s poučením, že pokud tak neučiní, o návrhu bude i tak rozhodnuto.

Formální požadavky na předkládání důkazního materiálu

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

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

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

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

K prokázání řádného užívání ochranné známky se předkládají například faktury, katalogy, ceníky, obaly, etikety, reklamní materiály apod. související s užíváním ochranné známky pro jí chráněné výrobky a/nebo služby během relevantního období I a zároveň během relevantního období II.

Hodnocení a důsledky řádného (ne)užívání ochranné známky v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou

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

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

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

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

Jestliže nejsou předloženy důkazy nebo navrhovatel neunesse důkazní břemeno, Úřad při projednání návrhu k této uplatňované ochranné známce navrhovatele nepřihlédne. K této uplatňované ochranné známce nepřihlédne ani tehdy, pokud by navrhovatel její řádné užívání prokázal pouze během jednoho ze zmiňovaných relevantních období.

V případě, že jde o jediné uplatňované starší právo, návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne (§ 32b odst. 2 zákona o ochranných známkách).

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