

VŠETEČKA ZELENÝ ŠVORČÍK &
PARTNERS
JUDr. Michal Havlík
advokát
Hálkova 2
120 00 Praha 2

Váš dopis značky / ze dne
16 97005 / 20. 10. 2021

Naše značka (uveďte v odpovědi)
2021/D21101164/11/ÚPV

Vyřizuje / linka
Š. Petřů/310

Praha
8. 11. 2021

Stížnost O-552 022

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost, doručenou do Úřadu dne 20. října 2021.

Obsahem Vašeho podání byla stížnost proti postupu oprávněné úřední osoby ve věci přihlášky ochranné známky O-552 022 ve znění „MultiSportka“.

Stížností se podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) rozumí podání proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu Úřadu, neposkytuje-li správní řád či zvláštní zákon jiný prostředek ochrany.

Dne 21. 8. 2019 Úřad obdržel návrh na prohlášení ochranné známky č. 373130 (dále též „napadená ochranná známka“) za neplatnou. Návrh byl podán společností SAZKA a.s, Praha, s odvoláním na ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) a c) téhož zákona. Návrh neobsahoval žádný důkazní materiál.

Vlastník napadené ochranné známky, společnost Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polsko, dne 4. 12. 2019 požádal o průkaz užívání navrhovatelem uplatněných starších ochranných známek.

Na výzvu Úřadu navrhovatel dne 6. 4. 2020 doložil důkazní materiál mající prokazovat řádné užívání namítaných ochranných známek, jakož i jejich dobré jméno, resp. dobré jméno loterijní hry „sportka“. Kromě důkazů přiložených v listinné podobě navrhovatel odkázal na konkrétní webové stránky (kanál youtube), přičemž dodal, že je připraven na výzvu Úřadu předložit jednotlivé v nich umístěné záznamy na nosiči USB.

Vlastník napadené ochranné známky se dne 17. 9. 2020 k důkazům vyjádřil, včetně důkazu navrhovatele dostupného na kanálu youtube. Vyjádřil přesvědčení, že důkazy

předložené za účelem průkazu řádného užívání namítaných ochranných známek nelze použít k průkazu jejich dobrého jména, jelikož byly předloženy až na žádost vlastníka o průkaz užívání starších ochranných známek.

Vzhledem k nutnosti přítomnosti všech důkazních materiálů ve správním spise Úřad dne 30. 6. 2021 vyzval navrhovatele k doložení jím označených důkazů na internetových stránkách.

Po jejich obdržení na nosiči USB (značné objemnosti) oznámil dne 29. 7. 2021 Úřad vlastníkovi, že se s nimi může seznámit při nahlížení do předmětného správního spisu (z důvodu zamezení případných pochybností, co se týče konkrétního posuzovaného obsahu). Zároveň jej, jakož i navrhovatele, dalším dopisem ze 31. 8. 2021 označeným jako „Oznámení o vydání rozhodnutí ve věci návrhu na prohlášení ochranné známky č. 373130 za neplatnou“ (dále jen „Oznámení“) upozornil, že důkazní materiál předložený navrhovatelem na základě výzvy k průkazu užívání starších ochranných známek bude akceptován i pro doložení dobrého jména namítaných ochranných známek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákon č. 441/2003 Sb., a to s ohledem na skutečnost, že řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou nepodléhá koncentrační lhůtě.

Dne 20. 10. 2021 bylo Úřadu doručeno vyjádření vlastníka k předmětnému Oznámení a současně stížnost proti postupu oprávněné úřední osoby dle ustanovení § 175 zákon č. 500/2004 Sb.

Vlastník ve stížnosti uvádí, že oznámení Úřadu považuje za nestandardní, nadbytečný a nelogický postup. Oznámení informuje účastníky a předjímá právní posouzení věci. Sdělení Úřadu „doklady předložené navrhovatelem v rámci prokázání užívání namítaných ochranných známek dle ustanovení § 32c zákona č. 441/2003 Sb. (na žádost vlastníka) budou akceptovány i pro doložení dobrého jména namítaných ochranných známek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. (řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou nepodléhá co do možnosti předkládání důkazních materiálů koncentrační lhůtě)“ považuje za porušení procesních principů a zásad správního řízení. Opětovně uvádí, že navrhovatel dané důkazy nepředložil za účelem prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek. Navrhovatel v návrhu ze dne 21. 8. 2019 tvrdí pouze dobré jméno společnosti SAZKA a.s. a s tím koresponduje i jeho odůvodnění návrhového důvodu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., což nelze pokládat za tvrzení dobrého jména namítaných ochranných známek. Návrh je třeba posuzovat ve světle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Pouhý odkaz na zákonné ustanovení obsažené v zákoně o ochranných známkách bez příslušného odůvodnění není postačující. Správní orgán ve sporném řízení může vycházet z provedených důkazů jen za podmínky, pokud jimi mají být prokázána tvrzení učiněná účastníkem řízení. Vzhledem k tomu, že navrhovatel netvrdil dobré jméno namítaných ochranných známek, jde v případě předmětného Oznámení Úřadu o nezákonný postup, když avizuje akceptování důkazů k prokázání tvrzení, jež navrhovatel vůbec neučinil. Tímto dochází ke zvýhodňování navrhovatele na úkor vlastníka napadené ochranné známky. Vyjádření navrhovatele ze dne 3. 9. 2021 je modifikováno ve světle Oznámení Úřadu, když navrhovatel tvrdí, že předložil dostatek důkazů i k prokázání dobrého jména namítaných ochranných

známek. Oznámení Úřadu nebylo v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 500/2004 Sb. Dopisy Úřadu a jejich chronologické kroky vedou vlastníka k názoru, že byly v rozporu s ustanovením § 141 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. a současně došlo k porušení zásad zakotvených v § 7 odst. 1 téhož zákona.

S ohledem na uvedené vlastník žádá, aby byl předmětný spis (O-552022) předán k rozhodování jinému odpovědnému pracovníkovi orgánu prvního stupně Úřadu.

K předmětné stížnosti uvádím následující.

Předně je nutno sdělit, že řízení ve věci návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, vedené před Úřadem, není sporným řízením dle ustanovení § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dále, orgán prvního stupně řízení má za to, že vlastníkem popsané procesní úkony Úřadu (oprávněné úřední osoby) nelze pokládat za nestandardní, nelogické a nadbytečné.

V podání ze dne 17. 9. 2020 vlastník uvedl, že důkazy předložené navrhovatelem za účelem průkazu řádného užívání namítaných ochranných známek nelze použít k průkazu jejich dobrého jména, jelikož byly předloženy až na žádost vlastníka o průkaz užívání starších ochranných známek. Z daného tvrzení vlastníka Úřad dovodil, že tyto důkazy považuje za bezpředmětné pro posuzování důvodnosti návrhu, jenž navrhovatel uplatňoval podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

Nejprve je třeba ozřejmit, že formulací „*doklady předložené navrhovatelem v rámci prokázání užívání namítaných ochranných známek dle ustanovení § 32c zákona č. 441/2003 Sb. (na žádost vlastníka) budou akceptovány i pro doložení dobrého jména namítaných ochranných známek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. (řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou nepodléhá co do možnosti předkládání důkazních materiálů koncentrační lhůtě)*“ bylo vlastníkovi toliko sděleno, že důkazní materiál, jenž navrhovatel doložil na výzvu Úřadu k předložení důkazů o řádném užívání namítaných ochranných známek, bude vzat v potaz i při posuzování návrhového důvodu podaného s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. V žádném případě nebylo předjíráno vlastní rozhodnutí ve věci, tj. zda dané důkazy jsou postačující k prokázání tvrzených skutečností, resp. zda je naplněn daný návrhový důvod. Oprávněná úřední osoba, Ing. M. Dobiášová, dospěla k závěru, že za účelem dodržení bezchybného procesního postupu je nutno informovat vlastníka o tom, že předmětné důkazy Úřad zohlední při posuzování opodstatněnosti všech návrhových důvodů. Z vyjádření vlastníka (ze dne 17. 9. 2020) totiž vyplynulo, že byl opačného názoru a doklady navrhovatele ve vztahu k návrhovému důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. neposuzoval. Poskytnutí lhůty k podání doplňujícího vyjádření tak nelze pokládat za nadbytečné či nelogické. Naopak, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. je správní orgán povinen dát účastníkům řízení možnost vyjádřit se ke všem podkladům rozhodnutí. Z uvedeného důvodu Úřad poskytl dodatečnou lhůtu vlastníkovi k vyjádření se k předmětným důkazům, jež se staly nově součástí spisu (po jejich faktickém předložení navrhovatelem), k případnému doplnění jeho argumentace.

Řízení ve věci návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou není na rozdíl od řízení o námitkách ovládáno koncentrační zásadou. Účastníci mohou v průběhu celého řízení vedeného v prvním stupni doplňovat svá vyjádření, včetně důkazů na jejich podporu. Úřad je

povinen se při posuzování opodstatněnosti návrhu řídit obsahem spisu. Návrh je nutno považovat za jeden celek, byť se může skládat z několika dílčích podání. Jsou-li obsahem návrhu, resp. doplňujících podání navrhovatele důkazní prostředky, je třeba je zohlednit souhrnně a je-li to žádoucí, posoudit je ve vztahu k jednotlivým návrhovým důvodům. Nelze se přiklonit k názoru vlastníka, že důkazy předložené za účelem prokázání řádného užívání namítaných ochranných známek v rámci návrhového důvodu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) nemohou být akceptovány i při posuzování návrhového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Nadto pokud navrhovatel v podání ze dne 6. 4. 2020 vysloveně zmínil, že *předloženými důkazy bylo prokázáno řádné užívání starších ochranných známek „sportka“, tyto byly a jsou po celou dobu intenzivně v mediálním prostoru a udržují tak dobré jméno loterijní hry sportka*. Tímto tvrzením pak navrhovatel doplnil své podání ze dne 21. 8. 2019. Přestože navrhovatel v podání návrhu tvrdil *dobré jméno společnosti SAZKA a.s.* (tj. své osoby), z obsahu podání je zřejmé, že má za to, že dobré jméno společnosti je neoddělitelně spjata s dobrým jménem namítaných ochranných známek. Již v tomto podání v článku III, části **3.** nazvané **Dobré jméno společnosti SAZKA a.s.** zmiňuje, že *„dobré jméno je vlastnost ochranné známky, kterou lze získat pouze na základě užívání dané ochranné známky v takové míře a kvalitě, že si spotřebitelé výrobky a služby předmětného označení spojí s dobrými vlastnostmi“*. V článku **IV.** nazvaného **Shrnutí** téhož podání pak podotýká, že *„označení „Sportka“ je v České republice užíváno od 50. let minulého století pro sázení a za tuto dobu se nesmazatelně vepsalo do paměti běžného spotřebitele a těší se dobrému jménu a pověsti.“* Není tudíž pravdou, že by odůvodnění návrhu v otázce dobrého jména směřovalo jen vůči společnosti navrhovatele. V závěru pak navrhovatel opětovně poukázal na ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 441/2003 Sb. a argumentoval, že napadená ochranná známka naplňuje oba důvody pro prohlášení za neplatnou.

Orgán prvního stupně řízení dospěl k závěru, že návrh na prohlášení ochranné známky č. 373130 za neplatnou označený navrhovatelem jako podaný podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) a c) téhož zákona lze skutečně ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. kvalifikovat jako podaný nejen podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b), ale rovněž ve spojení s § 7 odst. 1 písm. c) téhož zákona.

S ohledem na shora uvedené má orgán prvního stupně řízení za to, že nedošlo k porušení ustanovení § 7 zákona č. 500/2004 Sb. Oprávněná úřední osoba učiněním daných úkonů nikterak nezvýchodnila jednu ze stran dotčeného sporného řízení.

Co se týče akceptace všech důkazních materiálů v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, v němž není zákonem č. 441/2003 Sb. stanovena žádná prekluzivní lhůta k předkládání doplňujících podání a důkazů na podporu argumentů v nich vyjádřených, orgán prvního stupně řízení v této souvislosti ověřil postup při řízení o návrhu před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a bylo mu sděleno, že předloží-li navrhovatel důkazy o řádném užívání starší ochranné známky, u níž současně uplatňoval dobré jméno, jsou dané důkazy zohledňovány i při posouzení jejího dobrého jména, a to i v případě, že vlastní návrh žádné důkazy neobsahoval.

S ohledem na výše uvedené jsme nuceni Vaši stížnost vyhodnotit jako nedůvodnou.

Ing. Šárka Petřů
interní auditorka