
**METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU OCHRANNÝCH ZNÁMEK
EVROPSKÉ UNIE**

**ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE
PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
(EUIPO)**

Část D

Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Obsah

Oddíl 1 Řízení o zrušení a/nebo prohlášení o neplatnosti.....	1381
Oddíl 2 Důležitá ustanovení.....	1413

Zastaralé

**METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU OCHRANNÝCH ZNÁMEK
EVROPSKÉ UNIE**

**ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE
PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
(EUIPO)**

Část D

Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Oddíl 1

**Řízení o zrušení a/nebo prohlášení
o neplatnosti**

Obsah

1 Úvod – Obecný nástin řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti.....	1385
2 Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1386
2.1 Osoby, které mohou podat návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1386
2.2 Písemné návrhy.....	1387
2.3 Platba.....	1387
2.4 Jazyky a překlad návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1388
2.4.1 Jazyk řízení.....	1388
2.4.2 Překlad důkazů požadovaných pro účely posouzení přípustnosti.....	1389
2.5 Kontrola přípustnosti.....	1390
2.5.1 Absolutní požadavky na přípustnost.....	1391
2.5.1.1 Napadená ochranná známka, která dosud nebyla zapsána.....	1391
2.5.1.2 Napadená ochranná známka již neexistuje.....	1391
2.5.1.3 Res judicta (věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto).....	1391
2.5.1.4 Nový návrh odvolávající se na jiná práva, která mohla být uplatňována na podporu prvního návrhu.....	1391
2.5.1.5 Zrušení na základě neužívání: ochranná známka byla zapsána po dobu kratší než pět let.....	1392
2.5.1.6 Návrh podán v nesprávném jazyce.....	1392
2.5.1.7 Identifikace napadené ochranné známky.....	1392
2.5.1.8 Identifikace důvodů.....	1392
2.5.1.9 Identifikace starších známek/práv.....	1393
2.5.2 Relativní požadavky na přípustnost.....	1394
2.5.2.1 Identifikace navrhovatele a/nebo jeho zástupce.....	1394
2.5.2.2 Další podrobnosti o starších ochranných známkách / právech.....	1394
2.5.2.3 Návrh podaný nabyvatelem licence nebo osobou oprávněnou podle právních předpisů Evropské unie nebo vnitrostátního práva.....	1395
2.5.2.4 Výzva k odstranění nedostatků.....	1395
2.5.3 Nepovinné údaje.....	1396
2.5.3.1 Rozsah návrhu na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti.....	1396
2.5.3.2 Odůvodněné prohlášení a podpůrné důkazy.....	1396
2.5.3.3 Žádost o dřívější datum účinnosti zrušení.....	1397
2.6 Oznámení o přípustnosti přihlášky a zahájení sporné části řízení.....	1397

3 Sporná fáze.....	1398
3.1 Vyplnění návrhu.....	1398
3.2 Odůvodnění.....	1398
3.2.1 Důkazy on-line.....	1400
3.2.1.1 Starší přihlášky a zápisy ochranných známek, nezapsané ochranné známky a jiná označení užívaná v obchodním styku, označení původu a zeměpisná označení (čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU).....	1400
3.2.1.2 Práva k průmyslovému vlastnictví (čl. 60 odst. 2 písm. d) nařízení o OZEU).....	1400
3.3 Překlady a změny jazyka v průběhu zrušovacího řízení.....	1401
3.3.1 Změna jazyka.....	1401
3.3.2 Překlad důkazů odůvodňujících návrh předložených navrhovatelem.....	1402
3.3.2.1 Důkazy v podobě osvědčení o podání přihlášky, zápisu a obnově zápisu nebo rovnocenné dokumenty, veškerá ustanovení příslušných vnitrostátních právních předpisů.....	1402
3.3.2.2 Další důkazy.....	1402
3.3.3 Překlad vyjádření předložených účastníky v průběhu řízení.....	1403
3.3.4 Překlad důkazů předložených vlastníkem OZEU v průběhu řízení.....	1403
3.3.5 Překlad důkazu o užívání.....	1403
3.4 Žádosti o důkaz o užívání.....	1404
4 Další otázky.....	1404
4.1 Pokračování v řízení.....	1404
4.2 Pozastavení.....	1405
4.3 Vzdání se, zpětvzetí a uzavření řízení.....	1406
4.3.1 Vzdání se napadené ochranné známky.....	1406
4.3.1.1 Probíhající návrh na zrušení.....	1406
4.3.1.2 Probíhající návrh na prohlášení neplatnosti.....	1407
4.3.1.3 Datum vzdání se předchází datu podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1407
4.3.1.4 Částečné vzdání se neovlivní rozsah zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1408
4.3.1.5 Vzdání se je třeba předložit v samostatném dokumentu.....	1408
4.3.2 Zpětvzetí návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1408
4.3.3 Platnost napadené ochranné známky skončí nebo je známka zrušena v souběžném řízení.....	1408
4.3.4 Rozhodnutí o rozdělení nákladů.....	1409
4.4 Návrhy na zrušení a prohlášení neplatnosti proti téže OZEU.....	1410
4.5 Napadené mezinárodní zápisy s vyznačením EU.....	1410
4.6 Převedení.....	1411

4.6.1 Přípustnost žádosti.....	1411
4.6.2 Přednost při průzkumu žádosti o převedení.....	1412

Zastaralé

1 Úvod – Obecný nástin řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti

Řízení u úřadu, která se týkají zrušení nebo prohlášení zapsané ochranné známky Evropské unie (dále jen „OZEU“) za neplatnou, jsou seskupena pod obecným názvem „zrušovací řízení“ a v prvním stupni je řídí zrušovací oddělení. Základní pravidla těchto řízení jsou obsažena zejména v [článcích 58 až 60](#) a v [článcích 62 a 64](#) nařízení o OZEU a v [článcích 12 až 20](#) přeneseného nařízení o OZEU.

Zrušovací řízení se zahajují předložením návrhu na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti (dále jen „návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti“) zapsané OZEU. Vlastník OZEU je o této přihlášce informován a nalezne ji v elektronickém souboru přístupném na internetových stránkách úřadu. Návrh na zrušení a/nebo prohlášení přihlášky OZEU, která ještě nebyla zapsána, nebo ochranné známky, která již není zapsána, za neplatnou, není přípustný.

Jakmile úřad obdrží návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti zkontroluje, zda byl zaplacen příslušný poplatek za zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti. Pokud poplatek nebyl zaplacen, návrh se nepovažuje za podaný.

Úřad dále ověří přípustnost přihlášky. Existují dva typy nedostatků přípustnosti.

1. **Absolutní nedostatky:** nedostatky, které nelze odstranit po podání přihlášky. Tyto nedostatky automaticky povedou k tomu, že bude návrh považován za nepřipustný.
2. **Relativní nedostatky:** nedostatky, které lze odstranit po podání přihlášky. Úřad vyzve namítajícího, aby nedostatek odstranil ve lhůtě dvou měsíců, kterou nelze prodloužit, a pokud k tomu nedojde, bude návrh zamítnut jako nepřipustný.

Jakmile bude návrh považován za podaný, úřad provede zápis do rejstříku probíhajících řízení o zrušení a/nebo o prohlášení napadených OZEU za neplatné ([čl. 111 odst. 3 písm. n\) nařízení o OZEU](#)). Účelem je informovat o nich třetí strany. Souběžně je zahájena sporná část řízení, návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti a další obdržené dokumenty jsou zaslány vlastníkovi OZEU a účastníci jsou vyzváni k předložení připomínek (a případně důkazů o užívání).

Obvykle se konají dvě kola vyjádření, po kterých je sporná část ukončena a spis je připraven k rozhodnutí. Nabylo-li rozhodnutí právní moci (tj. nebylo-li v předepsané lhůtě podáno odvolání nebo jsou-li odvolací řízení ukončena), úřad provede odpovídající zápis do rejstříku podle [čl. 64 odst. 6 nařízení o OZEU](#).

Řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti se v mnoha ohledech řídí stejnými nebo obdobnými procesními pravidly, jako jsou ta, která byla stanovena pro námitková řízení (např. smírné urovnání, zpětvzetí návrhu na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti, oprava chyb a zrušení, lhůty, hromadná zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, změna účastníků, navrácení do původního stavu). Všechny tyto záležitosti viz příslušné oddíly Metodických pokynů, zejména [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení](#). Tento oddíl metodických pokynů se proto soustředí pouze na ty aspekty řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti, které jsou odlišné od námitkových řízení.

2 Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

2.1 Osoby, které mohou podat návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Čl. [46 odst. 1](#) a Čl. [63 odst. 1](#) nařízení o OZEU

Řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti nemůže úřad nikdy zahájit z moci úřední, ale pouze po přijetí návrhu od třetí strany.

Návrhy na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti založené na absolutních důvodech (články [58](#) a [59](#) nařízení o OZEU) může podat:

1. jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo
2. jakákoli skupina nebo subjekt vytvořený k zastupování zájmů výrobců, poskytovatelů služeb, obchodníků nebo spotřebitelů, mají-li podle ustanovení příslušných předpisů procesní způsobilost.

Pokud jde o návrhy na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti na základě absolutních důvodů, nemusí navrhovatel prokázat zájem na zahájení řízení (08/07/2008, [T-160/07](#), Color Edition, EU:T:2008:261, § 22–26, potvrzeno 25/02/2010, [C-408/08 P](#), Color Edition, EU:C:2010:92, § 37–40). Je tomu tak proto, že zatímco relativní důvody pro prohlášení neplatnosti chrání zájmy vlastníků určitých starších práv, absolutní důvody pro prohlášení neplatnosti a pro zrušení chrání obecný zájem (který v případě zrušení založených na nedostatečném užívání zahrnuje obecný zájem na zrušení zápisu ochranných známek, které nesplňují požadavek užívání) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17–18).

Návrhy na prohlášení neplatnosti založené na relativních důvodech ([článek 60 nařízení o OZEU](#)) mohou naopak podávat pouze osoby uvedené v [čl. 46 odst. 1 nařízení o OZEU](#) (v případě návrhů založených na [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#)) nebo osoby oprávněné uplatňovat tato práva podle právních předpisů Evropské unie nebo práva dotčeného členského státu (v případě návrhů založených na [čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)).

Návrhy na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti založené na člancích [81](#), [82](#), [91](#) nebo [92](#) nařízení o OZEU (zejména zvláštní důvody pro zrušení a absolutní důvody pro kolektivní a certifikační ochranné známky) se ve vztahu k oprávnění řídí stejnými pravidly jako návrhy na zrušení nebo prohlášení neplatnosti založené na absolutních důvodech ([čl. 74 odst. 3 nařízení o OZEU](#)).

2.2 Písemné návrhy

[Čl. 63 odst. 2 nařízení o OZEU](#)

Návrhy na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti musí být podány písemně. Pokud jsou splněny všechny požadavky na přípustnost, není povinné používat formuláře poskytované úřadem. Použití úředních formulářů se však důrazně doporučuje. Návrhy na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti mohou být podány elektronicky.

2.3 Platba

[Čl. 63 odst. 2](#) a [čl. 180 odst. 3](#) nařízení o OZEU

[Čl. 15 odst. 1](#) a [čl. 18 odst. 2](#) přeneseného nařízení o OZEU

Ohledně obecných pravidel pro platby viz metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků](#).

Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti se považuje za podaný až po zaplacení poplatku. Z tohoto důvodu úřad před přezkoumáním přípustnosti návrhu nejprve zkontroluje, zda obdržel poplatek.

Zjistí-li úřad, že poplatek nebyl zaplacen, vyzve navrhovatele, aby poplatek zaplatil ve stanovené lhůtě. Nebude-li v příslušné lhůtě zaplacen požadovaný poplatek, sdělí úřad navrhovateli, že se návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti považuje za nepodaný. Pokud bude poplatek uhrazen, avšak po stanovené lhůtě, bude vrácen navrhovateli.

V případech, kdy je poplatek obdržen po uplynutí lhůty stanovené úřadem, ale navrhovatel poskytne důkaz, že ve lhůtě dal bance v členském státě řádný příkaz k převodu platby, použije se [čl. 180 odst. 3 nařízení o OZEU](#) včetně případné platby příplatku (viz metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků](#)).

Den podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti není dnem zaplacení poplatku ovlivněn, neboť [čl. 63 odst. 2 nařízení o OZEU](#) nestanoví žádné důsledky, pokud jde o den podání návrhu. Je-li poplatek zaplacen před uplynutím lhůty stanovené v [čl. 15 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#), návrh je považován za podaný a dnem podání bude den, ve který úřad obdržel písemné prohlášení.

Jako všeobecná zásada platí, že poplatek za zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti je poplatek, který se platí za podání návrhu bez ohledu na výsledek řízení. Proto se v případech nepřípustnosti nevrací.

Poplatek za zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti se nevrací ani v případech, kdy je návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti ve kterékoliv fázi vzat zpět.

V této souvislosti jsou jedinými opatřeními, která stanoví vrácení poplatku za zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, [čl. 15 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#), který je použitelný pouze v případech, kdy se návrh považuje za nepodaný v důsledku pozdní platby, a [čl. 18 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#), který při obdobném použití [čl. 9 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) stanoví vrácení 50 % poplatku za zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti v případě většího počtu žádostí za předpokladu, že k pozastavení řízení došlo před zahájením sporné části řízení.

Avšak v případě zpětvzetí návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti bude poplatek vrácen, pokud prohlášení o zpětvzetí bude úřadu doručeno týž den jako původní návrh.

2.4 Jazyky a překlad návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

2.4.1 Jazyk řízení

[Čl. 146 odst. 5 až 7 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 15 odst. 2 a 3 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti musí být podán v jednom z pěti jazyků úřadu. Pravidla o jazyku řízení jsou podrobně vysvětlena v metodických pokynech, [části A, Obecná pravidla, oddíl 4, Jazyk řízení](#).

Podle těchto pravidel dochází ve zrušovacích řízeních k případům, kdy se navrhovatel rozhoduje mezi dvěma možnými jazyky řízení (první a druhý jazyk napadené ochranné známky, přičemž oba jazyky jsou jazyky úřadu), a případům, kdy je pouze jeden možný jazyk řízení (pokud první jazyk není jedním z pěti jazyků úřadu, může být jazykem zrušovacího řízení pouze druhý jazyk napadené ochranné známky).

V případech, kdy existuje možnost volby, bude jazyk řízení výslovně uveden v návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti anebo, pokud tam výslovně uveden nebude, půjde o jazyk, v němž byl podán návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, a to v obou případech pokud se jedná o jeden z možných jazyků řízení.

Pokud navrhovatel zvolil nesprávný jazyk řízení, rozlišuje nařízení o OZEU mezi dvěma odlišnými scénáři: pokud je nesprávný jazyk jazykem úřadu a pokud jde o nesprávný jazyk jedním z úředních jazyků Evropské unie (ale nejedná se o jazyk úřadu). V závislosti na tom, o který z výše uvedených případů se jedná, nastanou různé důsledky a platí lhůty, které musí navrhovatel zohlednit při volbě správného jazyka řízení a předkládání překladu návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.

- Pokud byl návrh podán v některém **jazyce úřadu**, který není jedním z možných jazyků řízení, navrhovatel musí z vlastního podnětu předložit překlad návrhu do prvního jazyka, pokud je tento jazyk jazykem úřadu, nebo do druhého jazyka. Překlad musí být předložen **do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti**. Pokud předložen nebude, návrh bude

zamítnut jako nepřipustný ([čl. 146 odst. 7 nařízení o OZEU](#), [čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#)).

[Čl. 15 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#) neodkazuje na [čl. 146 odst. 7 nařízení o OZEU](#), pokud jde o výzvu navrhovateli k odstranění nedostatku; proto **úřad v těchto případech nebude zasílat písemná upozornění na nedostatky** a bude po dobu jednoho měsíce po dni podání čekat na zaslání překladu návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.

- Pokud jazyk zvolený navrhovatelem **není jazykem úřadu**, návrh bude zamítnut jako nepřipustný. [Použije se čl. 146 odst. 5 nařízení o OZEU](#), který jasně stanoví, že návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti musí být podán v jazyce úřadu. Jelikož nebyla podána v jazyce úřadu, nepoužije se ani lhůta jednoho měsíce k odstranění nedostatku podle [čl. 146 odst. 7 nařízení o OZEU](#).

V případě, že jazyk, který navrhovatel zvolil, není jedním z možných jazyků řízení, veškerá korespondence úřadu ve zrušovacím řízení bude vedena v prvním jazyce napadená ochranné známky, pokud se jedná o jazyk úřadu, nebo v druhém jazyce, pokud první jazyk není jedním z pěti jazyků úřadu.

Pokud jde o užívání úředních formulářů, [čl. 146 odst. 6 nařízení o OZEU](#) stanoví, že je-li používán formulář poskytnutý úřadem, může být použit v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie za předpokladu, že jeho textové části jsou vyplněny v jednom z jazyků úřadu.

Pokud navrhovatel používá úřední formulář v jazyce, který nemůže být jazykem řízení, všechny textové části jsou v nesprávném jazyce a byl vybrán jazyk, který nemůže být jazykem řízení, platí zásady uvedené výše: pokud je nesprávně zvolený jazyk jazykem úřadu, navrhovatel musí do jednoho měsíce z vlastního podnětu předložit překlad; pokud není nesprávně zvolený jazyk jazykem úřadu, nedostatek nelze odstranit a návrh bude považován za nepřipustný.

2.4.2 Překlad důkazů požadovaných pro účely posouzení přípustnosti

[Čl. 15 odst. 4](#) a [čl. 16 odst. 2](#) přeneseného nařízení o OZEU

Pokud jsou k posouzení přípustnosti věci vyžadovány důkazy na podporu návrhu (například konkrétní okolnosti staršího práva, na němž je návrh založen) a pokud tyto důkazy nejsou v jazyce řízení nebo přeloženy do tohoto jazyka, úřad vyzve navrhovatele k odstranění tohoto nedostatku podle [čl. 15 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) (02/03/2007, [R 300/2006-4](#), ACTILON / ACTELION (fig.)). Není-li nedostatek odstraněn, návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti bude zamítnut pro celkovou nebo částečnou nepřipustnost ([čl. 15 odst. 4](#) a [čl. 16 odst. 2](#) přeneseného nařízení o OZEU).

2.5 Kontrola přípustnosti

[Článek 58](#) a čl. [60 odst. 4](#), čl. [63 odst. 3](#) a čl. [66 odst. 2](#) nařízení o OZEU

Články [12](#), [15](#) a [16](#) přeneseného nařízení o OZEU

Jakmile úřad zjistí, že příslušný poplatek byl řádně zaplacen, ověří přípustnosti návrhu.

Na rozdíl od námitkového řízení zde neplatí lhůta na rozmyšlenou a navrhovatel musí do uzavření sporné části řízení předložit důkazy, které odůvodní jeho návrh. To zejména znamená, že v případě návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na relativních důvodech musí být předložen důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany všech starších práv a důkaz o právu navrhovatele k nim. Tyto dokumenty by měly být přednostně předloženy spolu s návrhem.

Kontrola přípustnosti zahrnuje jak absolutní, tak relativní požadavky:

Absolutní požadavky na přípustnost jsou údaje a prvky, které musí být uvedeny v návrhu. Podrobně jsou popsány v [bodě 2.5.1](#). Navrhovatel nemůže nedodržení absolutního požadavku na přípustnost napravit. Není-li absolutní požadavek na přípustnost splněn, bude úřad považovat návrh za nepřipustný.

Relativní požadavky na přípustnost jsou údaje a prvky, které může navrhovatel napravit. Podrobně jsou popsány v [bodě 2.5.2](#). Navrhovatel musí odstranit jakýkoli nedostatek v oblasti relativního požadavku na přípustnost oznámený úřadem ve lhůtě dvou měsíců, kterou nelze prodloužit. Není-li nedostatek odstraněn ve stanovené lhůtě, úřad návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti zamítne.

Prvky identifikace absolutní a relativní přípustnosti je třeba hledat nejen v návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, ale také v jeho přílohách (09/12/2020, [T-30/20](#), Promed, EU:T:2020:599, § 27–29). Totéž platí i v případě, kdy navrhovatel předloží důkazy tak, že odkáže na on-line zdroj podle [čl. 16 odst. 1 písm. b\) nebo c\) druhé věty přeneseného nařízení o OZEU](#).

Pokud je návrh na prohlášení neplatnosti založený na relativních důvodech pro jedno starší právo shledán přípustným, budou o tom účastníci informováni a řízení bude pokračovat. Přípustnost jakéhokoli jiného staršího práva bude v případě potřeby zkoumána později v průběhu řízení (např. pokud opodstatněnost staršího práva, které bylo shledáno přípustným, není prokázána, viz [bod 3.2](#), nebo pokud návrh na prohlášení neplatnosti nemůže být plně uznán na základě tohoto staršího práva). Totéž platí pro návrhy na prohlášení neplatnosti založené jak na relativních, tak na absolutních důvodech.

Jakékoliv rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti pro nepřipustnost bude rovněž sděleno vlastníkově OZEU ([čl. 15 odst. 5 přeneseného nařízení o OZEU](#)), ale odvolat se proti němu může pouze navrhovatel.

2.5.1 Absolutní požadavky na přípustnost

Zjistí-li úřad absolutní nedostatek přípustnosti, vyzve navrhovatele, aby se do dvou měsíců k nepřípustnosti vyjádřil. Pokud po vyslechnutí navrhovatele úřad nadále trvá na tom, že existuje absolutní nedostatek přípustnosti, bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti pro nepřípustnost. Kopie tohoto rozhodnutí bude zaslána vlastníkově OZEU.

2.5.1.1 Napadená ochranná známka, která dosud nebyla zapsána

Návrh je podán proti OZEU, která ještě nebyla zapsána. Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti lze podat pouze proti zapsané OZEU. Návrh směřující proti přihlášce, která dosud nebyla zapsána, je předčasné (22/10/2007, [R 284/2007-4](#), VISION / VISION).

2.5.1.2 Napadená ochranná známka již neexistuje

Návrh je podán proti OZEU, která již v době podání návrhu neexistuje, jelikož se jí vlastník vzdal, skončila její platnost nebo byla zrušena či prohlášena za neplatnou pravomocným rozhodnutím.

2.5.1.3 Res judicata (věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto)

[Čl. 63 odst. 3 nařízení o OZEU](#)

Existuje pravomocné rozhodnutí úřadu nebo soudu pro ochranné známky Evropské unie ve smyslu [článku 123 nařízení o OZEU](#) o návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nebo protinávrhu v téže věci a kvůli témuž důvodu a za účasti týchž účastníků, v němž bylo rozhodnuto ve věci samé, a toto rozhodnutí nabylo účinnosti pravomocného rozhodnutí.

Více informací o nedostatcích ohledně přípustnosti viz příslušný oddíl Metodických pokynů, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 2, Hmotněprávní ustanovení, bod 5](#).

2.5.1.4 Nový návrh odvolávající se na jiná práva, která mohla být uplatňována na podporu prvního návrhu

[Čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#)

V případě, že se prohlášení neplatnosti zakládá na relativních důvodech, pokud navrhovatel vlastní několik starších práv a již dříve požádal o prohlášení neplatnosti téže OZEU (nebo učinil protinávrh) na základě jiného z těchto starších práv, na která se mohl odvolávat v dřívějším návrhu nebo protinávrhu.

Pro více podrobností o nedostacích ohledně přípustnosti viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddílu 2, Hmotněprávní ustanovení, bod 4.5.2.](#)

2.5.1.5 Zrušení na základě neužívání: ochranná známka byla zapsána po dobu kratší než pět let

[Článek 58 nařízení o OZEU](#)

Návrh na zrušení založený na neužívání je podán proti ochranné známce, jež nebyla ke dni podání návrhu zapsána po dobu pěti let.

2.5.1.6 Návrh podán v nesprávném jazyce

[Čl. 146 odst. 5 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 15 odst. 2 a 3 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Návrh na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti není podán za použití úředního formuláře a ani není ve správném jazyce, jak stanoví [článek 146 nařízení o OZEU](#), ani není do tohoto jazyka přeložen ve lhůtě jednoho měsíce od podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Pro podrobnější informace viz [bod 2.4](#) výše.

2.5.1.7 Identifikace napadené ochranné známky

[Čl. 12 odst. 1 písm. a\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti musí obsahovat číslo zápisu OZEU, jež má být zrušena nebo prohlášena za neplatnou, a jméno jejího vlastníka.

Více informací o nedostacích ohledně přípustnosti viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.1.1](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

2.5.1.8 Identifikace důvodů

[Čl. 12 odst. 1 písm. b\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti musí obsahovat uvedení důvodů, na nichž je založen, tj. určení konkrétních ustanovení nařízení o OZEU, která odůvodňují požadované zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, jak je stanoveno v člancích [58](#), [59](#), [60](#), [81](#), [82](#), [91](#) nebo [92](#) nařízení o OZEU.

Navrhovatel může v průběhu řízení omezit důvody, na kterých byl návrh původně založen, ale nemůže rozšířit rozsah návrhu uplatňováním jakýchkoli dalších důvodů.

Důvody zrušení a prohlášení o neplatnosti nelze spojit do jednoho návrhu, ale musí být předmětem samostatných návrhů a je třeba pro každý samostatně uhradit poplatek. Návrh na zrušení však může být založen na několika důvodech zrušení a návrh na prohlášení neplatnosti může být založen na kombinaci absolutních a relativních důvodů.

Více informací o nedostacích ohledně přípustnosti viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.1.3](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

2.5.1.9 Identifikace starších známek/práv

Pokud se návrh na prohlášení neplatnosti zakládá na relativních důvodech ([článek 60 nařízení o OZEU](#)), musí návrh obsahovat podrobnosti o právu či právech, na kterých je návrh založen.

[Čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 12 odst. 2 písm. a\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Pokud jde o absolutní požadavky na identifikaci starších ochranných známek / práv podle [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#), viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.1.2](#), neboť zrušovací řízení se řídí týmiž pravidly jako námitky, protože [čl. 12 odst. 2 písm. a\) nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#) obdobně uplatňuje i požadavky [čl. 2 odst. 2 písm. b\) nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#).

[Čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 12 odst. 2 písm. b\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Pokud jde o absolutní požadavky na identifikaci starších práv uplatňovaných podle [čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#), např.:

- právo na jméno,
- právo k vlastní podobě,
- právo autorské,
- právo k průmyslovému vlastnictví.

Níže jsou uvedeny absolutní požadavky na identifikaci:

- uvedení povahy staršího práva,
- vyobrazení staršího práva,
- uvedení, zda toto právo existuje v celé Evropské unii nebo pouze v jednom či více členských státech, a pokud ano, je třeba uvést, v jakých.

2.5.2 Relativní požadavky na přípustnost

Relativní požadavky na přípustnost stanovené v [čl. 15 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) jsou uvedeny níže.

2.5.2.1 Identifikace navrhovatele a/nebo jeho zástupce

[Čl. 12 odst. 1 písm. c\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Informace o identifikaci navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, jmenování kvalifikovaného zástupce a podmínkách, za nichž je jmenování zástupce povinné, naleznete v metodických pokynech, [části A, Obecná pravidla, oddíle 5, Účastníci řízení a kvalifikované zastupování](#), bodech [3](#) a [5](#).

Pokud jde o více navrhovatelů, návrhy na prohlášení neplatnosti založené na relativních důvodech se řídí stejnými pravidly jako námitky (viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení](#)). Tato pravidla jsou přímo spojena s podmínkami oprávnění podle [čl. 46 odst. 1](#) a [čl. 63 odst. 1](#) nařízení o OZEU (viz výše).

V případě návrhů na neplatnost založených na absolutních důvodech a návrhů na zrušení naopak neexistují žádné zvláštní požadavky ohledně více navrhovatelů kromě toho, že musí být v návrhu jasně uvedeni.

Upozorňujeme, že ve všech případech týkajících se více navrhovatelů se použije [článek 73 přeneseného nařízení o OZEU](#) a [čl. 18 odst. 2 a 3 prováděcího nařízení o OZEU](#) (jmenování společného zástupce a stanovení nákladů).

2.5.2.2 Další podrobnosti o starších ochranných známkách / právech

[Čl. 12 odst. 2 písm. c\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Data

[Čl. 2 odst. 2 písm. d\) a e\) přeneseného nařízení o OZEU](#) se uplatní obdobně (*mutatis mutandis*).

Více informací o nedostacích ohledně přípustnosti viz příslušný oddíl Metodických pokynů, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.2.1](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

Vyobrazení starších známek / starších označení

[Čl. 2 odst. 2 písm. f\) přeneseného nařízení o OZEU](#) se uplatní obdobně (*mutatis mutandis*).

Více informací o nedostacích ohledně přípustnosti viz příslušný oddíl metodických pokynů, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.2.2](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

Výrobky a služby

[Čl. 2 odst. 2 písm. g\) přeneseného nařízení o OZEU](#) se uplatní obdobně (*mutatis mutandis*).

Více informací o nedostatcích ohledně přípustnosti viz příslušný oddíl Metodických pokynů, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.2.3](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

2.5.2.3 Návrh podaný nabyvatelem licence nebo osobou oprávněnou podle právních předpisu Evropské unie nebo vnitrostátního práva

[Čl. 12 odst. 2 písm. d\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se, že navrhovatel tvrdí, že je majitelem staršího práva.

Více informací o nedostatcích ohledně přípustnosti viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.2.5](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

[Čl. 2 odst. 2 písm. h\) bod iii\) přeneseného nařízení o OZEU](#) se uplatní obdobně (*mutatis mutandis*).

2.5.2.4 Výzva k odstranění nedostatků

[Čl. 15 odst. 4 a 5 přeneseného nařízení o OZEU](#)

V souladu s [čl. 15 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) pokud úřad zjistí, že návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti není v souladu s [čl. 12 odst. 1 písm. c\) nebo čl. 12 odst. 2 písm. c\) nebo d\) přeneseného nařízení o OZEU](#), vyzve navrhovatele, aby odstranil nedostatky ve stanovené lhůtě. Upozorňujeme, že to platí pouze pro nedostatky, pokud jde o požadavky na přípustnost, a nikoli pro nedostatky týkající se požadavků na odůvodnění, jež musí navrhovatel odstranit z vlastního podnětu (viz [bod 3.2](#) níže).

Nejsou-li nedostatky před uplynutím lhůty odstraněny, vydá úřad rozhodnutí o zamítnutí návrhu pro nepřípustnost. V případech, kdy je návrh na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti založen na několika důvodech a/nebo starších právech a nedostatky se týkají pouze některých z nich, může řízení pokračovat ve vztahu k jiným důvodům nebo starším právům, pro které neexistují žádné nedostatky přípustnosti (částečná přípustnost).

V kontextu [čl. 15 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) nemůže skutečnost, že je navrhovatel vyzván, aby odstranil nedostatky, vést k rozšíření rozsahu řízení (starší práva, výrobky a služby atd.) daného původní žádostí.

[Čl. 15 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) je použitelný pouze na seznam relativních požadavků na přípustnost obsažený v [článku 12 přeneseného nařízení o OZEU](#).

Nedostatků souvisejících s absolutními požadavky na přípustnost se [čl. 15 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) netýká a nelze je odstranit (tj. povedou k zamítnutí dotčeného návrhu pro nepřípustnost).

2.5.3 Nepovinné údaje

2.5.3.1 Rozsah návrhu na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti

[Čl. 12 odst. 1 písm. d\) přeneseného nařízení o OZEU](#)

Návrh může obsahovat údaj o výrobcích a službách, proti kterým směřuje; není-li takový údaj uveden, bude se mít za to, že návrh směřuje proti všem výrobkům a službám napadeného zápisu.

Pokud navrhovatel uvede, že návrh směřuje pouze proti části výrobků a služeb uvedených v napadeném zápise, bude povinen jasně uvést seznam těchto výrobků/služeb. Pokud jej neuvede, bude se mít za to, že návrh směřuje proti všem výrobkům a službám uvedeným v napadeném zápise.

Více informací o tomto nepovinném požadavku viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 2.4.3.1](#), neboť pro zrušovací řízení platí tatáž vysvětlení a odůvodnění.

Navrhovatel je oprávněn omezit rozsah svého návrhu tím, že vyloučí podkategorie výrobků a/nebo služeb, pro něž byla napadená ochranná známka zapsána (pokud jde o návrh na zrušení, viz rozsudek ze dne 09/12/2014, [T-307/13](#), ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Odůvodněné prohlášení a podpůrné důkazy

[Čl. 12 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Podle [čl. 12 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) může návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti obsahovat i odůvodněné stanovisko o důvodech obsahující skutečnosti a argumenty, na nichž je návrh založen, a důkazy na podporu návrhu.

Jak odůvodněné stanovisko o důvodech, tak důkazy na podporu návrhu jsou ve fázi podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti nepovinné. Pokud jsou nezbytné k odůvodnění návrhu, musí být poskytnuty před uplynutím lhůty pro odůvodnění, kterou je uzavření sporné části řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti ([čl. 16 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#)). Týkají se věci samé, nikoliv přípustnosti návrhu.

2.5.3.3 Žádost o dřívější datum účinnosti zrušení

[Čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#)

V návrhu na zrušení lze požadovat dřívější datum účinnosti zrušení (viz též Metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 2, Hmotněprávní ustanovení, bod 1.3.1](#)). Pozdější žádost za tímto účelem musí být zamítnuta jako nepřípustné rozšíření rozsahu původního návrhu.

2.6 Oznámení o přípustnosti přihlášky a zahájení sporné části řízení

[Čl. 64 odst. 1 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 17 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#)

Jakmile byl návrh na zrušení shledán přípustným, je zahájena sporná část řízení a vlastníkoví OZEU je zaslán návrh na zrušení a další obdržené dokumenty.

Oznámení návrhu vlastníkoví OZEU bude též obsahovat výzvu, aby předložil vyjádření (a v případě návrhu na zrušení založeném na [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) výzvu, aby předložil důkaz o řádném užívání, viz [čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#)). V praxi poskytne úřad vlastníkoví OZEU na jeho první odpověď na návrh dva měsíce.

Oznámení informující účastníky o tom, že návrh na zrušení byl shledán přípustným, představuje rozhodnutí (viz analogicky k námitkovým řízením, 18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42–53). Jelikož se jedná o rozhodnutí, které neukončuje řízení, lze se proti němu odvolat pouze společně s pravomocným rozhodnutím o případu ([čl. 66 odst. 2 nařízení o OZEU](#)). Z toho plyne, že úřad je tímto rozhodnutím vázán a může jej zrušit, pokud jsou splněny požadavky na zrušení rozhodnutí uvedené v [článku 103 nařízení o OZEU](#). To znamená, že například pokud je po oznámení návrhu zjištěn nedostatek ohledně přípustnosti, mělo by být nejprve určeno, zda lze rozhodnutí o přípustnosti ještě zrušit. Pokud ano, vydá úřad po zrušení předchozího rozhodnutí o přípustnosti odpovídající písemné upozornění na nedostatky.

Ke zrušení nedojde, pokud důvod nepřípustnosti vznikne až **po** prvotní kontrole přípustnosti (např. když navrhovatel nacházející se mimo EHP přestane mít zástupce nebo nejmenuje zástupce nebo když se použije res judicata, protože během zrušovacího řízení příslušné rozhodnutí nabylo právní moci). V těchto případech úřad znovu provede kontrolu přípustnosti a vydá příslušnou výzvu k odstranění nedostatků, aniž by zrušil dřívější rozhodnutí o přípustnosti (které v okamžiku přijetí neobsahovalo žádnou chybu).

3 Sporná fáze

3.1 Vyplnění návrhu

[Čl. 64 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 17 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Podle [čl. 64 odst. 1 nařízení o OZEU](#) může úřad vyzývat účastníky, aby předložili svá vyjádření pokaždé, kdy to bude nezbytné. V praxi a v zájmu vyhnout se zbytečnému prodloužení řízení poskytne úřad obvykle dvě kola vyjádření běžně končící vyjádřením vlastníka OZEU (tj. návrh na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti – vyjádření vlastníka OZEU – vyjádření navrhovatele – vyjádření vlastníka OZEU).

Za výjimečných okolností mohou však být poskytnuta další kola vyjádření, zejména když jsou v posledním kole podány další relevantní důkazy, jež nemohly být podány dříve. Praxí úřadu je poskytnout účastníkům lhůtu dvou měsíců na předložení vyjádření.

Pokud jde o návrhy na prohlášení neplatnosti založené na relativních důvodech, může vlastník OZEU podat rovněž žádost o důkaz o užívání starších ochranných známek, na kterých je návrh založen. Pokud je žádost přípustná, úřad vyzve navrhovatele, aby předložil důkazy ([čl. 64 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#) a [čl. 19 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#)). Více informací o žádostech o důkazy viz v [bodě 3.4](#) níže.

Jakmile účastníci předloží svá vyjádření a/nebo důkaz o užívání (je-li zapotřebí), je sporná část ukončena a spis je připraven k rozhodnutí.

Nepodá-li v kterékoli fázi řízení jeden z účastníků vyjádření ve stanovené lhůtě, úřad ukončí spornou část a přijme rozhodnutí na základě důkazů, které má k dispozici ([čl. 17 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#)).

Pokud jde o pravidla pro lhůty, prodloužení, oznámení nebo změnu účastníků v průběhu řízení atd., viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení](#), neboť tato pravidla platí obdobně (*mutatis mutandis*).

3.2 Odůvodnění

[Článek 16, čl. 17 odst. 2, 3 a 4 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Na rozdíl od případu námitek není stanovena žádná lhůta pro předložení návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. To v zásadě umožňuje poskytnout navrhovatelům zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti kýžený čas na přípravu jejich návrhu a na shromáždění všech podpůrných skutečností, důkazů a argumentů. Navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti musí **společně s žádostí** předložit

veškeré skutečnosti, důkazy a argumenty na jeho podporu. Teprve po obdržení veškerých skutečností, důkazů a argumentů na podporu žádosti může vlastník OZEU připravit obhajobu, a během sporné části řízení tak může docházet ke smysluplné výměně připomínek.

Podle [čl. 16 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#) má navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti na to, aby předložila skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svého návrhu, čas až do uzavření sporné části řízení. Důvodem tohoto ustanovení je poskytnout větší flexibilitu než u námitkového řízení, **aby byly doplněny** skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu návrhu, zejména v reakci na zpochybnění vlastníkem OZEU, přičemž toto prohlášení neplatnosti je poslední možností zpochybnit platnost OZEU (také viz [bod 2.5.1.4](#) výše). Je dále v nejlepším zájmu navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, aby společně s návrhem předložil veškeré skutečnosti, důkazy a argumenty na jeho podporu (včetně případných potřebných překladů). V opačném případě se navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti vystavuje riziku, že pokud vlastník OZEU nepodá v odpovědi své připomínky, sporná část bude uzavřena, aniž by byla navrhovateli zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti poskytnuta další šance předložit cokoliv dalšího. Je tomu tak proto, že [čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#) uvádí, že když úřad vyzval stranu k podání připomínek do stanovené lhůty a ona tak neučiní, musí úřad spornou část řízení uzavřít a své rozhodnutí založit na zrušení nebo prohlášení neplatnosti na základě důkazů, které mu byly předloženy.

V případě návrhu na zrušení podle [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) spočívá důkazní břemeno na vlastníkově OZEU, který musí předložit důkaz o řádném užívání nebo doložit řádné důvody pro neužívání. Proto se jedná o jediný případ, kdy navrhovatel nemusí odůvodňovat svůj návrh ([čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#)).

V případě návrhu na zrušení podle [čl. 58 odst. 1 písm. b\) nebo c\) nařízení o OZEU](#) nebo v případě návrhu na prohlášení neplatnosti na základě absolutních důvodů podle [článku 59 nařízení o OZEU](#) musí navrhovatel předložit skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů, na nichž se návrh zakládá ([čl. 16 odst. 1 písm. a\) přeneseného nařízení o OZEU](#)).

V případě návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na relativních důvodech podle [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#) musí navrhovatel dokázat existenci, platnost a rozsah ochrany uplatňované starší známky a předložit důkazy prokazující oprávnění podat návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti ([čl. 16 odst. 1 písm. b\) přeneseného nařízení o OZEU](#)). Ohledně požadavků na odůvodnění starších práv viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.2](#) a oddíl o řízení o prohlášení neplatnosti založeném na relativních důvodech v Metodických pokynech, [části D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 2, Hmotněprávní ustanovení](#). Pokud není ve fázi odůvodňování prokázána opodstatněnost staršího práva, které bylo shledáno přípustným, a pokud existuje jiné starší právo, jehož opodstatněnost je prokázána, je nutno zkontrolovat absolutní požadavky na přípustnost tohoto staršího práva.

V případě návrhu na prohlášení neplatnosti založeném na relativních důvodech podle [čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#) musí navrhovatel předložit důkazy o nabytí, pokračující existenci a rozsahu ochrany staršího práva a předložit důkazy prokazující oprávnění podat návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti ([čl. 16 odst. 1 písm. c\) přeneseného nařízení o OZEU](#)).

Kromě toho v případě důvodů uplatňovaných podle [čl. 60 odst. 1 písm. c\) a d\) a čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#) musí navrhovatel uvést ustanovení rozhodného práva, kterých se hodlá dovolávat. Pokud je dovolávaným právem vnitrostátní právo, musí rovněž uvést jeho obsah tím, že předloží oficiální zveřejnění příslušných ustanovení nebo judikatury. Ve všech případech musí navrhovatel prokázat, že splňuje podmínky pro nabytí a rozsah ochrany podle uplatňovaného rozhodného práva. Viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.2.4.3 a 4.2.4.4](#).

Pokud navrhovatel nepředloží požadované skutečnosti, argumenty nebo důkazy k odůvodnění svého návrhu, návrh bude zamítnut jako neodůvodněný ([čl. 17 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#)).

3.2.1 Důkazy on-line

3.2.1.1 Starší přihlášky a zápisy ochranných známek, nezapsané ochranné známky a jiná označení užívaná v obchodním styku, označení původu a zeměpisná označení (čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU)

Podle [čl. 16 odst. 1 písm. b\) přeneseného nařízení o OZEU](#) v případě návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na relativních důvodech neplatnosti uvedených v [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#) je důkaz, který je potřebný pro odůvodnění nároku, stejný jako důkaz vyžadovaný v námitkových řízeních, jelikož se obdobně použije [čl. 7 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#). To rovněž znamená, že navrhovatel v řízení o prohlášení neplatnosti může spoléhat na odůvodnění on-line pro důkazy podání přihlášky nebo zápisu těchto starších práv a případně na příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Jelikož praxe pro informování úřadu o záměru opírat se o on-line důkazy a pro identifikaci on-line zdrojů je totožná jako v případě námitkových řízení, viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.2](#), kde je vysvětlen postup „formálního prohlášení“, a následně každý konkrétní bod týkající se jednotlivých druhů starších práv pro identifikaci on-line zdrojů.

3.2.1.2 Práva k průmyslovému vlastnictví (čl. 60 odst. 2 písm. d) nařízení o OZEU)

Kromě výše uvedených skutečností podle [čl. 16 odst. 1 písm. c\) druhé věty přeneseného nařízení o OZEU](#), pokud mají být předloženy důkazy týkající se podání přihlášky nebo zápisu staršího **práva k průmyslovému vlastnictví** (podle [čl. 60 odst. 2 písm. d\) nařízení o OZEU](#)), včetně případů, kdy je nutné v rámci tohoto důvodu předložit důkazy týkající se obsahu příslušných vnitrostátních právních předpisů, a tyto

důkazy jsou přístupné on-line ze zdroje uznávaného úřadem, může navrhovatel využít on-line odůvodňování.

Odvolávání se na právo k průmyslovému vlastnictví je možné pouze v případě řízení o prohlášení neplatnosti. Avšak při uplatnění téhož odůvodnění a postupu stanoveného pro námitkové řízení musí navrhovatel formálně prohlásit, že chce využít on-line odůvodňování předtím, než uplyne lhůta pro podání odůvodnění. Kromě tohoto úřad přijme identifikaci úředních publikací a/nebo vnitrostátních databází, pokud pocházejí od vlády nebo úředního orgánu příslušného členského státu, a pokud jsou veřejně dostupné a bezplatné. Pro identifikaci vnitrostátního práva platí tytéž požadavky jako pro nezapsané ochranné známky nebo jiná označení užívaná v obchodním styku (viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.2.4.3](#)).

3.3 Překlady a změny jazyka v průběhu zrušovacího řízení

3.3.1 Změna jazyka

[Čl. 146 odst. 8 nařízení o OZEU](#)

[Článek 13 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Jazyk zrušovacího řízení obvykle určí navrhovatel řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti a tento jazyk musí být v souladu s [článkem 146 nařízení o OZEU](#). Viz [bod 2.4.1](#) výše pro více podrobností o volbě jazyka řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti.

Účastníci řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti se však mohou také dohodnout, že jazykem řízení bude jiný úřední jazyk Evropské unie ([čl. 146 odst. 8 nařízení o OZEU](#)).

O této dohodě musí úřad informovat do dvou měsíců od oznámení návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti vlastníkov OZEU. Pokud nebyl návrh podán v daném jazyce, může vlastník OZEU zažádat, aby navrhovatel předložil překlad do tohoto jazyka. Žádost o překlad musí být úřadu doručena do uplynutí téže dvouměsíční lhůty. V tomto případě bude navrhovatel vyzván úřadem, aby předložil překlad návrhu do jazyka zvoleného oběma účastníky do uplynutí lhůty stanovené pro tento účel.

Pokud je podána formální žádost o překlad a překlad není předložen nebo je-li předložen pozdě nebo pokud žádost o změnu jazyka je předložena pozdě (po uplynutí lhůty dvou měsíců), jazyk řízení se nemění ([článek 13 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU](#)).

3.3.2 Překlad důkazů odůvodňujících návrh předložených navrhovatelem

[Čl. 16 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#)

[Článek 24](#) a [čl. 25 odst. 1 prováděcího nařízení o OZEU](#)

3.3.2.1 Důkazy v podobě osvědčení o podání přihlášky, zápisu a obnově zápisu nebo rovnocenné dokumenty, veškerá ustanovení příslušných vnitrostátních právních předpisů

Pokud je návrh založen na důvodech uvedených v [čl. 60 odst. 1 a 2 nařízení o OZEU](#), musí být důkazy týkající se **podání přihlášky, zápisu nebo obnovy starších ochranných známek nebo práv** nebo případně **obsah příslušných vnitrostátních právních předpisů** předloženy v jazyce řízení nebo by do tohoto jazyka měly být přeloženy.

Překlad musí navrhovatel předložit z vlastního podnětu do **jednoho měsíce** ode dne podání těchto důkazů. To se týká všech důkazů předložených navrhovatelem v průběhu řízení s cílem splnit požadavky [čl. 16 odst. 1 písm. b\) a c\) přeneseného nařízení o OZEU](#), ať už jsou předloženy společně s návrhem, nebo v pozdější fázi. **Úřad nebude zasílat písemná upozornění na nedostatky** a je na navrhovateli, aby předložil překlad důkazů na podporu návrhu z vlastního podnětu.

Požadavek na překlad důkazů odůvodňujících návrh se rovněž týká on-line důkazů, na které navrhovatel odkazuje, pokud není jazyk těchto on-line důkazů totožný s jazykem řízení. To vyplývá z [čl. 16 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#), kde se uvádí, že i „důkazy přístupné on-line“ musí být buď v jazyce řízení, nebo k nim musí být přiložen překlad.

[Čl. 25 odst. 1 prováděcího nařízení o OZEU](#) vyžaduje, aby překlad reprodukoval strukturu a obsah originálu. V případě překladů on-line důkazů odůvodňujících návrh bude přijato podání překladu bez originálu, pokud bude správně identifikován dokument, na nějž překlad odkazuje.

Dokument na podporu návrhu, který není přeložen navrhovatelem do jazyka řízení ve lhůtě stanovené v [čl. 16 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#), úřad nebude považovat za doručený, a proto jej nebude zohledňovat ([čl. 25 odst. 2 prováděcího nařízení o OZEU](#)) (05/03/2012, [R 826/2010-4](#), MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Další důkazy

Veškeré další důkazy předložené navrhovatelem na odůvodnění jeho návrhu, jako je **důkaz prokazující užívání v obchodním styku a důkaz o dobrém jménu**, se řídí [článkem 24 prováděcího nařízení o OZEU](#), tedy musejí být přeloženy do jazyka řízení pouze na žádost úřadu ve lhůtě za tímto účelem stanovené.

3.3.3 Překlad vyjádření předložených účastníky v průběhu řízení

[Čl. 146 odst. 9 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 25 odst. 2 písm. a\) prováděcího nařízení o OZEU](#)

V písemném řízení před úřadem účastník, který předloží vyjádření v **jazyce úřadu** jiném, než je jazyk řízení, musí podat překlad těchto vyjádření do jazyka řízení do **jednoho měsíce** ode dne podání ([čl. 146 odst. 9 nařízení o OZEU](#)).

Úřad **nebude o překlady žádat** a bude pokračovat v řízení. Je na účastníkovi, aby předložil potřebné překlady.

Nejsou-li překlady předloženy z vlastního podnětu účastníků ve lhůtě jednoho měsíce, vyjádření nebudou považována za doručená úřadu, a proto se k nim nebude přihlížet ([čl. 25 odst. 2 prováděcího nařízení o OZEU](#)).

Pokud účastník předloží vyjádření v **jazyce Evropské unie**, který **není** jazykem úřadu, lhůta jednoho měsíce na překlad vyjádření se nepoužije. Vyjádření bude od počátku považováno za neobdržené a nebude zohledněno.

3.3.4 Překlad důkazů předložených vlastníkem OZEU v průběhu řízení

[Článek 24](#) a [čl. 25 odst. 2 písm. a\) prováděcího nařízení o OZEU](#)

Na podpůrné doklady předložené vlastníkem OZEU v průběhu řízení (kromě důkazu o užívání, viz níže) se vztahuje [článek 24 prováděcího nařízení o OZEU](#), a proto je lze předložit v kterémkoli úředním jazyce Evropské unie.

Podle tohoto ustanovení není vlastník OZEU automaticky povinen předložit překlad, ale **úřad od něj může požadovat, aby tak učinil v určité lhůtě**. Při výkonu diskrečních pravomocí v této záležitosti přihledne úřad k povaze důkazů a k zájmům účastníků.

V případech, kdy úřad vlastníka OZEU vyzve, aby předložil překlady důkazů, bude jejich nepředložení ve stanovené lhůtě znamenat, že se k nepřeloženým dokumentům nebude přihlížet ([čl. 25 odst. 2 písm. a\) prováděcího nařízení o OZEU](#)).

3.3.5 Překlad důkazu o užívání

[Článek 19 přeneseného nařízení o OZEU](#)

[Článek 24 prováděcího nařízení o OZEU](#)

Podle [čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#) (na nějž se obdobně použije [čl. 10 odst. 6 přeneseného nařízení o OZEU](#)) a podle [čl. 19 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#) (na nějž se přímo použije [článek 24 prováděcího nařízení o OZEU](#)) může být důkaz o užívání předložen v kterémkoliv úředním jazyce Evropské unie.

Nejsou-li důkazy o užívání v jazyce řízení, **může** úřad požadovat od účastníka, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, předložil překlad dotyčných důkazů do uvedeného jazyka. Při výkonu diskrečních pravomocí v této záležitosti přihlédne úřad k povaze důkazů a k zájmům účastníků. V případech, kdy úřad účastníka vyzve, aby předložil překlady důkazů, bude jejich nepředložení ve stanovené lhůtě znamenat, že se k nepřeloženým dokumentům nebude přihlížet.

Pro další pokyny týkající se překladu důkazu o užívání viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 5.6](#).

3.4 Žádosti o důkaz o užívání

[Čl. 19 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Praxe týkající se žádostí o důkaz o užívání podle [čl. 64 odst. 2 nebo 3 nařízení o OZEU](#), pokud vlastník OZEU chce zažádat o důkaz o užívání starších ochranných známek, na nichž je založen návrh na prohlášení neplatnosti, byla sladěna s praxí v případě námitkových řízení ([čl. 10 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#)). V řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti musí být žádost o důkaz o užívání podána vlastníkem OZEU společně s první odpovědí na návrh, a to v první stanovené lhůtě pro podání vyjádření podle [čl. 17 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#).

Pokud bude žádost o důkaz o užívání předložena vlastníkem OZEU v pozdější fázi řízení, nebude přípustná.

Kromě toho podle [čl. 19 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#), pokud chce vlastník OZEU požádat o důkaz o užívání, musí tak učinit v **samostatném dokumentu**. K definici toho, co se rozumí „samostatným dokumentem“, viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.4.1](#), neboť se uplatňují stejné zásady.

Pro další pokyny týkající se žádostí o důkaz o užívání viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 5](#).

4 Další otázky

4.1 Pokračování v řízení

[Článek 105 nařízení o OZEU](#)

Podle [čl. 105 odst. 1 nařízení o OZEU](#) může být kterémukoli účastníkovi řízení před úřadem, který nedodržel úřadem určenou lhůtu, na žádost umožněno pokračovat v řízení za předpokladu, že v době podání žádosti byl zmeškaný úkon proveden. Žádost o pokračování v řízení bude přípustná pouze tehdy, pokud je podána do dvou měsíců po uplynutí nedodržené lhůty, přičemž nebude považována za podanou do zaplacení příslušného poplatku.

Toto ustanovení platí pro všechna řízení před úřadem. Pro více podrobností viz metodické pokyny, [část A, Obecná pravidla, oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty](#).

V řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti může být o pokračování v řízení žádáno v souvislosti s kteroukoli z různých lhůt v rámci řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti (kromě lhůt stanovených v [čl. 68 odst. 1 nařízení o OZEU](#) pro podání odvolání).

4.2 Pozastavení

[Článek 132 nařízení o OZEU](#)

[Článek 71 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Pokud jde o pozastavení, viz obecně Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení](#) (s přihlédnutím k tomu, že se v řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti neuplatňuje lhůta na rozmyšlenou). Použije se [článek 71 přeneseného nařízení o OZEU](#).

Hlavní zvláštnost řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti v této záležitosti se týká zvláštních ustanovení pro související žaloby před soudy pro ochranné známky Evropské unie. Jak stanoví [čl. 132 odst. 2 nařízení o OZEU](#), neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, úřad při projednávání návrhu na zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti přeruší řízení buď z vlastního podnětu po vyslechnutí účastníků, nebo z podnětu jednoho z účastníků a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost napadené OZEU již zpochybněna cestou protinávrhu u soudu pro ochranné známky Evropské unie.

Ustanovení [čl. 132 odst. 2 nařízení o OZEU](#) však také uvádí, že pokud o to některý z účastníků řízení před soudem pro ochranné známky Evropské unie požádá, může tento soud po vyslechnutí ostatních účastníků řízení přerušit. V tomto případě úřad v řízení pokračuje.

Žádost o pozastavení řízení podle [čl. 132 odst. 2 nařízení o OZEU](#) by měla být podpořena příslušnými důkazy. Žádosti o pozastavení řízení se považují za relevantní pro řízení a lze jim vyhovět podle [čl. 132 odst. 2 nařízení o OZEU](#) pouze v případech, kdy odkazují na napadenou OZEU, a nikoli v případech, kdy odkazují na jiné OZEU napadené v souběžných řízeních o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti.

4.3 Vzdání se, zpětvzetí a uzavření řízení

[Čl. 57 odst. 2 nařízení o OZEU](#)

[Čl. 17 odst. 5, 6, 7 a 8 přeneseného nařízení o OZEU](#)

4.3.1 Vzdání se napadené ochranné známky

Důsledky úplného vzdání se napadené OZEU (nebo částečného vzdání se vztahujícího se na některé výrobky a/nebo služby, proti kterým návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti směřuje) v řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti jsou v zásadě obdobné jako důsledky zpětvzetí přihlášky OZEU v námitkovém řízení.

Avšak na rozdíl od toho, k čemu dochází při zpětvzetí přihlášky OZEU, účinky vzdání se zapsané OZEU nejsou stejné jako účinky rozhodnutí ve věci samé ukončujícího dotyčné řízení. Zatímco vzdání se OZEU nabývá účinnosti až dne, kdy bylo vzdání se zapsáno, rozhodnutí o zrušení OZEU má účinky od dřívějšího dne, ať už od počátku (v případě prohlášení neplatnosti), nebo buď ode dne, kdy byl podán návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, nebo ode dne, který byl stanoven v rozhodnutí úřadu na žádost jednoho z účastníků podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#) (v případě zrušení). Proto navzdory prohlášení o vzdání se napadené OZEU může navrhovatel nadále tvrdit, že má oprávněný zájem na pokračování řízení o zrušení a/nebo vzdání se s cílem získat rozhodnutí ve věci samé (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42–43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA (col.), § 25–27).

V praxi to znamená, že pokud došlo k úplnému nebo částečnému vzdání se OZEU, která je předmětem řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti, a toto vzdání se ovlivňuje rozsah řízení, úřad pozastaví zápis vzdání se a souběžně uvědomí navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti a vyzve jej, aby informoval úřad, zda svůj návrh vezme s ohledem na prohlášení o vzdání se zpět. Důsledky pro účastníky a pro úřad budou záviset nejen na odpovědi navrhovatele, ale i na druhu dotčeného řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti, tedy zda zrušovacím úkonem je návrh na zrušení, nebo zda se jedná o návrh na prohlášení neplatnosti.

4.3.1.1 Probíhající návrh na zrušení

Pokud v reakci na dopis zasláný úřadem navrhovatel odpoví zpětvzetím návrhu na zrušení v důsledku vzdání se, bude vzdání se zaznamenáno a řízení bude uzavřeno, aniž by bylo vydáno rozhodnutí ve věci samé. Návrh bude vzat zpět.

Pokud navrhovatel neodpoví, bude zachováno pozastavení vzdání se a řízení o zrušení bude pokračovat, dokud nebude vyneseno konečné rozhodnutí o věci samé. Přihlašovatel nemusí nárokovat oprávněný zájem.

Poté, co rozhodnutí o zrušení nabude právní moci, vzdání se bude zapsáno pouze v případě výrobků a/nebo služeb, ve vztahu k nimž nebyla napadená OZEU zrušena, pokud takové existují.

4.3.1.2 Probíhající návrh na prohlášení neplatnosti

Pokud v reakci na dopis zaslaný úřadem navrhovatel odpoví zpětvzetím návrhu na prohlášení neplatnosti v důsledku vzdání se, bude vzdání se zaznamenáno a řízení bude uzavřeno, aniž by bylo vydáno rozhodnutí ve věci samé. Návrh bude vzat zpět.

Pokud přihlašovatel neodpoví nebo nebude nárokovat konkrétní oprávněný zájem, bude vzdání se zaznamenáno a řízení o zrušení bude pokračovat pro zbývající výrobky a/nebo služby, proti nimž směřuje návrh na zrušení a které nebyly odstraněny částečným vzdáním se, pokud takové existují. Pokud byly vzdáním se odstraněny všechny napadené výrobky, řízení o prohlášení neplatnosti bude uzavřeno odpovídajícím oznámením, aniž by bylo přijato rozhodnutí ve věci samé. Projednávání návrhu bude ukončeno následkem vzdání se.

Pokud navrhovatel odpoví a prohlásí, že má **oprávněný zájem** na získání rozhodnutí ve věci samé, úřad jeho návrh posoudí. Tvrzení o oprávněném zájmu bude přijato pouze tehdy, pokud přihlašovatel prokáže, proč je nutné rozhodnutí ve věci samé o prohlášení neplatnosti a proč nestačí vzdání se napadené ochranné známky. Tvrzení bez podpůrných dokladů a bez jakéhokoli vysvětlení toho, proč nestačí vzdání se ochranné známky (na rozdíl od prohlášení neplatnosti), budou zamítnuta. Kromě toho musí být oprávněný zájem skutečný, přímý a přítomný. Návrhy založené na možných budoucích střetech nebo domnělých střetech vyplývajících z převodu (konverze) napadené OZEU na vnitrostátní zápis budou zamítnuty. Jelikož v případech, kdy navrhovatel uvádí oprávněný zájem, většinou půjde o probíhající soudní řízení, musí účastník, který tvrdí, že má takový zájem, uvést, o jakou nápravu v těchto soudních řízeních usiluje. Zrušovací oddělení přijme formální rozhodnutí o zamítnutí nárokování oprávněného zájmu, přičemž zachová pozastavení vzdání se v platnosti do doby, než rozhodnutí nabude právní moci. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, řízení o prohlášení neplatnosti bude uzavřeno bez rozhodnutí o věci samé a vzdání se bude zaznamenáno.

Pouze v případech, kdy přihlašovatel nárokuje oprávněný zájem a prokáže jej, zachová úřad pozastavení vzdání se v platnosti až do právní moci rozhodnutí ve věci samé. Ve všech ostatních případech bude vzdání se zaznamenáno a řízení o prohlášení neplatnosti bude pokračovat pro zbývající výrobky a/nebo služby, proti nimž směřuje návrh na prohlášení neplatnosti a které byly odstraněny částečným vzdáním se, pokud takové existují. Pokud byly vzdáním se odstraněny všechny napadené výrobky, řízení o prohlášení neplatnosti bude uzavřeno, aniž by bylo přijato rozhodnutí ve věci samé. Projednávání návrhu bude ukončeno následkem vzdání se.

4.3.1.3 Datum vzdání se předchází datu podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Pokud dojde k prohlášení vzdání se před podáním zrušovacího úkonu, ale toto vzdání se ještě nebylo zapsáno do rejstříku v okamžiku podání návrhu, vezme úřad vzdání se na vědomí a zapíše je do rejstříku bez ohledu na podání jakýkoliv pozdějších

zrušovacích úkonů, včetně návrhu na zrušení, pokud navrhovatel žádá o stanovení dřívějšího data podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#).

Aby mohl úřad pozastavit zápis vzdání se do rejstříku, jak je vysvětleno výše, musí být prohlášení o vzdání se učiněno následně po předložení návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.

4.3.1.4 Částečné vzdání se neovlivní rozsah zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Pokud částečné vzdání se neovlivní žádné napadené výrobky a/nebo služby, bude částečné vzdání se zapsáno způsobem popsaným v metodických pokynech, [části E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 1, Změny v zápisu](#), a navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nebude informován.

4.3.1.5 Vzdání se je třeba předložit v samostatném dokumentu

Podle [čl. 17 odst. 7 přeneseného nařízení o OZEU](#) pokud se chce vlastník OZEU v průběhu řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti vzdát napadené ochranné známky, musí tak učinit v samostatném dokumentu.

K definici toho, co se rozumí „samostatným dokumentem“, viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.4.1](#), neboť se uplatňují stejné zásady.

4.3.2 Zpětvzetí návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti může kdykoli během řízení vzít svůj návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti zpět. Úřad informuje o zpětvzetí vlastníka OZEU a ukončí řízení.

Zpětvzetí odvolání, o kterém je vedeno řízení (před odvolacími senáty, Tribunálem Soudního dvora) znamená, že **napadené rozhodnutí nabývá právní moci**. Návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti již tedy poté nebude moci být vzat zpět.

Další informace týkající se zpětvzetí návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti poté, co bylo vydáno rozhodnutí zrušovacího oddělení, jsou uvedeny analogicky v metodických pokynech, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 6.2.2.3](#).

4.3.3 Platnost napadené ochranné známky skončí nebo je známka zrušena v souběžném řízení

Podobně jako v procesu vysvětleném výše v [bodě 4.3.1.2](#), pokud budou některé (nebo všechny) napadené výrobky a služby odstraněny v důsledku ukončení platnosti napadené OZEU, nebo kvůli zamítnutí v souběžných řízeních o zrušení, bude úřad informovat navrhovatele a vyzve ho, aby oznámil úřadu, zda má oprávněný zájem na získání rozhodnutí ve věci samé od dřívějšího dne. Totéž platí, jak již bylo vysvětleno v [bodě 4.3.1.2](#), když navrhovatel bude muset nárokovat a dokázat oprávněný zájem.

Pokud nebyl nárokován či dokázán oprávněný zájem nebo pokud byla napadená známka prohlášena za neplatnou od samého počátku v souběžném řízení o prohlášení o neplatnosti, bude řízení uzavřeno, aniž by bylo vydáno rozhodnutí ve věci samé.

Projednávání návrhu bude ukončeno v důsledku skončení platnosti nebo zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti napadené známky v souběžné věci.

V případě, že skončení platnosti nebo zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti v souběžném řízení neodstraní všechny napadené výrobky, a pokud nebyl nárokován a dokázán oprávněný zájem, řízení bude pokračovat pro zbývající výrobky a/nebo služby, proti kterým směřuje návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti a které nebyly odstraněny.

4.3.4 Rozhodnutí o rozdělení nákladů

[Čl. 109 odst. 4 a 6 nařízení o OZEU](#)

Účastník, který ukončí řízení tím, že vezme zpět svůj návrh na zrušení nebo návrh na prohlášení neplatnosti, nebo tím, že neobnoví zápis dané OZEU, nebo tím, že se OZEU vzdá, uhradí poplatky a náklady vzniklé druhému účastníkovi ([čl. 109 odst. 4 nařízení o OZEU](#)), a to s výjimkou případů, kdy ke zpětvzetí došlo v důsledku vzdání se práv (viz body [4.3.1.1](#) a [4.3.1.2](#) výše), v takovém případě pak náklady ponese vlastník OZEU.

Účastníci mohou dále uvést, že vzdání se nebo zpětvzetí je důsledkem dohody, kterou uzavřeli, a že rozhodnutí o nákladech není nutné. Pokud je taková žádost přijata společně se žádostí o vzdání se nebo o zpětvzetí a je podepsána oběma účastníky, úřad nevydá rozhodnutí o nákladech. Takovou žádost lze úřadu poslat také ve dvou samostatných dopisech. V případech, kdy není uveden žádný údaj, zda se účastníci dohodli o nákladech, úřad neprodleně přijme rozhodnutí o nákladech. Již vydané rozhodnutí o nákladech nebude úřadem revidováno, pokud účastníci takové informace poskytnou po dni rozhodnutí. Je ponecháno na účastnících, aby dodrželi dohodu a rozhodnutí úřadu o nákladech „nevykonávali“.

Další informace o praxi úřadu, pokud jde o rozdělení a stanovení nákladů v řízeních *inter partes* jsou uvedeny v Metodických pokynech, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, body 6.5 a 6.6](#).

[Čl. 15 odst. 5 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Pokud je před oznámením přihlášky podle [čl. 17 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#) návrh na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti zamítnut v celém rozsahu jako nepřipustný podle [čl. 15 odst. 2, 3 nebo 4 přeneseného nařízení o OZEU](#), nebude přijato žádné rozhodnutí o nákladech.

4.4 Návrhy na zrušení a prohlášení neplatnosti proti téže OZEU

Je-li tatáž OZEU předmětem jak řízení o zrušení, tak řízení o prohlášení neplatnosti, má úřad diskreční pravomoc rozhodnout v každé věci, zda musí být jedno řízení pozastaveno, dokud druhé není ukončeno, nebo v jakém pořadí by řízení měla být rozhodována, přičemž bere v úvahu zásady úspornosti řízení a správní účinnosti.

Pokud je nejprve rozhodnuto, že OZEU je zcela neplatná (nebo částečně, ale pro všechny výrobky/služby, proti kterým zrušení směřuje), a stalo-li se toto rozhodnutí pravomocným, bude souběžné řízení o zrušení automaticky ukončeno, neboť již nemá žádný předmět. O nákladech rozhodne podle vlastní úvahy úřad ([čl. 109 odst. 5 nařízení o OZEU](#)), jenž obvykle dospěje k závěru, že každý účastník musí nést své vlastní náklady.

Avšak s přihlédnutím k různým účinkům zrušení (*ex nunc*) a prohlášení neplatnosti (*ex tunc*) se nejdříve rozhodne, že by OZEU měla být zcela zrušena (nebo částečně, ale pro všechny výrobky/služby, proti kterým návrh na neplatnost směřuje), úřad informuje navrhovatele o tomto rozhodnutí, když nabude právní moci, a vyzve jej, aby předložil své vyjádření k uzavření řízení o prohlášení neplatnosti. Prokáže-li navrhovatel dostatečný právní zájem na obdržení určovacího rozhodnutí o neplatnosti, řízení bude pokračovat.

4.5 Napadené mezinárodní zápisy s vyznačením EU

[Článek 190 \(2\)](#) a [článek 198 nařízení o OZEU](#)

Řízení o zrušení a/nebo o prohlášení neplatnosti mohou směřovat také proti mezinárodním zápisům s vyznačením Evropské unie. Zvláštní pravidla, jež jsou v těchto případech použitelná (zejména v souvislosti se dnem podání a příslušnou lhůtou pro důkaz o užívání) lze nalézt v metodických pokynech, [části M, Mezinárodní známky](#).

Návrh na zrušení a/nebo na prohlášení neplatnosti proti mezinárodnímu zápisu lze podat po dni zveřejnění mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie v Úředním věstníku úřadu (M.3.1. - Mezinárodní zápisy se změnami nebo bez nich od jejich zveřejnění podle [čl. 190 odst. 1 nařízení o OZEU](#)).

Pokud jde o zástupce majitelů napadených mezinárodních zápisů ze Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen „organizace WIPO“), úřad s nimi bude zpravidla komunikovat bez ohledu na sídlo majitele mezinárodního zápisu, pokud splňují kritéria [článku 120 nařízení o OZEU](#).

Nesplňuje-li zástupce majitele mezinárodního zápisu organizace WIPO kritéria [článku 120 nařízení o OZEU](#), bude oznámení o návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti zasláno přímo majiteli mezinárodního zápisu a kopie bude zaslána pro informaci jeho zástupci z organizace WIPO.

Oznámení o návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti také vyzve majitele mezinárodního zápisu, aby do dvou měsíců po jeho přijetí jmenoval kvalifikovaného zástupce podle [článku 120 nařízení o OZEU](#). V případech povinného zastupování ([čl. 119 odst. 2 nařízení o OZEU](#)) bude oznámení uvádět důsledky nesplnění tohoto požadavku (konkrétně že se k žádným sdělením zaslaným majitelem mezinárodního zápisu v průběhu řízení nebude přihlížet).

4.6 Převedení

[Čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#)

[Článek 20 přeneseného nařízení o OZEU](#)

Jako o alternativu k prohlášení neplatnosti může návrhovaatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti požádat o převedení OZEU, pokud jsou splněny podmínky uvedené v [čl. 21 odst. 1 a čl. 21 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#). Souhrnně lze říci, že návrhovaatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti se stane vlastníkem OZEU, je-li jeho nárok úspěšný. Jelikož se žádost vyřizuje v souvislosti s postupem pro prohlášení neplatnosti podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), použijí se pravidla pro tato řízení.

Převedení se použije pouze v případě, že jde o návrh na prohlášení neplatnosti na základě [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#), konkrétně pak pokud je OZEU zapsána jménem neoprávněného jednatele bez souhlasu vlastníka. V těchto případech může návrhovaatel v řízení o prohlášení neplatnosti **bud'** zažádat o prohlášení neplatnosti ochranné známky (podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#)), **nebo** o převedení OZEU ve prospěch návrhovaatele (podle [článku 21 nařízení o OZEU](#) a [čl. 20 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#)).

Pokud napadená OZEU přečká právní úkon částečně, a to **bud'** proto, že byl úkon směřován pouze proti části výrobků a služeb, nebo proto, že byl částečně neúspěšný, bude známka rozdělena. Část pro úspěšného návrhovaatele získá nové číslo zápisu ochranné známky spolu s novým vlastníkem, jeho zástupcem z řízení o prohlášení neplatnosti a seznamem výrobků a služeb, u nichž byl nárok úspěšný. Všechny ostatní údaje ochranné známky zůstanou stejné jako u původní známky.

4.6.1 Přípustnost žádosti

Při podávání návrhu na prohlášení neplatnosti na základě [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#) musí návrhovaatel v řízení o prohlášení neplatnosti ve formuláři návrhu uvést, o jakou nápravu usiluje. Může jít o:

1. prohlášení neplatnosti **nebo**
2. převedení podle [čl. 21 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#).

Žádost o převedení nelze uplatňovat kumulativně s návrhem na prohlášení neplatnosti OZEU na základě týchž důvodů uvedených v [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#).

Pokud tak navrhovatel prohlášení neplatnosti omylem učiní, úřad ho vyzve, aby vybral pouze jeden druh nápravy. Účastník bude informován, že pokud neodpoví, bude mít úřad za to, že navrhovatel prohlášení neplatnosti chce uplatnit nápravu spočívající v převedení (a nikoliv v prohlášení neplatnosti).

4.6.2 Přednost při průzkumu žádosti o převedení

Pokud navrhovatel uplatní [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) s tím, že žádoucí nápravou je převedení napadené OZEU, a [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) (zápis navzdory ustanovením [článku 7 nařízení o OZEU](#)), prozkoumá úřad nejprve absolutní důvody neplatnosti, jelikož důvodem tohoto ustanovení je veřejný zájem. Pokud platí absolutní důvody neplatnosti, nemůže úřad OZEU převést.

Pokud se navrhovatel odvolává na [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) a na jakýkoliv jiný důvod neplatnosti (např. nejednání v dobré víře podle [čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) nebo na jakýkoliv jiný relativní důvod podle [čl. 60 odst. 1 písm. a\), c\) a d\)](#) nebo [čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)), úřad nejprve prozkoumá žádost o převedení. Alternativní náprava stanovená v [čl. 21 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#) by ztratila svůj užitečný účinek, kdyby měl úřad diskreční pravomoc prohlásit neplatnost OZEU navzdory výslovnému záměru navrhovatele. Kromě toho by pak došlo k tomu, že zatímco by právní situace úspěšného navrhovatele byla podstatně odlišná, pokud by namísto převedení byla OZEU prohlášena na neplatnou, právní situace neúspěšného vlastníka by byla bez ohledu na výsledek stejná.

Více informací o převedení v řízení o prohlášení neplatnosti viz Metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 2, Hmotněprávní ustanovení](#).

***METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU OCHRANNÝCH ZNÁMEK
EVROPSKÉ UNIE***

***ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE
PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
(EUIPO)***

Část D

Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Oddíl 2

Důležitá ustanovení

Obsah

1 Obecné poznámky.....	1417
1.1 Důvody zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1417
1.2 Řízení inter partes.....	1417
1.3 Účinky zrušení a neplatnosti.....	1418
1.3.1 Právní účinky zrušení.....	1418
1.3.2 Právní účinky prohlášení neplatnosti.....	1418
1.3.3 Právní účinky žádosti o převedení OZEU.....	1418
2 Zrušení.....	1419
2.1 Úvod.....	1419
2.2 Neužívání OZEU – čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU.....	1419
2.2.1 Důkazní břemeno.....	1420
2.2.2 Řádné užívání.....	1420
2.2.3 Lhůta, kterou je třeba vzít v úvahu.....	1421
2.2.4 Řádné důvody pro neužívání.....	1422
2.3 OZEU se stane obvyklým označením (druhovým výrazem) – čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU.....	1422
2.3.1 Důkazní břemeno.....	1422
2.3.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1422
2.3.3 Příslušná veřejnost.....	1423
2.3.4 Obvyklé označení.....	1423
2.3.5 Obhajoba vlastníka.....	1424
2.4 OZEU se stane klamavou – čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU.....	1424
2.4.1 Důkazní břemeno.....	1424
2.4.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1424
2.4.3 Normy, které je třeba použít.....	1424
2.4.4 Příklady.....	1425
2.5 Další důvody pro zrušení kolektivních ochranných známek EU (článek 81 nařízení o OZEU).....	1425
2.6 Další důvody pro zrušení certifikačních ochranných známek EU (článek 91 nařízení o OZEU).....	1426
3 Absolutní důvody neplatnosti.....	1426
3.1 OZEU zapsaná v rozporu s článkem 7 nařízení o OZEU – čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU.....	1426
3.1.1 Důkazní břemeno.....	1426

3.1.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1427
3.1.3 Normy, které je třeba použít.....	1427
3.2 Obhajoba proti tvrzení o nedostatečné rozlišovací způsobilosti.....	1428
3.3 Nejednání v dobré víře – čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU.....	1429
3.3.1 Příslušný okamžik.....	1429
3.3.2 Pojem neexistence dobré víry.....	1429
3.3.2.1 Faktory, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry.....	1430
3.3.2.2 Faktory, které obvykle nenaznačují neexistenci dobré víry.....	1434
3.3.3 Důkaz neexistence dobré víry.....	1434
3.3.4 Vztah k dalším ustanovením nařízení o OZEU.....	1435
3.3.5 Rozsah neplatnosti.....	1435
3.4 Absolutní důvody neplatnosti pro kolektivní ochranné známky EU.....	1435
3.5 Absolutní důvody neplatnosti pro certifikační ochranné známky EU... 	1436
4 Relativní důvody neplatnosti.....	1436
4.1 Úvod.....	1436
4.2 Důvody podle čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU.....	1437
4.2.1 Normy, které je třeba použít.....	1437
4.2.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1437
4.2.2.1 Pro posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.....	1437
4.2.2.2 Přihláška na základě čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU.....	1438
4.3 Důvody podle čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU – jiná starší práva.....	1438
4.3.1 Právo na jméno / právo k vlastní podobě.....	1438
4.3.2 Autorské právo.....	1441
4.3.3 Jiná práva k průmyslovému vlastnictví.....	1444
4.4 Neužívání starší známky.....	1445
4.5 Obhajoba proti návrhu na prohlášení neplatnosti na základě relativních důvodů.....	1446
4.5.1 Souhlas se zápisem.....	1446
4.5.1.1 Případy, kdy došlo k zamítnutí tvrzení o souhlasu se zápisem.....	1447
4.5.1.2 Případy, kdy došlo k přijetí tvrzení o souhlasu se zápisem.....	1447
4.5.2 Starší návrhy na prohlášení neplatnosti nebo protinávrhy.....	1448
4.5.3 Strpění.....	1449
4.5.3.1 Příklady zamítnutí nároku na strpění.....	1450
4.5.3.2 Příklady (částečného) schválení nároku na strpění.....	1453
5 Res judicata (věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto).....	1454

Příloha 1 Důvody neplatnosti: Uplatňovaná časová působnost po vstupu v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. 03. 2016.....	1456
1 Absolutní důvody neplatnosti.....	1456
1.1 Důvody neplatnosti, které se používaly před 23. 03. 2016 na základě jiných nařízení EU kromě nařízení o ochranné známce Společenství.....	1456
1.2 Důvody neplatnosti, které nebyly stanoveny právem EU před vstupem v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. března 2016.....	1457
2 Relativní důvody neplatnosti, konkrétně čl. 60 odst. 1 písm. d) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU a vztah s čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU...	1457

1 Obecné poznámky

1.1 Důvody zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Podle [čl. 63 odst. 1 nařízení o OZEU](#) zrušovací řízení zahrnuje návrhy na zrušení a prohlášení neplatnosti.

Důvody zrušení jsou uvedeny v [článku 58 nařízení o OZEU](#).

Důvody neplatnosti jsou uvedeny v [článku 59 nařízení o OZEU](#) (absolutní důvody) a [článku 60 nařízení o OZEU \(relativní důvody\)](#). Pro časovou působnost uplatnění důvodů neplatnosti po vstupu v platnost nařízení (EU) [2015/2424](#) viz přílohu 1 níže.

Kromě těchto obecných důvodů se může navrhovatel zrušení nebo prohlášení neplatnosti odvolávat na zvláštní důvody na podporu návrhu na zrušení kolektivní ochranné známky nebo na prohlášení její neplatnosti podle [článku 81 nařízení o OZEU](#) (důvody zrušení) a [článku 82 nařízení o OZEU](#) (důvody neplatnosti) nebo na zrušení certifikační ochranné známky nebo na prohlášení její neplatnosti podle [článku 91 nařízení o OZEU](#) (důvody zrušení) a [článku 92 nařízení o OZEU](#) (důvody neplatnosti) (viz body [2.5](#) a [2.6](#), [3.4](#) a [3.5](#) níže).

Pokud je ochranná známka zapsána na jméno jednatele nebo zástupce vlastníka bez jeho souhlasu, může vlastník požádat, aby úřad převedl danou OZEU v jeho prospěch. Jedná se alternativu nápravy v řízení o prohlášení neplatnosti podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#). Další podrobnosti naleznete v bodě [1.3.3](#) níže a v metodických pokynech, [části D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíle 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti](#).

Přenesené nařízení o OZEU v [článcích 12 až 19](#) stanoví příslušná ustanovení týkající se návrhů na zrušení a prohlášení neplatnosti, včetně jazyků řízení, jejich přípustnosti, odůvodnění a zkoumání v dané věci atd.

1.2 Řízení inter partes

Zrušovací řízení nikdy nezahajuje samotný úřad. Iniciativa je na straně navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou, i v případech založených na absolutních důvodech neplatnosti.

[Čl. 63 odst. 1 nařízení o OZEU](#) stanoví podmínky, které musí navrhovatel splnit, aby mohl mít oprávnění (*locus standi*) k podání návrhu na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v metodických pokynech, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti, body 2.1 a 4.1](#).

1.3 Účinky zrušení a neplatnosti

1.3.1 Právní účinky zrušení

Podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#) se v případě **zrušení** a v míře, v jaké byla práva vlastníka zrušena, má za to, že ochranná známka Evropské unie (dále jen „OZEU“) nemá účinky stanovené v nařízení o OZEU ode dne podání návrhu na zrušení.

Úřad může stanovit dřívější datum, k němuž nastal některý z důvodů zrušení, pokud o to některá ze stran požádá a navrhující strana prokáže oprávněný zákonný zájem v tomto ohledu. Na základě informací, které jsou k dispozici v příslušném procesním spisu, musí být možné přesně určit dřívější datum. Toto dřívější datum by v každém případě mělo být stanoveno po pětileté „odkladné lhůtě“, kterou získat vlastník OZEU po zápisu OZEU podle [článku 18 nařízení o OZEU](#) (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, potvrzeno 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48–50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Pokud návrhu na zrušení předcházela protinávrh na zrušení podle [článku 128 nařízení o OZEU](#) mezi týmiž účastníky a soud ho „odložil“ podle [čl. 128 odst. 7 nařízení o OZEU](#), datum účinnosti zrušení bude datum protinávrhu bez ohledu na to, zda toto datum bylo v návrhu na zrušení před úřadem výslovně vyžadováno (viz [bod 2.2.3 níže](#)). Není tím dotčena žádná případná žádost o dřívější datum účinnosti zrušení v úvodním protinávrhu (v takovém případě musí být doložen oprávněný zájem).

Pokud jde o praxi úřadu v případě, že se vlastník vzdá ochranné známky v okamžiku, kdy probíhá řízení o zrušení, viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti, bod 4.3](#).

1.3.2 Právní účinky prohlášení neplatnosti

Podle [čl. 62 odst. 2 nařízení o OZEU](#) se v případě **prohlášení neplatnosti** má za to, že OZEU neměla od počátku účinky stanovené v nařízení o OZEU.

Pokud jde o praxi úřadu v případě, že se vlastník vzdá ochranné známky v okamžiku, kdy probíhá řízení o prohlášení neplatnosti, viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti, bod 4.3](#).

1.3.3 Právní účinky žádosti o převedení OZEU

Podle [čl. 21 odst. 2 písm. a\)](#) a [čl. 163 odst. 1 písm. b\)](#) nařízení o OZEU, pokud vlastník OZEU navrhuje prohlášení neplatnosti podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#), může požádat, jako alternativní řešení k prohlášení neplatnosti ochranné známky, o její převedení v jeho prospěch, pokud byla zapsaná na jméno jeho jednatele nebo zástupce bez souhlasu daného vlastníka. Tato žádost o převedení není samostatným důvodem pro právní krok, ale pouze prostředkem **alternativní nápravy**. Pokud je návrh úspěšný, stane se navrhovatel

vlastníkem OZEU se zpětnou účinností ke dni zápisu nebo případně ke dni vzniku práva přednosti napadené OZEU. Tato alternativní náprava není k dispozici u jiných důvodů pro prohlášení neplatnosti.

2 Zrušení

2.1 Úvod

Podle [čl. 58 odst. 1 nařízení o OZEU](#) existují tři důvody zrušení.

- OZEU nebyla řádně užívána po nepřerušené období pěti let,
- OZEU se v důsledku činnosti/nečinnosti vlastníkem stala druhovou,
- OZEU se v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem stala klamavou.

Tyto důvody jsou podrobněji popsány v dalších bodech níže. Podle [čl. 58 odst. 2 nařízení o OZEU](#) platí, že existují-li důvody pro zrušení práv pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka EU zapsána, práva vlastníka OZEU se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.

Kromě těchto důvodů uvádí [článek 81 nařízení o OZEU](#) tři další zvláštní důvody, na základě kterých mohou být zrušena práva vlastníka **kolektivní ochranné známky EU**. Další zvláštní důvody pro zrušení **certifikačních ochranných známek EU** jsou uvedeny v [článku 91 nařízení o OZEU](#).

2.2 Neužívání OZEU – čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU

Podle [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) platí, že pokud po nepřerušené období pěti let od zapsání OZEU a před podáním návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nebyla OZEU řádně užívána ve smyslu [článku 18 nařízení o OZEU](#), musí být OZEU zrušena, neexistují-li řádné důvody pro neužívání.

Podle [čl. 58 odst. 2 nařízení o OZEU](#) platí, že pokud byla OZEU užívána pouze pro některé z výrobků a služeb, pro které je zapsána, bude zrušení omezeno na neužívané výrobky a služby.

Pokud jde o **procesní aspekty** předložení důkazů (lhůty pro předložení důkazů, další kola pro vyjádření a předložení dalších relevantních důkazů, překlady důkazů atd.), viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti](#).

Pro posouzení žádostí o zrušení na základě neužívání platí praktická pravidla pro **hmotněprávní posouzení** důkazu o užívání dřívějších práv v námitkovém řízení (viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 7, Důkaz o užívání](#)). V kontextu zrušovacího řízení je však třeba vzít v úvahu řadu skutečností, jež jsou pojednány níže.

2.2.1 Důkazní břemeno

Podle [čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#) leží důkazní břemeno na vlastníkově OZEU.

Úkolem úřadu je posouzení předložených důkazů na základě vyjádření stran. Úřad nemůže z *moci úřední* stanovit řádné užívání starších známek. Jeho úkolem není shromažďování důkazů. I vlastníci domněle dobře známých známek musí předkládat důkazy o řádném užívání svých známek.

2.2.2 Řádné užívání

Podle [čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 10 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#) údaje a dokumenty předkládané jako důkaz o užívání musí představovat údaje o místě, čase, rozsahu a povaze užívání napadené ochranné známky pro výrobky a služby, pro něž je zapsána.

Jak se uvádí výše, posouzení řádného užívání (včetně místa, času, rozsahu a povahy užívání) je stejné v řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti i v námitkovém řízení. Je třeba se řídit podrobnými úvahami uvedenými v metodických pokynech, [části C, Námitky, oddíle 7, Důkaz o užívání](#).

Nedostatek řádného užívání některých z napadených výrobků nebo služeb ve věci týkající se zrušení má za následek zrušení zapsané OZEU pro tyto výrobky nebo služby. Proto musí být důkazy o **užívání zapsaných (a napadených) výrobků nebo služeb** v řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti posuzovány s velkou pečlivostí.

Věc č.	Poznámky
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	OZEU byla zapsána pro <i>předměty pro sportovní rybolov, vybavení pro sportovní rybolov, doplňky pro sportovní rybolov</i> ve třídě 28. Odvolací senát potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení a zachoval OZEU pro <i>rybářské pruty</i> a nenapadené <i>rybářské vlasce</i> ve třídě 28. Odvolací senát se shodl se zrušovacím oddělením, že předložené důkazy, které měly prokázat užívání napadené OZEU, prokázaly řádné užívání pro „rybářské pruty“ a tyto výrobky jsou dostatečně odlišné od širokých kategorií <i>předmětů pro sportovní rybolov</i> a <i>vybavení pro sportovní rybolov</i> na to, aby tvořily vlastní soudržné podkategorie. Toto zjištění nebylo návrhovatelem odvolání napadeno.

2.2.3 Lhůta, kterou je třeba vzít v úvahu

Podle [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) může být OZEU zrušena, pokud nebyla řádně užívána po nepřerušené období pěti let. Nikdo se však nemůže domáhat zrušení práv vlastníka OZEU, pokud v období mezi uplynutím pětileté lhůty a podáním návrhu začala být ochranná známka řádně užívána nebo bylo její řádné užívání obnoveno. Dále podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#), pokud je žádosti o zrušení vyhověno, je datem účinnosti zrušení datum podání návrhu na zrušení.

Z těchto ustanovení vyplývá, že vlastník musí prokázat řádné užívání napadené OZEU v **pětiletém období předcházejícím datu podání návrhu na zrušení** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35–41).

Například pokud byla OZEU zapsána dne 01/01/2011, návrh na její zrušení mohl být podán ke dni 02/01/2016. Pokud by návrh na zrušení byl podán dne 15. 09. 2016, vlastník OZEU by musel prokázat řádné užívání této ochranné známky v období od 15. 09. 2011 do 14. 09. 2016.

Dokonce i v případě, že OZEU nezačala být řádně užívána během nepřetržitého pětiletého období po svém zápisu, nemůže být zrušena, pokud řádné užívání začalo nebo bylo obnoveno před podáním návrhu na zrušení. Pokud však je toto období kratší než tři měsíce **a** lze stanovit, že vlastník začal ochrannou známku řádně užívat nebo obnovil její řádné užívání vzhledem k hrozícímu zrušení, nelze důkazy o tomto užívání vzít v úvahu a OZEU bude muset být zrušena. Důkazní břemeno leží na navrhovateli zrušení, který musí prokázat, že vlastníka OZEU **informoval o svém záměru** podat návrh na zrušení.

V žádném případě nelze vzít v úvahu důkazy o řádném užívání **předcházejícím** nepřetržité pětileté období, během kterého ochranná známka nebyla užívána, bez ohledu na to, jak dlouho možná byla užívána.

Je-li podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#) žádáno **dřívější datum účinnosti zrušení**, může být schváleno – s výhradou toho, že žadatel o zrušení doloží oprávněný zájem (viz [bod 1.3.1](#) výše) – pokud nebylo doloženo žádné řádné užívání napadené ochranné známky **jak** během pětiletého období předcházejícího datu podání návrhu na zrušení, **tak** během pětiletého období předcházejícího požadovanému dřívějšímu datu účinnosti. Ze znění [čl. 62 odst. 1 druhé věty](#) vyplývá, že dřívější datum účinnosti zrušení může být stanoveno, pokud důvod ke zrušení „nastal“ v ten den. Avšak i když je takové dřívější datum účinnosti žádáno, je prvotním zájmem vlastníka OZEU prokázat řádné užívání napadené ochranné známky během pětiletého období bezprostředně předcházejícího datu podání návrhu na zrušení. Je-li řádné užívání napadené OZEU v tomto období prokázáno, nemůže být napadená ochranná známka vůbec zrušena. Důkaz o řádném užívání napadené ochranné známky v pětiletém období předcházejícím požadovanému dřívějšímu datu účinnosti se může stát relevantním pouze za předpokladu, že důkaz o řádném užívání napadené ochranné známky v pětiletém období bezprostředně předcházejícím datu návrhu na zrušení neexistuje.

Předcházel-li návrhu na zrušení protinávrh na zrušení podle [článku 128 nařízení o OZEU](#) mezi stejnými účastníky a byl-li soudem „odložen“ podle [čl. 128 odst. 7 nařízení o OZEU](#), období, pro které musí být prokázáno řádné užívání, trvá pět let předcházejících datu **protinávrhu** (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (obr.), EU:T:2018:7, § 55–56).

2.2.4 Řádné důvody pro neužívání

Je třeba se řídit podrobnými úvahami uvedenými v metodických pokynech, [části C, Námitky, oddíle 7, Důkaz o užívání](#) a zejména v [bodu 9](#).

2.3 OZEU se stane obvyklým označením (druhovým výrazem) – čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU

OZEU bude zrušena, pokud se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek či službu, pro něž je zapsána.

2.3.1 Důkazní břemeno

Je na navrhovateli zrušení, aby dokázal, že se výraz stal označením, které je v obchodě obvyklé, v důsledku:

- činnosti nebo
- nečinnosti

na straně vlastníka.

Úřad přezkoumá dané skutečnosti v souladu s [čl. 95 odst. 1 nařízení o OZEU](#) v rozsahu daném věcnými podáními předloženými navrhovatelem zrušení (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Při tom může vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. Nepůjde však nad rámec právních argumentů předložených navrhovatelem. Vychází-li žádost o zrušení pouze z [čl. 58 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), nelze ochrannou známku zrušit např. kvůli tomu, že je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

2.3.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

Navrhovatel zrušení musí dokázat, že se ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro dotyčný výrobek nebo službu, po dni zápisu OZEU, ačkoli lze vzít v úvahu skutečnosti či okolnosti, jež nastaly mezi dnem podání přihlášky a zápisem. Skutečnost, že označení bylo v obchodě obvyklé pro výrobky nebo služby, jejichž zápis byl požadován, ke dni podání přihlášky, by měla význam pouze v souvislosti s návrhem na prohlášení neplatnosti.

2.3.3 Příslušná veřejnost

OZEU je možné zrušit v souladu s [čl. 58 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), pokud se stala obvyklým označením pro výrobek nebo službu nikoliv pouze mezi částí příslušné veřejnosti, ale u její velké většiny, včetně osob, které se účastní obchodování s dotčeným výrobkem nebo službou (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Při posuzování, zda se ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobek či službu, pro kterou byla zapsána, je třeba se zaměřit nejen na vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů, nýbrž i – v závislosti na charakteristických znacích relevantního trhu – na vnímání obchodníků, jako jsou například prodejci (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Za jistých zvláštních okolností však může být dostatečné, že prodejci hotového výrobku neinformují své zákazníky, že označení bylo zapsáno jako ochranná známka a nenabízejí zákazníkům pomoc v okamžiku prodeje, jejíž součástí je upozornění na původ výrobků nabízených k prodeji (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23–25, 30).

2.3.4 Obvyklé označení

Označení je považováno za „označení, které je v obchodě obvyklé“, je-li v obchodě zavedenou praxí užívat dotyčný výraz k označení výrobků nebo služeb, pro něž je zapsán (viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola 5, Obvyklá označení a údaje \(čl. 7 odst. 1 písm. d\) nařízení o OZEU](#)). Není zapotřebí dokazovat, že výraz přímo popisuje kvalitu nebo vlastnost výrobků či služeb, ale jen že je v obchodě skutečně užíván k označení uvedených výrobků nebo služeb. Vždy je pravděpodobnější, že se síla rozlišovací způsobilosti ochranné známky zmenší, je-li označení evokativní nebo určitým způsobem výstižné, zvláště má-li pozitivní konotace, které ostatní vedou k využívání jeho vhodnosti nejen k označování výrobku či služby konkrétního výrobce, ale konkrétního typu výrobků nebo služeb (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Skutečnost, že je ochranná známka užívána jako obvyklé označení vztahující se na konkrétní výrobek nebo službu, je známkou toho, že ztratila svou schopnost rozlišovat dotyčné výrobky či služby od výrobků nebo služeb jiných podniků. Jednou ze známek toho, že se ochranná známka stala druhou, je skutečnost, že je v mluveném projevu běžně užívána k označení konkrétního typu nebo vlastnosti výrobků či služeb. To však samo o sobě není rozhodující. Musí být zjištěno, zda je ochranná známka stále schopná odlišovat dotyčné výrobky nebo služby od výrobků či služeb jiných podniků.

Neexistence jakéhokoli alternativního výrazu nebo existence pouze jednoho dlouhého, složitého výrazu může být také známkou toho, že se označení stalo označením, které je v obchodě obvyklé pro konkrétní výrobek či službu.

2.3.5 Obhajoba vlastníka

Pokud vlastník OZEU udělal to, co bylo možné v konkrétním případě přiměřeně očekávat (např. uspořádal televizní kampaň nebo zveřejnil reklamy v novinách a příslušných časopisech), nelze OZEU zrušit. Vlastník pak musí zkontrolovat, zda je ochranná známka uvedena ve slovnících jako druhový název; pokud ano, může požádat vydavatele, aby ochranná známka v dalších vydáních byla opatřena označením, že se jedná o zapsanou ochrannou známku ([článek 12 nařízení o OZEU](#)).

2.4 OZEU se stane klamavou – čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU

Pokud by v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, OZEU může být zrušena. V této souvislosti označuje „jakost“ vlastnost nebo charakteristický znak, spíše než stupeň či úroveň vynikání.

2.4.1 Důkazní břemeno

Úřad přezkoumá dané skutečnosti v souladu s [čl. 95 odst. 1 nařízení o OZEU](#) v rozsahu daném věcnými podáními předloženými navrhovatelem zrušení (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Při tom může vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. Nepůjde však nad rámec právních argumentů předložených navrhovatelem zrušení.

Břemeno důkazů vztahujících se na to, že se známka stala klamavou, nese navrhovatel zrušení, který musí dále dokázat, že klamání je důsledkem užívání vlastníkem. Užívá-li známku třetí strana, musí navrhovatel zrušení dokázat, že vlastník s uvedeným užíváním souhlasil, není-li třetí strana nabyvatelem licence zmocněným vlastníkem.

2.4.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

Navrhovatel zrušení musí dokázat, že ochranná známka může klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ dotyčných výrobků nebo služeb, od okamžiku po dni svého zápisu jako OZEU. Jestliže označení již klamalo nebo mohlo klamat veřejnost ke dni podání přihlášky, bude tato skutečnost relevantní v souvislosti s návrhem na prohlášení neplatnosti.

2.4.3 Normy, které je třeba použít

Metodické pokyny obsahují údaje o kritériích, která je třeba uplatnit při posuzování toho, zda je přihláška OZEU v souladu s [čl. 7 odst. 1 písm. g\) nařízení o OZEU](#) (metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola](#)

[8 Klamavé ochranné známky \(čl. 7 odst. 1 písm. g\) nařízení o OZEU](#)). Kritéria jsou srovnatelná s kritérii uplatňovanými v řízení o zrušení podle [čl. 58 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#).

2.4.4 Příklady

Ochrannou známku složenou ze zeměpisného označení nebo obsahující zeměpisné označení bude příslušná veřejnost zpravidla vnímat jako označení místa, odkud výrobky pocházejí. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy je vztah mezi zeměpisným názvem a výrobky očividně tak nereálný (např. protože místo veřejnosti není a pravděpodobně nebude známo jako místo původu dotýčných výrobků), že si spotřebitelé tuto souvislost nevytvoří.

V této souvislosti byla zrušena ochranná známka MÖVENPICK OF SWITZERLAND, protože dotýčné výrobky byly vyráběny (dle faktů) výhradně v Německu, nikoli ve Švýcarsku (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

OZEU bude dále zrušena, pokud obsahuje slovní prvky „kozí“ a „sýr“ a obrazový prvek, který zřetelně znázorňuje kozu, a je zapsána pro „kozí sýr“, ale je prokázáno užívání pro sýr nevyrobený z kozího mléka.

Je-li ochranná známka obsahující slovní prvky „čistá nová vlna“ zapsána pro „oděvy“, ale je prokázáno užívání pro oděvy vyrobené z umělých vláken, bude OZEU zrušena.



Je-li ochranná známka obsahující slova „pravá kůže“ nebo odpovídající piktogram zapsána pro „obuv“, ale je prokázáno užívání pro boty nevyrobené z kůže, OZEU bude zrušena.

2.5 Další důvody pro zrušení kolektivních ochranných známek EU (článek 81 nařízení o OZEU)

Podle [článku 81 nařízení o OZEU](#) vedle důvodů pro zrušení stanovených v [článku 58 nařízení o OZEU](#) budou práva vlastníka kolektivní ochranné známky EU zrušena na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, pokud:

1. vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky, jejichž případná změna byla zapsána do rejstříku;
2. vlastník kolektivní ochranné známky EU ji užívá tak, že se stala způsobitou klamání veřejnost, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud je pravděpodobné, že bude považována za něco jiného než za kolektivní ochrannou známku, jak je uvedeno v [článku 76 nařízení o OZEU](#);

3. změněná pravidla nevyhovují požadavkům [článku 75 nařízení o OZEU](#) nebo zahrnují jeden z důvodů pro zamítnutí uvedený v [článku 76 nařízení o OZEU](#), ale změna uvedená v rejstříku je v rozporu s ustanoveními [čl. 79 odst. 2 nařízení o OZEU](#), s výjimkou případu, kdy vlastník známky vyhoví požadavkům těchto ustanovení novou změnou pravidel pro užívání známky.

2.6 Další důvody pro zrušení certifikačních ochranných známek EU (článek 91 nařízení o OZEU)

Podle [článku 91 nařízení o OZEU](#) se kromě důvodů zrušení uvedených v [článku 58](#) práva vlastníka certifikační ochranné známky EU zruší na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

1. vlastník vykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány, v rozporu s [čl. 83 odst. 2 nařízení o OZEU](#);
2. vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky, jejichž případná změna byla zapsána do rejstříku;
3. způsob, jakým byla ochranná známka vlastníkem užívána, měl za následek, že se stala způsobitou klamat veřejnost způsobem uvedeným v [čl. 85 odst. 2 nařízení o OZEU](#);
4. změna pravidel pro užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s [čl. 88 odst. 2 nařízení o OZEU](#), s výjimkou případu, kdy vlastník známky vyhoví požadavkům tohoto článku novou změnou pravidel pro užívání známky.

3 Absolutní důvody neplatnosti

3.1 OZEU zapsaná v rozporu s článkem 7 nařízení o OZEU – čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU

OZEU může být prohlášena za neplatnou, pokud v okamžiku podání přihlášky OZEU mohla být vznesena námitka podle kteréhokoliv důvodu z těch, které jsou uvedeny v [článku 7 nařízení o OZEU](#).

3.1.1 Důkazní břemeno

Předmětem řízení o prohlášení neplatnosti je mimo jiné umožnit úřadu, aby přezkoumal platnost zápisu ochranné známky a přijal stanovisko, které měl případně přijmout z úřední moci při procesu zápisu na základě [čl. 42 odst. 1 nařízení o OZEU](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

V [čl. 95 odst. 1 druhé větě nařízení o OZEU](#) se výslovně uvádí, že v řízení o prohlášení neplatnosti podle [článku 59 nařízení o OZEU](#) omezí úřad své šetření na důvody a návrhy předložené účastníky. OZEU se těší domněnce platnosti a přísluší osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, aby u úřadu uplatnila konkrétní skutečnosti, které by platnost ochranné známky zpochybnilly (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27–29).

Úřad tedy přezkoumá dané skutečnosti v souladu s [čl. 95 odst. 1 druhou větou nařízení o OZEU](#) v rozsahu daném věcnými podáními předloženými navrhovatelem prohlášení neplatnosti (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Při tom může vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. **Nepůjde však nad rámec důvodů a argumentů předložených navrhovatelem** za účelem prohlášení neplatnosti.

Jedním z argumentů, které může vlastník OZEU předložit proti požadavku navrhovatele prohlášení neplatnosti, je důkaz, že daná OZEU získala rozlišovací způsobilost na základě užívání. Viz [bod 3.2](#) níže.

3.1.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

Tribunál rozhodl, že to, zda by měla být ochranná známka zapsána, nebo prohlášena za neplatnou, musí být posouzeno na základě stavu ke dni podání přihlášky, nikoli ke dni zápisu (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; potvrzeno 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Obecně řečeno, k vývoji nebo událostem po dni podání přihlášky či dni vzniku práva přednosti nebude přihlíženo. Například skutečnost, že se označení stalo po dni podání přihlášky označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobky nebo služby, jejichž zápis byl požadován, nemá pro účely průzkumu návrhu na zrušení neplatnosti význam (měla by význam pouze v souvislosti s návrhem na zrušení). Tyto skutečnosti, k nimž došlo po dni podání přihlášky, však lze vzít v úvahu, pokud umožňují vyvodit závěry ohledně stavu ke dni podání přihlášky dané OZEU a v míře, v níž tento závěr umožňují vyvodit. Tak tomu může být například v případě úryvků ze slovníku, které jsou datovány po dni podání přihlášky. Pokud nedošlo ode dne podání přihlášky k rychlému vývoji jazykového užívání nebo životních podmínek (ve smyslu sociálních nebo technických „trendů“), uvádí se slova ve slovnících obvykle pouze tehdy, pokud bylo jejich skutečné užívání a význam stanoveno během značného časového období (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Normy, které je třeba použít

Metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí](#) obsahují podrobnosti o kritériích, která je třeba použít při posuzování, zda je přihláška OZEU v souladu s [čl. 7 nařízení o OZEU](#). Kritéria jsou totožná s kritérii uplatňovanými v řízení o prohlášení neplatnosti podle [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#).

3.2 Obhajoba proti tvrzení o nedostatečné rozlišovací způsobilosti

Ochranná známka, která nevyhovuje [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) nebo d\) nařízení o OZEU](#), nebude prohlášena za neplatnou, pokud získala rozlišovací způsobilost užíváním ([čl. 59 odst. 2 nařízení o OZEU](#)). Ustanovení [čl. 59 odst. 2 nařízení o OZEU](#) se řídí stejnou logikou jako [čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU](#) a musí být vykládáno stejným způsobem a ve světle stejných příslušných faktorů (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF a FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Rozlišovací způsobilost získaná užíváním je v souvislosti s řízením o prohlášení neplatnosti výjimkou z důvodů prohlášení neplatnosti uvedených v [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) a d\) nařízení o OZEU](#). Jelikož se jedná o výjimku, nese **důkazní břemeno** účastník, který se chce na tuto výjimku odvolávat, tj. vlastník napadené ochranné známky. Vlastník napadené ochranné známky je v ideální pozici k tomu, aby předložil důkazy na podporu tvrzení, že jeho ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním této známky (např. pokud jde intenzitu, zeměpisný rozsah, délku užívání a investice do propagace). Pokud se tedy vlastník napadené ochranné známky odvolává na rozlišovací způsobilosti získané užíváním, ale nepředloží o tom důkazy, musí být ochranná známka prohlášena za neplatnou (19/06/2014, spojené věci [C-217/13](#) a [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68–71).

Vlastník OZEU se může rovněž podpůrně odvolávat na obhajobu získané rozlišovací způsobilosti a výslovně žádat zrušovací oddělení, aby rozhodlo nejprve o důvodu neplatnosti uvedeném v odvolání ([čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) nebo d\) nařízení o OZEU](#)).

Zrušovací oddělení obvykle těmto žádostem vyhoví (nevyžadují-li okolnosti jinak, např. když je sporná ochranná známka prohlášena neplatnou z jiných důvodů) a vydá rozhodnutí z důvodu neplatnosti uvedeného v odvolání (jak to umožňuje [čl. 66 odst. 2 nařízení o OZEU](#)). Jestliže to vede k závěru, že se použije [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) nebo d\) nařízení o OZEU](#), a jakmile se toto rozhodnutí stane pravomocným, bude sporná část řízení znovu otevřena, aby měl vlastník OZEU možnost předložit důkazy na podporu svého nárokovaní rozlišovací způsobilosti.

Metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola 14, Rozlišovací způsobilost získaná užíváním](#) ([čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU](#)) obsahují podrobnosti o kritériích, která je třeba použít při posuzování, zda OZEU získala rozlišovací způsobilost užíváním.

Vlastník musí prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost nejpozději v den žádosti o prohlášení neplatnosti (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Jsou tedy relevantní rovněž důkazy o rozlišovací způsobilosti i) do data přihlášky OZEU (nebo případně data vzniku práva přednosti), ii) od data přihlášky OZEU (nebo případně data vzniku práva přednosti) do data zápisu, a iii) od data zápisu do data žádosti o prohlášení neplatnosti.

3.3 Nejednání v dobré víře – čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU

Nařízení o OZEU považuje neexistenci dobré víry pouze za absolutní důvod **neplatnosti** OZEU, který lze uvádět buď u úřadu, nebo jako protinávrh v řízení o porušení práv. Nejednání v dobré víře proto není relevantní pro přezkumné nebo námitkové řízení (pro námitkové řízení: 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Příslušný okamžik

Příslušným okamžikem pro určení toho, zda majitel OZEU nejednal v dobré víře, je **čas podání přihlášky k zápisu**. Je však třeba připomenou níže uvedené skutečnosti.

- Skutečnosti a důkazy datované před podáním lze vzít v úvahu pro interpretaci vlastníkovu záměru k datu podání OZEU. K těmto skutečnostem patří mimo jiné to, zda již existuje zápis známky v členském státě, u úřadu či v jiné jurisdikci, okolnosti, za nichž byla tato známka vytvořena, a její využívání od jejího vytvoření (viz [bod 3.3.2.1](#) níže, třetí odstavec).
- Skutečnosti a důkazy datované po podání lze někdy použít pro interpretaci vlastníkovu záměru k datu podání OZEU, zejména pokud jde o to, zda majitel známku od jejího zápisu užíval (viz [bod 3.3.2.1](#) níže, třetí odstavec).

3.3.2 Pojem neexistence dobré víry

Pojem neexistence dobré víry zmiňovaný v [čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) je autonomním pojmem práva Evropské unie (EU), který by měl mít v EU jednotný výklad (rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). V právních předpisech však není definován, vymezen ani jakkoli popsán.

Generální advokátka Sharpston navrhla, aby byl definován jako „chování, které se odchyluje od uznávaných zásad etického chování nebo od poctivých obchodních zvyklostí a zvyklostí v daném odvětví“ (stanovisko generální advokátky Sharpston z 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[Čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) odpovídá cíli obecného zájmu, kterým je zabránit zápisům ochranných známek, které jsou nedovolené nebo v rozporu s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi v daném odvětví. Tyto zápisy jsou v rozporu se zásadou, že právní předpisy EU nelze rozšířit tak, aby se vztahovaly na nedovolené zvyklosti na straně obchodníka, které znemožňují dosáhnout cíle dotčené

právní úpravy (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Důvod neexistence dobré víry se použije tam, kde je z příslušných a shodujících se indicií zřejmé, že vlastník OZEU podal svou přihlášku nikoli s cílem zapojit se poctivě do konkurence, ale s úmyslem poškodit zájmy třetích stran způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem získat, aniž by se přitom nutně zaměřil na konkrétní třetí stranu, výlučné právo pro jiné účely než jsou ty, které spadají do funkcí ochranné známky, zejména základní funkce označení původu (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, § 46).

Aby bylo možné zjistit, zda vlastník v době podání přihlášky jednal v rozporu s dobrou vírou, je nutné provést **celkové posouzení**, v němž musí být přihlédnuto ke všem příslušným faktorům individuálního případu (rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), zejména celého seznamu všech výrobků a služeb, u nichž byla známka použita, přestože nebyla pro některé z nich nakonec zapsána. Níže je uveden **neúplný** seznam těchto faktorů.

3.3.2.1 Faktory, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry

Judikatura nabízí tři faktory, které jsou zvláště relevantní:

1. **Totožnost nebo podobnost označení:** skutečnost, že OZEU údajně zapsaná při neexistenci dobré víry je totožná nebo podobná s označením, kterého se návrh na prohlášení neplatnosti týká, může být významná pro konstatování neexistence dobré víry. Ačkoli v mnoha případech, kdy je zjištěna neexistence dobré víry, existuje totožnost nebo podobnost se starším označením, nebezpečí záměny není předpokladem neexistence dobré víry (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, § 51). Totožnost nebo podobnost označení nakonec sama o sobě k prokázání neexistence dobré víry nepostačuje (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59–60).
2. **Vědomé užívání totožného nebo podobného označení:** skutečnost, že vlastník OZEU věděl nebo si měl být vědom užívání totožného nebo podobného označení třetí stranou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby může být také významná.

O vědomé užívání se jedná například i tehdy, když účastníci byli navzájem v obchodním vztahu, a tudíž „nemohli nevědět a patrně si byli vědomi, že navrhovatel prohlášení neplatnosti toto označení dlouhou dobu užíval“ (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), když dobré jméno označení, dokonce i „historické“ ochranné známky, bylo obecně známou skutečností (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) nebo když totožnost nebo téměř úplná totožnost mezi napadenou známkou a staršími označeními „zjevně nemůže být náhodná“ (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Existenci vědomého užívání lze **předpokládat** („musí si být vědom“) mimo jiné na základě všeobecné známosti v dotyčném hospodářském odvětví či na základě délky užívání. Čím je toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že majitel OZEU o

tomto užívání věděl (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). V závislosti na okolnostech dané věci lze tuto domněnku použít i v případě, že bylo označení zapsáno v zemi mimo EU (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64–71).

Vědomost o existenci totožného nebo podobného staršího označení pro totožné nebo podobné výrobky a služby **sama o sobě nepostačuje** k tomu, aby podpořila zjištění neexistence dobré víry (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48–49). Vždy to závisí na okolnostech případu (například viz 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Obdobně okolnost, že přihlašovatel si je při podání přihlášky vědom nebo by si měl být vědom toho, že třetí osoba **v zahraničí užívá ochrannou známku**, kterou lze zaměnit s přihlašovanou ochrannou známkou, nepostačuje **sama o sobě** k prokázání existence nedostatku dobré víry přihlašovatele ve smyslu uvedeného ustanovení (rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Znalost nebo domněnka znalosti stávajícího označení se nepožaduje tam, kde vlastník OZEU zneužívá systém s úmyslem zabránit **jakémukoli** podobnému označení v uvedení na trh (viz např. umělé prodloužení poshověcí lhůty pro neužívání v bodě 3 písm. e) níže).

3. **Nepoctivý záměr ze strany vlastníka OZEU:** jedná se o subjektivní faktor, který musí být určen na základě objektivních okolností (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Opět může být relevantních více faktorů. Viz např. následující scénáře případů.
- a. Dobrá víra neexistuje, jestliže původní účel přihlášek ochranných známek není správně naplňován a tyto přihlášky jsou podávány spekulativně nebo výlučně za účelem získání finančních náhrad (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. Neexistence dobré víry se vyvodí v případě, že přihlašovatel OZEU zamýšlel „parazitně“ využívat dobrého jména osoby navrhuující prohlášení neplatnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) nebo jeho zapsaných známek a těžit z této pověsti prospěch (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), i v případě, že tyto ochranné známky zanikly (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (obr.), § 25).
 - c. Neexistence úmyslu použít ochrannou známku pro některé nebo všechny přihlášené výrobky a služby představuje neexistenci dobré víry v souvislosti s nimi, pokud přihlašovatel OZEU jednal s úmyslem poškodit zájem třetích stran způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi nebo – aniž by se zaměřil na konkrétní třetí stranu – získání výlučného práva pro jiné účely, než které spadají do funkcí ochranné známky. Pokud se neexistence úmyslu užívat ochrannou známku v souladu se základními funkcemi ochranné známky týká pouze určitých výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce, představuje přihláška neexistenci dobré víry pouze v rozsahu, v němž se týká těchto výrobků nebo služeb (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396,

§ 126). Avšak existuje-li obchodní logika pro podání přihlášky OZEU a lze předpokládat, že vlastník OZEU měl skutečně v úmyslu užívat označení jako ochrannou známku pro výrobky, o jejichž ochranu žádá, naznačovalo by to, že žádný nepoctivý úmysl neexistoval. Například by se mohlo jednat o případ, kdy měl vlastník OZEU obchodní pobídku, aby širší měrou chránil ochrannou známku, například zvýšení počtu členských států, v nichž vlastník generuje obrát z výrobků prodávaných pod touto známkou (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

- d. Existence přímého nebo nepřímého vztahu mezi účastníky před podáním žádosti o OZEU, např. vztahu před, během a po uzavření smlouvy (zbytkový) vztah, může rovněž naznačovat, že vlastník OZEU nejednal v dobré víře (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85–87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25–32). Zápis označení vlastníka OZEU jeho vlastním jménem může být v takových případech podle okolností považován za porušení poctivých obchodních a podnikatelských praktik.
- e. Neexistence dobré víry byla konstatována v případě, že se vlastník OZEU pokouší uměle prodloužit odkladnou lhůtu pro neužívání, například podáním opakované přihlášky starší OZEU s cílem předejít ztrátě práv v důsledku neužívání (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Tento případ je třeba odlišovat od situace, v níž se vlastník OZEU v souladu s běžnými obchodními praktikami snaží chránit variace svého označení, např. když se logo vyvíjí (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. Neexistence dobré víry byla konstatována v případě, že vlastník OZEU podal na sebe navazující sled přihlášek k zápisu národních ochranných známek, které mu měly zajistit blokující postavení pro období přesahující lhůtu na rozmyšlenou v délce šesti měsíců stanovenou v [čl. 34 odst. 1 nařízení o OZEU](#), a dokonce poshověcí lhůtu v délce pěti let stanovenou v [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Žádost o finanční odškodnění předložená vlastníkem OZEU vůči navrhovateli prohlášení neplatnosti může vést ke zjištění neexistence dobré víry, pokud existují důkazy o tom, že vlastník OZEU věděl o existenci staršího totožného nebo podobného označení a očekával, že obdrží návrh na finanční odškodnění od navrhovatele prohlášení neplatnosti (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Kromě výše uvedených faktorů patří mezi **jiné potenciálně relevantní faktory** pro posouzení neexistence dobré víry stanovené judikaturou a/nebo praxí úřadu faktory uvedené zde.

1. Okolnosti, za nichž bylo napadené označení vytvořeno, užívání označení od jeho vytvoření, obchodní logika motivující podání přihlášky k zápisu tohoto označení jako OZEU a sled událostí vedoucí k podání této přihlášky (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Povaha známky, o níž se žádá. Pokud je označení, u něhož se žádá o zápis, tvořeno celým tvarem a balením výrobku, pak skutečnost, že vlastník OZEU nejednal v okamžiku podání žádosti v dobré víře, může být zjištěna snáze, pokud je

svoboda konkurenta ve výběru tvaru výrobku a jeho balení omezena technickými a obchodními faktory, s tím výsledkem, že vlastník OZEU může svým konkurentům zabránit nejen v používání identického nebo podobného označení, ale i v uvádění srovnatelných výrobků na trh (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).

3. Míra vnitřní nebo získané rozlišovací způsobilosti, jíž se těší označení navrhovatele prohlášení neplatnosti a označení vlastníka OZEU, jakož i stupeň dobrého jména, i když je pouze zbytkové (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 a 49).
4. Skutečnost, že národní známka, na níž vlastník OZEU zakládá uplatnění práva přednosti, byla prohlášena za neplatnou z důvodu neexistence dobré víry (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Konečně pak judikatura a/nebo úřad určily řadu faktorů, které, jsou-li zváženy samostatně, nepostačují ke konstatování neexistence dobré víry, ale v kombinaci s jinými relevantními faktory (které je třeba určit zvlášť pro každý jednotlivý případ) mohou svědčit o neexistenci dobré víry.

- Skutečnost, že starší velmi podobná OZEU byla zrušena pro výrobky nebo služby v řadě tříd, není sama o sobě dostatečným důvodem pro vyvozování závěrů o záměrech vlastníka OZEU v době podání přihlášky OZEU pro stejné výrobky nebo služby (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Skutečnost, že přihláška napadené OZEU je podána tři měsíce před uplynutím odkladné lhůty pro starší OZEU, není dostatečným důvodem pro popření faktorů, které ukazují, že záměrem vlastníka OZEU bylo podat žádost o modernizovanou ochrannou známku pro aktualizovaný seznam služeb (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 a 51).
- Podání návrhu na prohlášení neplatnosti označení navrhovatele prohlášení neplatnosti je legitimním výkonem výhradního práva vlastníka OZEU a nemůže samo o sobě dokládat jakýkoli nepoctivý záměr z jeho strany (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Skutečnost, že po úspěšném zápisu příslušné OZEU vlastník OZEU rozešle formální výzvu ostatním účastníkům, aby přestali používat podobné označení v jejich obchodních vztazích, sama o sobě nenaznačuje, že nejednal v dobré víře. Taková žádost spadá do rozsahu práv souvisejících se zápisem OZEU; viz [článek 9 nařízení o OZEU](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Avšak v případě okolností, kdy je žádost spojena s jinými faktory (např. neužívání ochranné známky), může se jednat o faktor nasvědčující záměru zabránit jinému účastníkovi vstoupit na trh.
- V případech, kdy vlastník OZEU vlastní více než jednu ochrannou známku, pouhá skutečnost, že rozdíly mezi spornou OZEU a předchozí zapsanou OZEU téhož vlastníka jsou natolik nevýznamné, že je průměrný spotřebitel nepostřehne, nemůže sama o sobě prokázat, že v případě napadené OZEU se jedná o pouhou opakovanou přihlášku neučiněnou v dobré víře (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33–34).

3.3.2.2 Faktory, které obvykle nenaznačují neexistenci dobré víry

Judikatura určila několik faktorů, které obecně zpravidla nenaznačují neexistenci dobré víry.

- Prodloužení ochrany národní ochranné známky zápisem této známky jako OZEU spadá do běžné obchodní strategie společností (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Neexistenci dobré víry nelze určit na základě délky seznamu výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Zpravidla je legitimní, když podnik usiluje o zápis známky nejen pro kategorie výrobků a služeb, které prodává v době podání přihlášky, ale i pro další kategorie výrobků a služeb, které hodlá prodávat v budoucnosti (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Jak je však vysvětleno v odst. 3 písm. c) [bodů 3.3.2.1 \(Faktory, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry\)](#), zápis ochranné známky přihlašovatelem bez jakéhokoli úmyslu ji používat pro výrobky a služby, na které se tento zápis vztahuje, může představovat neexistenci dobré víry, pokud pro zápis neexistuje žádné zdůvodnění (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Skutečnost, že se vlastník několika národních známek rozhodne požádat o OZEU pouze pro jednu, a nikoli pro všechny, nemůže svědčit o tom, že nejednal v dobré víře. Rozhodnutí chránit známku na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU je volbou určenou obchodní strategií vlastníka. Úřadu ani soudu nepřísluší do této volby zasahovat (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Pokud se označení těší dobrému jménu na vnitrostátní úrovni a vlastník zažádá o OZEU, může rozsah dobrého jména označení ospravedlnit vlastníkův zájem o zajištění širší právní ochrany (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51–52).
- Podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti starší ochranné známky v době, kdy probíhá námitkové řízení týkající se této starší ochranné známky, není důkazem o neexistenci dobré víry (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Důkaz neexistence dobré víry

V řízení o prohlášení neplatnosti podle [článku 59 nařízení o OZEU omezí úřad své šetření na důvody a návrhy předložené účastníky \(čl. 95 odst. 1 druhá věta nařízení o OZEU\)](#).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí prokázat okolnosti, které umožňují dojít k závěru, že byla OZEU užita při neexistenci dobré víry. Dobrá víra přihlašovatele OZEU se předpokládá až do prokázání opaku (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 a judikatura zde citovaná).

Pokud úřad zjistí, že objektivní okolností případu mohou vést k vyvrácení domněnky dobré víry, je na vlastníkově OZEU, aby poskytl věrohodné vysvětlení, pokud jde o cíle

a obchodní logiku sledovanou přihláškou této ochranné známky (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36–37).

3.3.4 Vztah k dalším ustanovením nařízení o OZEU

Zatímco [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#) je projevem zásady, že obchodní transakce musí být prováděny v dobré víře, [čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) je obecným vyjádřením této zásady (viz s. 4 a násl. metodických pokynů, [část C, Námitky, oddíl 3, Neoprávněné podání přihlášky jednatelem vlastníka ochranné známky \(čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU\)](#)).

3.3.5 Rozsah neplatnosti

Podle [čl. 59 odst. 3 nařízení o OZEU](#) mohou absolutní důvody neplatnosti uvedené v [čl. 59 odst. 1 nařízení o OZEU](#) existovat v závislosti na okolnostech pouze pro některé výrobky a služby, pro které byla napadená ochranná známka zapsána.

Navrhovatel prohlášení neplatnosti může určit rozsah návrhu na prohlášení neplatnosti. Pokud zpochybní pouze některé výrobky a služby, na které se vztahuje napadená OZEU, omezí úřad své posouzení na tyto výrobky a služby.

Rozsah prohlášení neplatnosti na základě zjištění neexistence dobré víry bude stanoven na základě důkazů a argumentů předložených navrhovatelem prohlášení neplatnosti a bude záviset na povaze konkrétního chování, které představuje neexistenci dobré víry.

Například:

- pokud je zjištěna neexistence dobré víry, protože napadená OZEU byla podána s úmyslem vytvořit sdružení s navrhovatelem prohlášení neplatnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), OZEU bude obvykle prohlášena za neplatnou v celém rozsahu,
- je-li zjištěna neexistence dobré víry z důvodu neexistence úmyslu užívat ochrannou známku, může být OZEU prohlášena za neplatnou pouze částečně, pokud navrhovatel prohlášení neplatnosti nemůže adekvátně prokázat, že se taková neexistence dobré víry vztahuje na všechny výrobky a služby (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Absolutní důvody neplatnosti pro kolektivní ochranné známky EU

Kromě důvodů neplatnosti vysvětlených výše, jež stanoví článek [59](#) a [60](#) nařízení o OZEU, bude kolektivní ochranná známka EU, která byla zapsána v rozporu s [článkem 76 nařízení o OZEU](#) prohlášena za neplatnou na návrh předložený úřadu v těchto případech:

- pokud nejsou splněny podmínky článku [74](#) a [75](#) nařízení o OZEU nebo pokud jsou pravidla pro užívání známek v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy,

- hrozí-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud je schopna vyvolat dojem, že je něčím jiným než kolektivní ochrannou známkou.

[Čl. 76 odst. 3 nařízení o OZEU](#) ve spojení s [článkem 82 nařízení o OZEU](#) *in fine* objasňuje, že pokud vlastník změní pravidla užívání tak, aby splňovala podmínky odstavců [1](#) a [2](#) výše, nebude tato kolektivní ochranná známka EU zamítnuta.

3.5 Absolutní důvody neplatnosti pro certifikační ochranné známky EU

[Článek 92 nařízení o OZEU](#) stanoví, že certifikační ochranná známka EU zapsaná v rozporu s [článkem 85 nařízení o OZEU](#) (tj. pokud nejsou splněny podmínky uvedené v článku [83](#) a [84](#) nařízení o OZEU) bude prohlášena za neplatnou, ledaže vlastník vyhoví změnou pravidel pro užívání známky požadavkům uvedeným v [článku 85 nařízení o OZEU](#).

4 Relativní důvody neplatnosti

4.1 Úvod

[Článek 60 nařízení o OZEU](#) umožňuje vlastníkům starších práv žádat o prohlášení neplatnosti OZEU v rozsahu situací (důvodů), které jsou blíže popsány níže.

- Stejně důvody jako v námitkovém řízení:
 - starší ochranná známka ve smyslu [čl. 8 odst. 2 nařízení o OZEU](#) je totožná s napadenou OZEU nebo je jí podobná a vztahuje se na identické nebo podobné výrobky a služby nebo má dobré jméno ([čl. 60 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 1 písm. a\) nebo b\) a čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#)),
 - ochranná známka, která byla přihlášena bez souhlasu jednatelem nebo zástupcem jejího vlastníka ([čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#)),
 - na základě nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku může být zneplatněn zápis OZEU, pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují vlastníkově starší nezapsané ochranné známky nebo jiného označení zakázat užívání pozdější OZEU ([čl. 60 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#)),
 - na základě označení původu nebo zeměpisného označení může být zneplatněn zápis OZEU, pokud právní předpisy EU nebo vnitrostátní právní předpisy umožňující osobám oprávněným podle příslušných právních předpisů vykonávat svá práva vyplývající z označení původu nebo zeměpisného označení s cílem zakázat užívání pozdější OZEU ([čl. 60 odst. 1 písm. d\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU](#)),

- dodatečný důvod na základě **jiného staršího práva** v rozsahu, v jakém právo EU nebo vnitrostátní právní předpisy (včetně práv odvozených z mezinárodních dohod s účinkem pro některý stát) opravňují vlastníka zakázat užívání napadené OZEU ([čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)), zejména:
 - právo na jméno,
 - právo k vlastní podobě,
 - právo autorské,
 - právo k průmyslovému vlastnictví.

Tyto **důvody** jsou více rozvedeny níže (body [4.2](#) a [4.3](#)).

Jako v námitkovém řízení může vlastník napadené OZEU požadovat, aby navrhovatel prohlášení neplatnosti předložil **důkaz o řádném užívání** své starší ochranné známky. Náležitosti týkající se příslušného období pro posouzení řádného užívání v řízení o prohlášení neplatnosti jsou vysvětleny v [bodu 4.4](#) níže.

A konečně nařízení o OZEU obsahuje řadu ustanovení, kterých se může vlastník OZEU dovolávat proti návrhu na prohlášení neplatnosti v závislosti na typu dovolávaného staršího práva (např. zda se jedná o starší OZEU nebo národní ochrannou známku, či nikoli). Tato ustanovení jsou vysvětlena níže v [bodě 4.5](#).

4.2 Důvody podle čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU

4.2.1 Normy, které je třeba použít

Věcné podmínky pro posouzení staršího práva podle [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#) ve spojení s [článkem 8 nařízení o OZEU](#) jako relativní důvod prohlášení neplatnosti jsou stejné jako v námitkovém řízení. V souladu s tím by měla být použita praktická pravidla týkající se odpovídajícího důvodu námítky.

4.2.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

4.2.2.1 Pro posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

V souladu s námitkovým řízením musí v řízení o prohlášení neplatnosti navrhovatel prohlášení neplatnosti uplatňující zvýšenou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno prokázat, že jeho starší právo získalo **zvýšenou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno** ke dni **podání** napadené přihlášky OZEU, s případným zohledněním uplatňovaného práva přednosti. Kromě toho musí dobré jméno nebo zvýšená rozlišovací způsobilost starší známky stále existovat v době **přijetí rozhodnutí o neplatnosti**.

V námitkovém řízení se vzhledem ke krátké lhůtě mezi podáním přihlášky OZEU a rozhodnutím o námitce běžně předpokládá, že v době rozhodnutí zvýšená rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno starší známky stále existuje (viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 5, Ochranné známky s dobrým jménem \(čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU\)](#)). V řízení o prohlášení neplatnosti může však být tato lhůta značná. V tomto

případě musí navrhovatel prohlášení neplatnosti prokázat, že jeho starší právo má v době přijímání rozhodnutí o neplatnosti stále zvýšenou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno.

4.2.2.2 Přihláška na základě čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU

V případě návrhu na prohlášení neplatnosti na základě [čl. 60 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#) musí navrhovatel prohlášení neplatnosti prokázat **užívání staršího označení v obchodním styku, jehož význam není pouze místní k datu podání** napadené OZEU (nebo případně ke dni vzniku práva přednosti). V **řízení o prohlášení neplatnosti** musí navrhovatel rovněž prokázat, že bylo označení užíváno v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, v jiný okamžik, totiž v **době podání návrhu na prohlášení neplatnosti**. Tato podmínka vyplývá ze znění [čl. 60 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#), které uvádí, že ochranná známka Evropské unie se prohlašuje za neplatnou, „pokud **existuje** starší právo uvedené v [čl. 8 odst. 4](#) a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci“ (05/10/2004, 606 C a 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Jakmile je tento požadavek prokázán, považuje se za splněný **v době přijímání rozhodnutí o neplatnosti**, neexistují-li důkazy o opaku (např. strana se dovolává názvu společnosti, ale společnost již neexistuje).

O dalších zvlátnostech týkajících se **odůvodnění a přípustnosti** pojednávají metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti](#).

4.3 Důvody podle čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU – jiná starší práva

OZEU může být na základě níže uvedených práv prohlášena za neplatnou, pokud užívání ochranné známky může být zakázáno na základě práva EU nebo vnitrostátních právních předpisů upravujících jejich ochranu. Toto **není úplný seznam** těchto starších práv.

[Čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#) platí pouze v případě, že uplatňovaná práva jsou takové povahy, že nejsou považována za typická práva uplatňovaná ve zrušovacím řízení podle [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Právo na jméno / právo k vlastní podobě

Ne všechny členské státy chrání právo osoby na jméno nebo právo k vlastní podobě. Přesný rozsah ochrany práva vyplývá z vnitrostátních právních předpisů (např. je-li právo chráněno bez ohledu na výrobky a služby, na které se napadená známka vztahuje).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí předložit příslušné **platné vnitrostátní právní předpisy** a poskytnout **přesvědčivý soubor argumentů**, proč by podle příslušného

vnitrostátního práva úspěšně zabránil užívání napadené známky. Pouhý odkaz na vnitrostátní právní předpisy nebude považován za dostatečný: úkolem úřadu není argumentovat jménem navrhovatele (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2

Právo na jméno podle rakouského práva

Podle rakouského práva (§ 43 AGBG) „osoba, jejíž právo na užívání vlastního jména bylo napadeno nebo jejíž jméno je užíváno bez řádného souhlasu k její újmě, čímž se porušují její chráněné zájmy, může požádat porušovatele, aby upustil od tohoto užívání a uhradil vzniklou škodu. Tato ochrana platí i pro rozlišovací označení obchodníků, i když se odlišují od civilního jména příslušného obchodníka [...]. I když § 43 AGBG může rovněž platit pro jméno obchodníka, rozsah ochrany nepřekračuje hranice působení užívaného označení. Zbýlé napadené služby jsou odlišné od služeb staršího práva, protože [...] se týkají odlišných oborů činnosti (body 61–63). Proto nebyly požadavky podle rakouských právních předpisů splněny a žádost o prohlášení neplatnosti na základě [čl. 53 odst. 2 písm. a\) nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#)] ve spojení s rakouským právem byla zamítnuta.

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
„MARQUÉS DE BALLESTAR“ šlechtický titul (título nobiliario)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Právo na jméno podle španělského práva

Ve Španělsku jsou šlechtické tituly chráněny zákonem č. 1/1982, jako by se jednalo o osobní jména. Navrhovatelka zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti prokázala, že tento šlechtický titul existuje a že je jeho držitelkou. Ochranná známka Evropské unie zahrnuje malý erb a slova MARQUÉS DE BALLESTAR velkými písmeny. Víno by nebylo možné v jakémkoli obchodním styku správně identifikovat bez uvedení slov MARQUÉS DE BALLESTAR. Právo vyplývající z OZEU zahrnuje její užívání těmito způsoby: umístění na obal výrobku, uvedení výrobku s ochrannou známkou na trh a veřejné užívání ([článek 9 nařízení o OZEU](#)). Proto užívání ochranné známky je užíváním „pro reklamní, obchodní nebo podobné účely“ ve smyslu čl. 7 odst. 6 zákona 1/1982. Protože zákon toto užívání považuje za „protiprávní narušování“, byla by přípustná ochrana podle čl. 9 odst. 2 téhož zákona. Tento článek umožňuje přijetí opatření pro „ukončení protiprávního narušování“. OZEU musí být prohlášena za neplatnou, protože její užívání lze zakázat v důsledku práva na jméno v souladu se španělskými právními předpisy na ochranu práva na důstojné osobní a rodinné soukromí a na vlastní zobrazení (body 14 a násl.).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
<i>Právo na jméno podle německého práva</i> Odvolací senát se domnívá, že „podle § 12 BGB by mohlo být případně chráněno jméno navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, tj. „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, ale nikoli označení „DEF-TEC“, které není jménem navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti [...] zápis a případné užívání označení „DEF-TEC“ jako ochranné známky na pepřových sprejích nemůže porušovat právo na jméno navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. [...] § 12 BGB chrání jména fyzických osob, a protože neexistuje absolutní zákaz používání jména, které je podobné jménu jiné osoby, je jeho ochrana omezena na případy, kdy je právo na jméno jiné osoby odepřeno nebo zneužito [...] a na rozšířené použití § 12 BGB na jména právnických osob nelze uplatnit žádné jiné ustanovení [...] Návrh prohlášení neplatnosti je zamítnut u všech uplatňovaných starších práv“ (bod 38 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
Osobnostní práva Michaela Jacksona		17/07/2013, R 944/2012-2
Osobnostní práva Michaela Jacksona		17/07/2013, R 878/2012-2

Právo k vlastní podobě podle německého práva

Návrh na prohlášení neplatnosti byl založen na právu k vlastní podobě v Německu podle německého vnitrostátního práva, konkrétně pak na § 823 a 1004 německého občanského zákoníku (BGB) ve spojení s články 1 a 2 německé ústavy.

Odvolací senát shledal, že slavná osobnost (Michael Jackson) je v napadené OZEU rozeznatelný kvůli vlastnostem vyplývajícím z vyobrazení, které jsou pro něho typické, a kvůli textu, který vyobrazení doprovází. Toto užívání se podle německé judikatury považuje za užívání práva na vyobrazení, což je zvláštní forma obecných osobnostních práv chráněných německým právem. Odvolací senát dospěl k závěru, že navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti prokázali dostatečně, že právo na vlastní vyobrazení je zvláštní formou osobnostních práv chráněných německým právem, že užívání napadené OZEU vlastníkem OZEU porušuje práva ohledně vyobrazení Michaela Jacksona a že navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti jsou oprávněni zakázat toto užívání podle německého práva, jak bylo rozpracováno v německé judikatuře. Proto je nutné potvrdit žádost o prohlášení neplatnosti napadené OZEU v celém rozsahu...

4.3.2 Autorské právo

Podle [čl. 60 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) je ochranná známka Evropské unie prohlášena za neplatnou na návrh podaný úřadu, může-li být užívání takové ochranné známky zakázáno na základě jiného staršího práva podle právních předpisů EU nebo vnitrostátního práva upravujících její ochranu, a zejména autorského práva.

Ačkoli zákonodárce EU harmonizoval některé aspekty ochrany autorského práva (viz [směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES](#) ze dne 22/05/2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22/06/2001, s. 10–19), není dosud plně harmonizováno autorské právo členských států, ani neexistuje jednotné autorské právo Evropské unie. Všechny členské státy jsou však vázány *Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl* a *Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví* (Dohoda TRIPS).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí předložit příslušné **platné vnitrostátní právní předpisy** a poskytnout **přesvědčivý soubor argumentů**, proč by byl podle příslušného vnitrostátního práva úspěšný v zabránění užívání napadené známky. Pouhý odkaz na vnitrostátní právní předpisy nebude považován za dostatečný: úkolem úřadu není argumentovat jménem navrhovatele (viz analogicky rozsudek ze dne 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Pojem ochrany autorských práv platí bez ohledu na výrobky a služby, na něž se vztahuje ochranná známka. Vyžaduje pouze neoprávněné zobrazení nebo úpravu chráněného díla nebo jeho části v napadané ochranné známce. Z toho vyplývá, že podobnost pro účely posouzení nebezpečí záměny není relevantní zkouškou, kterou je třeba použít.

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Autorské právo podle italského práva</i> Odvolací senát uvádí, že tento důvod neplatnosti je relativní, a proto se ho mohou dovolávat pouze majitelé starších práv – nebo jiné strany, umožňují-li to právní předpisy upravující tato práva (čl. 56 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 63 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU]). Uplatňovaným právem je v tomto případě právo autorské. Proto strana oprávněná k jednání je majitelem autorského práva ke květinovému vzoru nebo jiná strana oprávněná právními předpisy upravujícími autorské právo. Navrhovatel prohlášení neplatnosti uznává, že vlastnictví autorského práva k designu „patří třetím stranám“ (ve skutečnosti jedné třetí straně: společnosti Corel Corporation z odvětví grafického designu). Navrhovatel prohlášení neplatnosti nevlastní právo, které se snaží uplatňovat. Má pouze právo užívat clip art s květinovým motivem, a to výhradně pro soukromé účely. Důvod byl zamítnut (bod 32 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		30/06/2009, R 1757/2007-2
<i>Autorské právo podle francouzského práva</i> „[...] samotná skutečnost, že stylizace písmena „G“ je „jednoduchá“, nevylučuje její ochranu podle francouzského autorského práva ... Pro ochranu duševních děl postačuje, že se jedná o „originál“ [...] Je sice pravdou, že napadená OZEU není přesnou kopií staršího díla, ale je třeba vzít v úvahu, že částečná reprodukce a úprava bez souhlasu majitele autorského práva je rovněž zakázána. Právě o tento případ se zde podle názoru senátu jedná. Napadená OZEU má všechny podstatné charakteristické rysy staršího díla: samostatné velké písmeno „G“ tvořené přímými, silnými, černými liniemi, v přesně pravoúhlém vyrovnaném tvaru [...] písmeno „G“ napadené OZEU je tvořeno silnou, černou linií stejné šířky a jeho vnitřní část zasahuje více dovnitř než v případě staršího díla. Rozdíly v těchto malých detailech však představují minimální změny, které nepostihují překrývání podstatných charakteristických rysů staršího díla, totiž samostatného velkého písmena „G“ s přesně pravoúhlým, zploštělým tvarem a silnými, černými liniemi [...]. Protože částečná reprodukce nebo úprava staršího díla byla provedena bez souhlasu majitele, je nezákonná. Proto musí být napadené rozhodnutí zrušeno a návrh na prohlášení neplatnosti [...] musí být potvrzen“ (bod 33 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
--------------	-------------------	--------

		16/05/2012, R 1925/2011-4
---	---	--

Autorské právo podle německého práva

„Podle § 1 německého zákona o autorském právu se ochrana v rámci autorského práva uděluje „autorům“ „literárních, vědeckých nebo uměleckých děl“. V § 2 zákona jsou pak vyjmenovány různé druhy děl, které se považují za umělecké dílo. Podle § 16 a násl. chrání autorské právo autora. Za předpokladu, že nárokovaný předmět představoval „dílo“ ve smyslu těchto ustanovení, se navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nepodařilo prokázat a doložit, kdo je jeho autorem a jak navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti (právnícká osoba se sídlem v Japonsku) získal výhradní práva od autora“ (body 12–13). Odvolací senát zkoumal všechny tyto aspekty. Kromě toho jsou popisovány rozdíly mezi podobností ochranné známky a kopírováním pro účely porušení autorského práva. Navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti obě koncepce sloučil (body 22–24).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		05/03/2012, 5377 C

Autorské právo podle práva Spojeného království

Čl. 1 odst. 1 písm. a) zákona Spojeného království o patentech vzorů podle autorského práva z roku 1988 (Copyright Designs Patents Act, CDPA) stanoví, že autorské právo vyplývá z původních uměleckých děl. Čl. 4 odst. 1 CDPA definuje „umělecké dílo“ jako „grafické dílo, fotografii, sochu nebo koláž bez ohledu na uměleckou kvalitu“. Čl. 4 odst. 2 definuje „grafické dílo“ jako dílo zahrnující „malbu, kresbu, diagram, mapu, tabulku [...] plán [...] rytinu, lept, litografii, dřevořezbu nebo podobné dílo“. Zrušovací oddělení na počátku rozhodlo, že navrhovatelé prokázali, že obě loga byla vytvořena jejich autory v době před podáním přihlášky OZEU. Je možné se domnívat, že sporné vzory splňují rovněž hmotněprávní normy ochrany ve Spojeném království. Podobnosti jsou „původní a natolik příznakové, aby bylo možné dospět k závěru, že jedno označení bylo okopírováno od toho druhého“, neboli jinými slovy, podobnosti jsou „dostatečně četné a rozsáhlé, aby odůvodnily závěr, že došlo ke kopírování“. Podobnosti mezi autorskými právy a napadenou OZEU jsou tudíž dostatečně blízké, četné a rozsáhlé na to, aby se jednalo o výsledek kopírování, nikoliv náhody. Z výše uvedených důvodů musí být napadená OZEU prohlášena za neplatnou, jelikož její užívání může být zakázáno podle čl. 16 odst. 3 CDPA, který se použije na základě [čl. 53 odst. 2 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#)] (body 36–49).

4.3.3 Jiná práva k průmyslovému vlastnictví

Mohou být rovněž uplatňována jiná práva k průmyslovému vlastnictví a starším dílům, a to na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Evropské unie, jako např. zapsaný (průmyslový) vzor Společenství (ZPVS).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí předložit příslušné platné vnitrostátní právní předpisy a poskytnout přesvědčivý soubor argumentů, proč by byl podle příslušného vnitrostátního práva úspěšný v zabránění užívání napadené známky. Pouhý odkaz na vnitrostátní právní předpisy nebude považován za dostatečný: úkolem úřadu není argumentovat jménem navrhovatele (viz analogicky rozsudek ze dne 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

V případě ZPVS není třeba dokazovat, jakou ochranu právní předpisy poskytují. Zrušovací oddělení aplikuje normy příslušného práva Evropské unie v oblasti průmyslových vzorů.

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
 (starší RCD)	 (tvar čajového sáčku)	14/02/2012, R 2492/2010-2

„Čl. 19 odst. 1 nařízení Rady o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen „nařízení o PVS“) uvádí, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat ho bez jeho souhlasu. Výše zmíněné užívání zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely. Podle čl. 10 odst. 1 nařízení o PVS se rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem. Starší ZPVS a napadená OZEU působí odlišným celkovým dojmem. [...] Kromě toho se uvádí, že starší ZPVS přináší další rozdíly, jako např. přítomnost výrazné základny, která není součástí napadené OZEU. Odvolací senát proto potvrzuje nález zrušovacího oddělení, že práva vyplývající ze ZPVS č. 241 427 podle čl. 19 odst. 1 nařízení o PVS nelze uplatňovat proti napadené OZEU“ (body 59–64).

4.4 Neužívání starší známky

Podle [čl. 64 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#) platí, že je-li **starší známka zapsána pět nebo více let** v okamžiku podání návrhu na prohlášení neplatnosti, může vlastník OZEU požádat vlastníka starší známky o předložení důkazů, že starší známka byla řádně užívána v EU v souvislosti s výrobky nebo službami, pro něž je zapsána, nebo že existují řádné důvody pro neužívání.

Podle [čl. 19 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 10 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#) údaje a důkazy o užívání musí uvádět místo, čas, rozsah a povahu užívání starší ochranné známky u výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána a na nichž je založen návrh na prohlášení neplatnosti.

Praktická pravidla **hmotněprávního posouzení** důkazu o užívání starších práv v námitkovém řízení jsou platná i pro posouzení důkazu o užívání v řízení o prohlášení neplatnosti (viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 7, Důkaz o užívání](#)). Zejména pokud vlastník OZEU požádá o důkaz o užívání starších práv, úřad prověří, zda a do jakého rozsahu bylo prokázáno užívání pro starší známky, je-li to relevantní pro výsledek rozhodnutí.

A konečně je třeba v posouzení důkazu o užívání v kontextu řízení o prohlášení neplatnosti vzít v úvahu ještě jednu skutečnost. Týká se **relevantní doby užívání**. Podle [čl. 64 odst. 2 nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 47 odst. 2 nařízení o OZEU](#) existují na rozdíl od námitkového řízení dvě relevantní lhůty, v nichž musí být prokázáno užívání.

- První relevantní lhůta platí ve všech případech, kdy byla starší ochranná známka zapsána více než pět let před **podáním** návrhu na prohlášení neplatnosti: lhůta pěti let před dnem podání návrhu na prohlášení neplatnosti (první relevantní lhůta).
- Kromě toho, pokud byla starší ochranná známka zapsána po dobu alespoň 5 let (v případě napadené OZEU) v den podání návrhu nebo případně ode dne vzniku práva přednosti ⁽⁷⁶⁾ a v případě napadeného mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie v den mezinárodního zápisu (kód INID 151) nebo v den pozdějšího

vyznačení (kód INID 891) nebo případně v den vzniku práva přednosti (kód INID 300) napadeného mezinárodního zápisu (⁷⁷): lhůta pěti let před tímto dnem (druhá relevantní lhůta).

Tyto dvě relevantní lhůty se nutně nepřekrývají: mohou se zcela nebo částečně překrývat nebo následovat po sobě (s přestávkami nebo bez nich). V případě překrývání období lze pro každé ze dvou relevantních období (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84) zohlednit důkaz o užívání starší ochranné známky v případě období překrývání.

4.5 Obhajoba proti návrhu na prohlášení neplatnosti na základě relativních důvodů

4.5.1 Souhlas se zápisem

Podle [čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU](#) nemůže být OZEU prohlášena za neplatnou, pokud majitel staršího práva poskytne výslovný souhlas se zápisem OZEU před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti.

Souhlas nesmí být poskytnut před dnem zápisu OZEU. Stačí, když se souhlas udělí před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti. Pro tyto účely úřad např. zohlední smlouvu uzavřenou k tomuto účelu mezi stranami.

Důkaz výslovného souhlasu musí mít formu prohlášení (a nikoli jednání). Autorem prohlášení musí být navrhovatel (a nikoli třetí strana). Souhlas musí být „výslovný“ (a nikoliv implicitní nebo domnělý) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Důkazní břemeno ohledně tohoto souhlasu nese vlastník OZEU.

Smírná koexistence ochranných známek na trhu nemůže pro účely [čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU](#) zastoupit „výslovný souhlas“ držitele práv. Kromě toho dohodu o souběžné existenci nelze vykládat tak, že její působnosti přesahuje danou oblast bez souhlasu stran (03/06/2015, [T-544/12](#) a [T-546/12](#), PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Pouhé jednostranné zpětvzetí námítky neznamena, že namítající souhlasí se zápisem přihlášky OZEU (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) a [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Proto bude úřad analyzovat okolnosti, za kterých došlo ke zpětvzetí námítky (viz příklady níže, zejména 03/06/2015, [T-544/12](#) a [T-546/12](#), PENSA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) a [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

⁷⁶ V případě návrhů na prohlášení neplatnosti podaných přede dnem 23. 03. 2016 je příslušným datem den zveřejnění.

⁷⁷ V případě návrhů na prohlášení neplatnosti podaných před 23/03/2016 je rozhodným datem datum prvního zveřejnění napadeného mezinárodního zápisu nebo jeho následného označení ve věstníku OZEU.

4.5.1.1 Případy, kdy došlo k zamítnutí tvrzení o souhlasu se zápisem

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
PENTASA	Pensa PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355
V dopisech zaslaných úřadu a přihlašovatelé vedlejší účastníci výslovně uvedli, že po zpětvzetí námitek budou následovat návrhy na prohlášení neplatnosti, jakmile dojde k zápisu těchto ochranných známek. Tribunál dopěl k závěru, že za těchto okolností nelze dotčené zpětvzetí vykládat jako krok rovnající se výslovnému souhlasu vedlejších účastníků se zápisem napadených ochranných známek pro účely čl. 53 odst. 3 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU]. Toto zpětvzetí nemá z právního hlediska účinek na zákonnost podání budoucích návrhů na prohlášení neplatnosti. V nařízení o OZEU není žádné ustanovení (alespoň nikoliv výslovné), které stanoví, že zpětvzetí námítky obnáší zřeknutí se práva na podání návrhu na prohlášení neplatnosti (body 43–45). Tribunál rovněž konstatoval, že nebyl udělen souhlas s rozšířením dohody o souběžné existenci na napadenou ochrannou známku a výrobky (bod 51). Ochranná známka, již se dohoda o souběžné existenci týká, a napadená obrazová ochranná známka se liší, což má za následek, že se dohoda o souběžné existenci nemůže uplatnit na tuto napadenou obrazovou ochrannou známku, na niž se nevztahuje a která není v žádném případě totožná s ochrannou známkou, na niž se vztahuje dohoda (bod 53).		

4.5.1.2 Případy, kdy došlo k přijetí tvrzení o souhlasu se zápisem

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
Navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti výslovně nabídl „zpětvzetí námítky“ výměnou za omezení seznamu výrobků, pro něž vlastník známku přihlašuje. Odvolací senát konstatoval, že jednoznačná nabídka odpovídající pozdějšímu omezení seznamu výrobků se stala právně závaznou v okamžiku, kdy ji vlastník přijal. Nabídka byla nezvratně provedena výslovným, bezpodmínečným (po splnění podmínky spočívající v omezení) a jednoznačným zpětvzetím námítky podané navrhovatelem zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Vzhledem k těmto dříve uvedeným skutečnostem odvolací senát rozhodl, že navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti udělil výslovný a jednoznačný souhlas se zápisem napadené OZEU, a toto OZEU by proto neměla být prohlášena za neplatnou napadeným rozhodnutím ... (body 27, 30 a 31).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
Vlastník OZEU uvedl, že na základě dohody o souběžné existenci navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou účinně souhlasil se zápisem napadené OZEU podle čl. 53 odst. 3 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU]. Odvolací senát prozkoumal dohodu o souběžné existenci a její výklad francouzskými soudy. Dospěl k závěru, že francouzské soudy vykládaly dohodu o souběžné existenci tak, že vlastníkově OZEU uděluje právo na zápis známek jiných než „SKYROCK“ a „SKYZIN“, které obsahují předponu „SKY“. „Tato dohoda má celosvětový rozsah použití, a proto platí přihlášky nebo zápisy ochranné známky Evropské unie, jako je známka, která je předmětem sporu v dané věci“ (bod 32).		

4.5.2 Starší návrhy na prohlášení neplatnosti nebo protinávrhy

Podle [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#) platí, že pokud vlastník staršího práva dříve podal návrh na prohlášení neplatnosti OZEU nebo protinávrh na prohlášení neplatnosti v řízení o porušení práv na základě práv v [čl. 60 odst. 1 nebo 2 nařízení o OZEU](#) u soudu pro OZEU, nemůže podat nový návrh na prohlášení neplatnosti na základě jiných práv podle [čl. 60 odst. 1 nebo 2 nařízení o OZEU](#), která mohl uplatňovat v původním řízení.

To v praxi znamená, že úřad zamítne v celém rozsahu jako nepřipustný každý nový návrh podaný vlastníkem staršího práva podle [čl. 60 odst. 1 nebo 2 nařízení o OZEU](#) nebo právního nástupce, pokud bude tento návrh založen na jiných právech stanovených v uvedeném článku (článcích), na něž bylo možné se odvolávat v původním řízení, ale nestalo se tak. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda je nový návrh směřován proti týmž a/nebo jiným výrobkům či službám kromě výrobků a služeb, které byly původně napadeny.

Tento přístup je v souladu s obecnými zásadami právní jistoty a legitimních očekávání, podle kterých je nutné, aby uplatňování práva na danou situaci bylo předvídatelné a aby byly chráněny zájmy vlastníka ochranné známky před veškerými pozdějšími „útoky“ téhož navrhovatele (nebo jeho právního nástupce), kterým by nemělo být umožněno obcházet zákaz uvedený v [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#) tím, že předloží nový návrh (návrhy) na prohlášení neplatnosti na základě práv, kterými disponoval v okamžiku původního řízení.

Pokud však navrhovatel žádá o převedení OZEU podle [čl. 21 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#) v řízení zahájeném podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) a v případě pozdějšího návrhu žádá o prohlášení neplatnosti této OZEU z jiných relativních důvodů, nelze [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#) vykládat v tom smyslu, že zakazuje navrhovateli vykonávat svá práva v rámci ostatních důvodů neplatnosti, pokud by jeho původní návrh na převedení nebyl úspěšný.

Pokud jde o protinávrrhy, ačkoliv [článek 128 nařízení o OZEU](#) ukládá soudům pro OZEU nebo dotčenému účastníkovi povinnost uvědomit úřad o podání protinávrrhů na neplatnost a o jejich výsledku, pokud k tomu nedojde, vlastník OZEU, který chce na svou obranu vycházet z [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#), musí předložit důkazy od soudu pro OZEU na podporu svého tvrzení.

4.5.3 Strpění

Podle [článku 61 nařízení o OZEU](#) platí, že pokud vlastník starší OZEU nebo národní ochranné známky vědomě strpěl užívání napadené OZEU po dobu pěti po sobě jdoucích let, nemůže být napadená OZEU prohlášena za neplatnou, ledaže o její zápis nebylo požádáno v dobré víře.

Účelem [článku 61 nařízení o OZEU](#) je postihnout vlastníky starších ochranných známek, kteří vědomě strpěli užívání pozdější OZEU po dobu pěti po sobě jdoucích let, tím, že pozbudou možnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti příslušné ochranné známky, která bude tedy moci koexistovat se starší ochrannou známkou (rozsudek ze dne (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Důkazní břemeno leží na vlastníkovvi napadené OZEU, který musí prokázat, že:

- napadená OZEU byla používána v Evropské unii (nebo v členském státě, ve kterém je starší ochranná známka chráněna) nejméně po dobu pěti po sobě jdoucích let,
- navrhovatel prohlášení neplatnosti si byl **ve skutečnosti** vědom tohoto užívání (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- navrhovatel prohlášení neplatnosti zůstal nečinný v situaci, v níž by měl možnost zastavit užívání (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Jiná situace nastane v případě, kdy mezi účastníky existoval licenční nebo distributorský vztah, takže navrhovatel prohlášení neplatnosti nemohl v souladu s právními předpisy označení užívat.

Všechny tři podmínky musí být splněny. Jsou-li splněny, platí omezení strpění pouze pro napadené výrobky nebo služby, pro které byla pozdější OZEU užívána.

Období omezení v důsledku strpění počíná okamžikem, kdy se vlastník starší ochranné známky **dozví o užívání** pozdější OZEU. Tento den nutně musí nastat později než den zápisu napadené OZEU, tj. kdy jsou získána práva na OZEU a OZEU se užívá jako zapsaná ochranná známka na trhu, a třetí strany jsou si tohoto užívání proto vědomy. Právě v tomto okamžiku má vlastník starší ochranné známky možnost nestrpět toto užívání, a tudíž bránit tomuto užívání nebo podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Od vlastníka napadené ochranné známky nelze žádat, aby dokázal mimo vědomí navrhovatele prohlášení neplatnosti **užívání** napadené OZEU, aby si byl navrhovatel prohlášení neplatnosti zároveň vědom jejího **zápisu** jako OZEU po dobu alespoň 5 let.

Odkaz v [čl. 61 odst. 1 a 2 nařízení o OZEU](#) na souhlas s užíváním pozdější „OZEU“ pouze odkazuje na požadavek, že pozdější označení muselo být zapsáno jako OZEU po dobu nejméně 5 let. Jedná se o objektivní požadavek, který je nezávislý na vědomí navrhovatele prohlášení neplatnosti (21/10/2008, [R 1299 / 2007-2](#), Ghibli (obr.), § 41–47).

Vlastník napadené ochranné známky musí prokázat užívání napadené ochranné známky v takovém rozsahu, že lze prokázat, že vlastník starší ochranné známky o tomto užívání skutečně věděl (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

[Článek 61 nařízení o OZEU](#) neplatí, pokud přihláška napadené OZEU nebyla podána v dobré víře. Tato výjimka bude zvážena pouze v případě, že jí bude žadatel o prohlášení neplatnosti argumentovat a že ji prokáže.

[Článek 61 nařízení o OZEU](#) neuvádí možné důsledky strpění ze strany osoby, která je oprávněná k výkonu práv vyplývajících z označení původu nebo zeměpisného označení. Vlastník OZEU se proto nemůže opírat o strpění v případě, že návrh na prohlášení neplatnosti vychází ze staršího označení původu nebo zeměpisného označení podle [čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU](#).

4.5.3.1 Příklady zamítnutí nároku na strpění

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371 odvolání zamítnuto)
Subjekt, který podal odvolání, nepředložil „nepřímé důkazy, které by umožnily prokázat okamžik, od něhož si vedlejší účastnice byla vědoma užívání zpochybněné ochranné známky po provedení jejího zápisu. Žalobce se pouze omezil na tvrzení, že zpochybněná ochranná známka byla v Itálii užívána během více než pěti let a že si vedlejší účastnice musela být tohoto užívání vědoma. ... vzhledem k tomu, že mezi datem zápisu zpochybněné ochranné známky a datem předložení návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo méně než pět let, není užívání uvedené ochranné známky před datem jejího zápisu relevantní, neboť tato ochranná známka nebyla ještě zapsána“ (bod 34).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1

„V této věci byla napadená ochranná známka Evropské unie zapsána dne 11. 04. 2007 a návrh o prohlášení neplatnosti byl podán dne 07. 07. 2009. Napadená známka tedy byla zapsána jako ochranná známka Evropské unie méně než pět let. Vzhledem k tomu, že jedna z podmínek stanovených v [čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 61 odst. 2 nařízení o OZEU](#)] není splněna, odvolací senát dospěl k názoru, že zrušovací oddělení správně uvedlo, že navrhovatel nestrpěl užívání OZEU“ (body 25–26).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (potvrzeno 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
„Poslední soubor důkazů [předložený] vlastníkem OZEU svědčí o tom, že v roce 2005 byly výrobky se značkou „AQUA FLOW“ distribuovány různými společnostmi ve Španělsku, včetně společnosti Hydro Sud. Podle jednoho tvrzení si byl navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou vědom tohoto užívání. Vlastník OZEU doložil tři faktury zaslané třem společnostem se sídlem ve Španělsku: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ a „H2O Problematica del Agua“. Tyto faktury jsou datovány 18. 06. 2004, 31. 05. 2005 a 31. 07. 2006 a obsahují záhlaví s vyobrazením ochranné známky „AQUA FLOW“. Všechny tyto tři faktury jsou však postdatovány do května 2004 (pět let přede dnem návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti (květen 2009)). Za předpokladu, že o nich nebo o příslušných obchodních transakcích navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou věděl, nepostačovalo by to ke zjištění, že návrhu zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou předcházelo nepřerušované období pěti let ...“ (body 21–22). Tvrzení vlastníka OZEU ohledně strpění bylo tedy zamítnuto.		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

„Čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 61 odst. 2 nařízení o OZEU] vyžaduje, aby byla napadená ochranná známka Evropské unie v Německu užívána po dobu pěti po sobě jdoucích let a aby po tuto dobu užívání strpěli navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. V této věci argumenty a materiály předložené zúčastněnými stranami neumožňují dospět k závěru, že byla napadená známka užívána v Německu a že lze přiměřeně předpokládat, že si navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou byli vědomi tohoto užívání a strpěli toto užívání po dobu pěti po sobě jdoucích let [...] samotné skutečnosti, které by naznačovaly určité spojení s Německem a o které se vlastník OZEU ve svém odvolání především opírá (tj. údaje týkající se výhradního lokálního distributora a internetové výpisy ověřené na základě korespondence příslušných stran v roce 2001), nepostačují k vyvození závěru, že navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou strpěli dlouhodobé a zavedené poctivé užívání napadené známky v Německu (bod 47).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Žádost o prohlášení neplatnosti vychází ze staršího zápisu ochranné známky Spojeného království. Nesporná byla skutečnost, že platila ústní dohoda o souběžné existenci týkající se Spojeného království počínaje rokem 2004 (ačkoliv nebyla uzavřena dohoda o přesném obsahu). Odvolací senát uvedl, že pokud mezi účastníky existovala dohoda o souběžné existenci, navrhopvat zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti neměl důvod zakázat toto užívání uvedené OZEU.

V daném případě mohl být okamžikem, kdy měl vlastník starší ochranné známky možnost nestrpět užívání napadané OZEU, den 16. 02. 2010, kdy podle navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti byla ústní dohoda mezi stranami porušena a přestala platit. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti měl tuto možnost dříve. Návrh na prohlášení neplatnosti byl podán dne 11. 07. 2012, a proto uplynulo od konce platnosti ústní dohody méně než pět po sobě jdoucích let, jinými slovy od okamžiku, kdy navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti získal možnost nestrpět užívání napadené OZEU a podat návrh na prohlášení neplatnosti (body 31–33).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Faktury dostatečně neprokázaly užívání napadené ochranné známky, aby bylo možné konstatovat **skutečné** povědomí vedlejšího účastníka o tomto užívání. ... ačkoli určité užívání ochranné známky lze prokázat relativně malým objemem odbytu, tento objem nemusí být dostatečný k prokázání toho, že vlastník starší ochranné známky o tomto užívání skutečně věděl (body 41–42). Vlastník napadené ochranné známky uvádí pouze obecná tvrzení, pokud jde o nabídku k prodeji výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, v týchž pobočkách, avšak nepředložil žádnou konkrétní skutečnost mající prokázat, že zástupci vlastníka starší ochranné známky skutečně věděli o užívání napadené ochranné známky (bod 42). Chybí-li další podrobné informace, nelze ze sponzorství zpěváka a jeho prohlášení vyvodit, že se výrobky uváděné na trh pod napadenou ochrannou známkou prodávaly v pobočce, kterou navštěvovali i zástupci vlastníka starší známky a že vlastník starší známky o takovém obchodním užívání věděl (bod 43). Prohlášení vlastníka zařízení o údajných návštěvách zástupců vlastníka starší známky v jeho pobočce také nemůže být důkazem dostatečné hodnoty, chybí-li další konkrétní informace o údajných návštěvách (bod 45). Povědomí o užívání (v rozporu) **mimo** relevantní území nemůže prokázat povědomí o užívání **na** relevantním území (body 47–48). Jakékoli povědomí vlastníka starší známky o užívání **jiných** ochranných známek podobných napadené ochranné známce nestačí k prokázání jeho **skutečného** povědomí o užívání napadené ochranné známky (bod 48).

4.5.3.2 Příklady (částečného) schválení nároku na strpění

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Důkazy jako celek prokázaly, že všechny podmínky pro strpění byly pro některé napadené služby splněny. Zejména výměna dopisů mezi stranami svědčila o tom, že navrhovatel si byl vědom existence OZEU „CITIBOND“ pro některé služby. Výpisy a statutární prohlášení (2003), které byly součástí řízení ve Spojeném království, a zbytek finančních informací navíc ukázaly, že navrhovatel si byl vědom užívání OZEU „CITIBOND“ ve Spojeném království s ohledem na to, že finanční trh je velmi specifický a vysoce specializovaný.		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2

Navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti připustil, že si byl vědom užívání tohoto označení v Itálii. Právní otázkou bylo, zda ... si navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti musel rovněž být vědom právního statutu užívaného označení, totiž, že bylo užíváno jako zapsaná OZEU v Itálii. Senát zastával názor, že [čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)] nelze vykládat tak, že vlastník OZEU musí dokázat – kromě nepřetržitého pětiletého užívání, vědomě tolerovaného vlastníkem staršího práva – že navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti rovněž nejméně pět let věděl, že pozdější známka byla chráněna jako OZEU. Zásadní význam v této souvislosti má objektivní okolnost, že označení (jehož užívání bylo vědomě tolerováno navrhovatelem zrušení a/nebo neplatnosti) muselo existovat nejméně pět let jako OZEU. Vzhledem k důkazům ve spisu bylo prokázáno, že při podání žádosti o prohlášení neplatnosti si byl navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti vědom a toleroval užívání napadené OZEU v Itálii po dobu více než pěti let, bez ohledu na to, zda si byl vědom skutečnosti zápisu či nikoli (bod 35 a násl.).

5 Res judicata (věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto)

Podle [čl. 63 odst. 3 nařízení o OZEU](#) platí, že kromě zvláštní obhajoby, kterou může vlastník OZEU uplatnit proti návrhu na prohlášení neplatnosti nebo proti návrhu na zrušení (viz body výše), je návrh na prohlášení neplatnosti nebo na zrušení nepřipustný, pokud bylo soudem členského státu nebo úřadem rozhodnuto ve věci samé **mezi stejnými účastníky o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu** a toto rozhodnutí je pravomocné. Tomuto ustanovení se říká požadavek „trojí totožnosti“.

K obraně res judicata dochází pouze tehdy, pokud bylo dříve přijato **pravomocné** rozhodnutí v **dané věci** týkající se protinávrhu nebo návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Ustanovení o nepřipustnosti se nepoužije například tehdy, pokud návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti byl vzat zpět předtím, než příslušné rozhodnutí nabylo právní moci (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13), nebo pokud byl v předchozím pravomocném rozhodnutí prohlášen návrh za nepřipustný (např. proto, že napadená OZEU ještě nebyla zapsána) a nebylo rozhodnuto ve věci samé.

1. Tentýž předmět

Res judicata se nepoužije na návrh na zrušení, pokud předchozí pravomocné rozhodnutí odkazuje na jiný návrh na zrušení předložený k jinému datu. Je tomu tak proto, že okamžiky, kdy musely být zjištěny okolnosti vedoucí ke zrušení (neužívání, OZEU se stala obvyklým označením (druhovým názvem) nebo se používá klamavým způsobem), se liší, a uvedená ochranná známka proto nemůže být považována za totožnou (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Tentýž důvod

Předchozí rozhodnutí přijaté úřadem v **námitkovém řízení** mezi týmiž účastníky a týkající se téže ochranné známky nevylučuje pozdější návrh na zrušení a/nebo

prohlášení neplatnosti na základě týchž starších práv (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, odvolání předložené Soudnímu dvoru bylo zamítnuto; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), jelikož důvody se liší. Není však pravděpodobné, že by řízení o prohlášení neplatnosti nebo řízení o zrušení měly různý výsledek, s výjimkou případu, kdy je splněna jedna nebo více z následujících podmínek.

- Jsou prokázány nové skutečnosti (např. důkaz o užívání nebo dobrém jménu starší známky, který nebyl předložen v námitkovém řízení).
- Změnil se způsob klíčového právního posouzení (např. pokud jde o normy pro posouzení nebezpečí záměny), např. v důsledku intervenujících rozsudků Soudního dvora Evropské unie.

3. Titíž účastníci

Trojí totožnost, kterou vyžaduje res judicata, rovněž znamená, že účastníci obou řízení (daného řízení a řízení, které vedlo k přijetí dřívějšího pravomocného rozhodnutí) musí být titíž.

Pojem „titíž účastníci“ rovněž zahrnuje právní nástupce a oprávněné nabyvatele licencí. Jinými slovy se res judicata použije tehdy, pokud účastník v druhém řízení je právním nástupcem nebo oprávněným nabyvatelem licence účastníka v první věci.

Příloha 1 Důvody neplatnosti: Uplatňovaná časová působnost po vstupu v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. 03. 2016

1 Absolutní důvody neplatnosti

Obecnou zásadou je, že úřad používá u ochranných známek Evropské unie (nebo přihlášek OZEU) absolutní důvody neplatnosti, které byly stanoveny v právních předpisech – tj. ať už v [nařízení \(ES\) č. 207/2009](#), nebo v jakémkoliv jiném přímo použitelném legislativním textu, který je závazný pro EU, a tudíž i pro úřad – **ke dni podání přihlášky**.

Proto se **nové** důvody neplatnosti, tedy ty, které byly zavedeny do nařízení o OZEU [nařízením \(EU\) 2015/2424](#), použijí pouze na ochranné známky Evropské unie (přihlášky OZEU) podané dne 23. 03. 2016 nebo později.

Některé důvody pro zamítnutí a neplatnost zavedené poprvé [nařízením \(EU\) 2015/2424](#) do nařízení o OZEU však z právního hlediska nejsou nové, neboť již byly použity před 23. 03. 2016 na základě jiných závazných legislativních textů EU.

Na tomto základě je třeba uplatňovat toto rozlišování:

- 1.1 Důvody neplatnosti, které se používaly před 23. 03. 2016 na základě jiných nařízení EU kromě nařízení o ochranné známce Společenství

Následující důvody neplatnosti zavedené poprvé do nařízení o OZEU [nařízením \(EU\) 2015/2424](#) se použijí na ochranné známky Evropské unie podané před 23. 03. 2016.

- [Čl. 7 odst. 1 písm. k\) nařízení o OZEU](#): rozpor se staršími tradičními výrazy EU pro víno
Tento důvod neplatnosti byl stanoven již v [čl. 113 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a rady \(EU\) č. 1308/2013](#) ze dne 17. prosince 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](#) ve spojení s články [40](#) a [41](#) nařízení Komise (ES) č. [607/2009](#) ze dne 14. července 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.
- [Čl. 7 odst. 1 písm. l\) nařízení o OZEU](#): rozpor se staršími zaručenými tradičními specialitami EU
Důvod neplatnosti byl již stanoven v [článku 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1151/2012](#) ze dne 21. 11. 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
- [Čl. 7 odst. 1 písm. m\) nařízení o OZEU](#): rozpor se staršími názvy EU pro odrůdy rostlin

Tento důvod neplatnosti byl již stanoven v [nařízení Rady \(ES\) č. 2100/94](#) ze dne 27. 07. 1994 o odrůdových právech Společenství. Úřad použil toto nařízení ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. f\) nařízení o OZEU](#).

1.2 Důvody neplatnosti, které nebyly stanoveny právem EU před vstupem v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. března 2016

Následující důvody neplatnosti v právu EU neexistovaly před vstupem v platnost [nařízení \(EU\) 2015/2424](#), a proto platí pouze pro ochranné známky Evropské unie přihlášené dne 23. března 2016 nebo později.

- „Jiné vlastnosti“ (kromě tvaru) podle [čl. 7 odst. 1 písm. e\) nařízení o OZEU](#).
- Rozpor se staršími CHZO/CHOP chráněnými na **vnitrostátní** úrovni podle [čl. 7 odst. 1 písm. j\) nařízení o OZEU](#).
- Rozpor se staršími názvy pro odrůdy rostlin chráněnými na **vnitrostátní** úrovni podle [čl. 7 odst. 1 písm. m\) nařízení o OZEU](#).

2 **Relativní důvody neplatnosti, konkrétně čl. 60 odst. 1 písm. d) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU a vztah s čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU**

[Nařízení \(EU\) 2015/2424](#), kterým se mění nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „pozměňující nařízení“), zavedlo [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 1 písm. d\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU](#)] jako zvláštní důvod neplatnosti označení původu a zeměpisných označení chráněných podle práva EU nebo podle vnitrostátního práva.

Předtím mohla zeměpisná označení tvořit základ návrhu na prohlášení neplatnosti podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009](#). Zavedení tohoto zvláštního důvodu však znamená, že ode dne vstupu [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) v platnost je možné se odvolávat na zeměpisná označení pouze na základě tohoto nového důvodu. Zeměpisná označení již nemohou být základem návrhu na prohlášení neplatnosti podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#), ačkoliv znění tohoto ustanovení zůstává beze změny. Přesto pokud bude podána žádost o prohlášení neplatnosti na základě zeměpisného označení po vstupu v platnost pozměňujícího nařízení, v níž bude nesprávně uveden jako důvod neplatnosti [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#), úřad přezkoumá žádost do té míry, která jasně vychází z daného zeměpisného označení, jako by důvod, na nějž se žádost odvolává, byl [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#). V takovém případě není pochyb o záměru navrhovatele prohlášení neplatnosti odvolávat se na ustanovení chránící starší zeměpisná označení.

Ustanovení [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009](#) i nadále platí v řízení o prohlášení neplatnosti založených na

zeměpisných označení, která probíhala k okamžiku vstupu v platnost pozměňujícího nařízení.

Jak bylo uvedeno výše, v návrzích na prohlášení neplatnosti na základě zeměpisných označení ode dne vstupu v platnost pozměňujícího nařízení se lze odvolávat pouze na [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#). Vzhledem k tomu, že na jedné straně chybějí v pozměňujícím nařízení jakákoliv přechodná ustanovení a časová omezení, pokud jde o napadené ochranné známky Evropské unie, na druhé straně vzhledem k tomu, že zeměpisná označení byla též důvodem pro zamítnutí v rámci předchozího režimu a že jejich užívání v obchodním styku je nedílnou součástí jejich funkce, lze se ode dne vstupu v platnosti pozměňujícího nařízení odvolávat na [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) proti OZEU, bez ohledu na datum podání přihlášky těchto OZEU nebo na den vzniku práva přednosti, a tudíž i proti OZEU přihlášeným a zapsaným u úřadu před vstupem pozměňujícího nařízení v platnost.

Ochrana poskytovaná zeměpisným označením podle [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) je proto pokračováním ochrany, která byla předtím poskytována podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009](#). Tudíž zeměpisná označení, na která se odvolávalo podle [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#), již musela být chráněna v okamžiku podání napadené OZEU a byla oprávněna zakázat užívání pozdější ochranné známky. Kromě toho platily základní podmínky pro ochranu těchto starších zeměpisných označení, které stanoví příslušné unijní nebo vnitrostátní právní předpisy (např. ochrana před jakýmkoliv přímým nebo nepřímým obchodním užíváním, zneužíváním, imitací nebo evokací, nepravými a klamavými údaji nebo jinými klamavými praktikami) již v den podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti napadené OZEU, a to i když byla přihláška podaná před vstupem pozměňujícího nařízení v platnost. [Čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) lépe odráží požadavky právních předpisů EU, které nevyžadují, aby bylo zeměpisné označení užíváno v obchodním styku, k tomu, aby mohl toto označení zabránit neoprávněnému užívání.

[Čl. 63 odst. 3 nařízení o OZEU](#) však brání přihlašovatel, v případě jehož předchozího návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na zeměpisném označení podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) bylo rozhodnuto ve věci samé, aby podal nový návrh na prohlášení neplatnosti podle [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) na základě téhož zeměpisného označení proti téže napadené ochranné známce.