

- 1 -

D 21101164

VŠETEČKA ZELENÝ ŠVORČÍK & PARTNERS
Advokátní a patentová kancelář | Law and Patent Office
Hálkova 2, 120 00 Praha 2, Czech Republic
JUDr. Michal Havlík

3. Petru
21/10/2021, *[Signature]*

**VŠETEČKA
ZELENÝ
ŠVORČÍK
& PARTNERS**

Úřad průmyslového vlastnictví
OZNÁMENÍ PATENTOVÝ
Počet listů *3*
Počet svazků

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč



Datum Date	Vaše zn. Your ref.	Naše zn. Our ref.
20.10.2021	O-552022	16 97005

Návrh na prohlášení ochranné známky [®] **MultiSportka** č. přihlášky 552022,
č. zápisu 373130 za neplatnou

Vlastník OZ: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
Polsko

Zástupce: JUDr. Michal Havlík, advokát
Všetečka Zelený Švorčík a partneři
advokátní a patentová kancelář
Hálkova 2
120 00 Praha 2

Spisová značka: O-552022

Navrhovatel: SAZKA a.s.
K Žižkovu 851
190 93 Praha

[Signature]
Došlo do Kanceláře úřadu
Dne *21* 10. 2021 č.j. 2021/21101164

Zástupce navrhovatele: JUDr. Kristina Škampová, advokátka
Advokátní kancelář JUDr. Kristina Škampová
Pellicova 8a
602 00 Brno

- 1.) Vyjádření vlastníka ochranné známky k „Oznámení o vydání rozhodnutí“
- 2.) Stížnost proti postupu oprávněné úřední osoby dle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

KONTAKT CONTACT Hálkova 2, 120 00 Praha 2 Czech Republic IČO: 63645866 DIČ/VAT no.: CZ7608280493 DS: w48hjre Tel.: +420 224 941 833 Fax: +420 224 943 092 vsseteck@trademark@sak-alo.cz vsseteck@patent@sak-alo.cz	PARTNERI PARTNERS JUDr. Pavel Zelený ČAK 00773 JUDr. Otakar Švorčík ČAK 00670 JUDr. Michal Havlík ČAK 10920 SAK 300165 JUDr. Martin Švorčík ČAK 11493	ADVOKÁTI ATTORNEYS JUDr. Viktor Petrus ČAK 03749 JUDr. Lenka Čížková, LL.M. ČAK 13231 Mgr. Jakub Kolařík ČAK 15422 Mgr. Alena Sušická ČAK 15531 KONCIPIENTI ASSOCIATES Mgr. Vladimír Čadek Mgr. Michael Feuerstein, LL.M.	EVR. PATENTOVÍ ZÁSTUPCI EUR. PATENT ATTORNEYS Ing. Zdeněk Novotný Mgr. Martin Polužník Ing. Roman Wagner Mgr. Ivica Miškovíčová EVR. ZNÁMKOVÍ ZÁSTUPCI EUR. TRADEMARK ATTORNEYS Mgr. Petra Dvořáková Mgr. Barbora Štarková	SLOVENSKO SLOVAKIA SPOLUPRACUJÍCÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI COOPERATING PATENT ATTORNEYS Ing. Zuzana Hörmannová Ing. Tomáš Hörmann Ing. Pavol Tomáš Bc. Pavol Tomáš
--	---	--	---	---

Nad rámec výše uvedeného vlastník napadené ochranné známky tímto podává stížnost proti postupu oprávněné úřední osoby, a to v souladu s ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb. Vlastník napadené ochranné známky odůvodňuje tuto stížnost následovně.

Vlastník napadené ochranné známky v první řadě uvádí, že vydání „Oznámení Úřadu“ považuje za vysoce nestandardní procesní postup, neboť v daném fázi řízení bylo nadbytečné a nelogické poskytovat účastníkům další lhůtu k vyjádření. Toto Oznámení předem informuje účastníky a předjímá právní posouzení věci „*doklady budou akceptovány*“, což náleží výhradně do rozhodnutí ve správním řízení.

V tomto ohledu považuje vlastník napadené ochranné známky sdělení, že „*doklady předložené navrhovatelem v rámci prokázání užívání namítaných ochranných známek dle ustanovení § 32c zákona č. 441/2003 Sb. (na žádost vlastníka) budou akceptovány i pro doložení dobrého jména namítaných ochranných známek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. (řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou nepodléhá co do možnosti předkládání důkazních materiálů koncentrační lhůtě)*“ za porušení procesních principů a zásad správního řízení.

Jak vyplývá z podání navrhovatele ze dne 6.4.2020, předmětné doklady byly navrhovatelem předloženy za účelem prokázání řádného užívání namítaných ochranných známek, a to v reakci na odpovídající výslovnou žádost podanou vlastníkem napadené ochranné známky v souladu s ust. § 32c zákona č. 441/2003 Sb. dne 4.12.2019. Navrhovatel tak tyto důkazy nepředložil za účelem prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek.

V tomto ohledu vlastník napadené ochranné známky uvádí, že navrhovatel ve svém návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou ze dne 21.8.2019 (dále jen „Návrh“) netvrdí, že namítané ochranné známky mají dobré jméno. Navrhovatel ve výše uvedeném Návrhu pouze tvrdí dobré jméno společnosti SAZKA a.s. (tj. navrhovatele), přičemž o toto tvrzení opírá i svůj návrh ve věci samé, když v bodě V. Návrhu uvádí, že má důvodně za to, že

existuje riziko, že by užívání napadené ochranné známky „nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména společnosti SAZKA a.s. a bylo jí na újmu“. Skutečnost, že návrhovětel v Návrhu uvedl, že tento návrh podává taktéž z důvodu uvedeného v ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. přitom nelze považovat za tvrzení dobrého jména namítaných ochranných známek. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se podání posuzují podle svého skutečného obsahu, nelze pouhým odkazem na výše uvedené ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. dovozovat, že návrhovětel tvrdí dobré jméno namítaných ochranných známek. Výše uvedený odkaz tudíž nelze vykládat tak, že by návrhovětel v Návrhu tvrdil dobré jméno namítaných ochranných známek.

Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je sporným správním řízením dle ust. § 141 zákona č. 500/2004 Sb. Toto řízení je tak založeno na dispoziční zásadě s tím, že zásada materiální pravdy, jinak uplatňovaná v obecných správních řízeních, je v tomto řízení modifikovaná. S ohledem na to ve sporném správním řízení vychází správní orgán z důkazů, které byly účastníky navrženy (viz ust. § 141 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Dle jmenovaného ustanovení dále platí, že neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly provedeny. Správní orgán může tudíž ve sporných správních řízeních vycházet z provedených důkazů pouze tehdy, pokud jimi mají být prokázána tvrzení učiněná účastníkem řízení. Postupem dle tohoto ustanovení nicméně nemůže být nahrazena, respektive za účastníka splněna povinnost tvrzení. Jinak řečeno, správní orgán nemůže z provedených důkazů vycházet pro doložení tvrzení, které účastníkem řízení nebylo učiněno. Takový postup je nezákonný.

Za situace, kdy návrhovětel v Návrhu netvrdil dobré jméno namítaných ochranných známek, představuje sdělení uvedené v Oznámení Úřadu nezákonný postup v rozporu s ust. § 141 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. Úřad totiž v Oznámení avizuje akceptování důkazů k prokázání tvrzení (tj. dobrého jména namítaných ochranných známek), které ovšem návrhovětel do té doby nijak neučinil. Vzhledem k tomu, že návrhovětel v Návrhu netvrdil dobré jméno namítaných ochranných známek, vyjadřovalo se Oznámení Úřadu k reálně neexistující situaci. Úřad tak tímto způsobem za návrhovětele nahrazuje povinnost tvrzení, kdy v zásadě za návrhovětele činí tvrzení, že namítané ochranné známky mají dobré jméno. Tento postup je však v rozporu s výše citovaným ustanovením a zákonným postupem Úřadu jakožto správního orgánu dle tohoto ustanovení.

Účelem předmětných dokladů, jak vyplývá z podání návrhovětele ze dne 6.4.2020, je prokázat užívání namítaných ochranných známek a nikoliv prokázat získání jejich dobrého jména, jak Úřad navrhuje v Oznámení. Tento krok Úřadu zcela zásadně zvýhodňuje návrhovětele na úkor vlastníka napadené ochranné známky.

Z položek řízení v databázi ochranných známek vlastník napadené ochranné známky zjistil, že návrhovětel dne 3.9.2021 podal své vyjádření k Oznámení Úřadu. Vzhledem k tomu, že má vlastník napadené ochranné známky právo obeznámit se a vyjádřit se k Návrhu a ostatním podáním návrhovětele, požádal dne 22.9.2021 Úřad o prodloužení lhůty k vyjádření a o zaslání návrhovětelova vyjádření ze dne 3.9.2021. Úřad této žádosti vyhověl.

Návrhovětelovo vyjádření je stručné, avšak od tvrzení uvedených v Návrhu se odlišuje. Návrhovětel náhle uvádí např. „K věci samé uvádíme, že jsme podle našeho názoru předložili úřadu dostatek dokladů, jak o dobrém jménu namítaných ochranných známek, tak i prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek.“... V Návrhu ze dne 21.8.2019 ani při předložení důkazů o užívání namítaných ochranných známek ze dne 6.4.2020 však návrhovětel dobré jméno namítaných ochranných známek netvrdil.

Dále, k návrhovětelově prohlášení: „Doklady, které byly předloženy k prokázání užívání namítaných ochranných známek, doplňují již dříve předložené doklady ohledně prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek a jako celek prokazují dobré jméno namítaných

ochranných známek, zejména ochranné známky národní.“ by vlastník napadené ochranné známky rád poukázal, že v rámci návrhu ze dne 21.8.2019 nebyly navrhovatelem předloženy žádné důkazy k prokázání dobrého jména namítaných ochranných známek, pouze v rámci textu podání byly na str. 5-6 uvedeny informace o společnosti SAZKA a.s. (tj. o navrhovateli). Výše uvedené navrhovatelovo prohlášení tedy neodpovídá skutečnosti.

Z výše uvedeného plyne, že Oznámení Úřadu prakticky poskytlo navrhovateli zřetelný návod na úpravu jeho původních tvrzení. V tomto ohledu vlastník napadené ochranné známky uvádí, že dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. mají dotčené osoby při uplatňování svých procesních práv rovné postavení a správní orgán je povinen vůči nim postupovat nestranně. Tato zásada je pak zvláště významná ve sporných správních řízeních. Vlastník napadené ochranné známky je přitom přesvědčen, že výše uvedený postup zvýhodňující navrhovatele představuje porušení výše uvedených zásad rovnosti účastníků a nestrannosti správního orgánu.

Kromě výše uvedeného „Oznámení Úřadu“ obdržel dne 29.7.2021 vlastník napadené ochranné známky z Úřadu dopis, v němž mu bylo sděleno, že záznamy slosování dostupné na internetové adrese <https://www.youtube.com/playlist?list=PL20598F1F704CC8AA>, na které se ve svém podání ze dne 6.4.2020 odkazuje navrhovatel, a ke kterým se vlastník napadené ochranné známky již vyjádřil ve svém podání ze dne 17.9.2020, byly navrhovatelem fakticky doloženy na datovém nosiči USB až 27.7.2021, a že jsou k dispozici k nahlédnutí na Úřadě. Výše uvedený dopis považuje vlastník napadené ochranné známky za zmatečný.

Zrekapitulují-li se chronologicky kroky, které oprávněná úřední osoba učinila po dni 17.9.2020, kdy se vlastník napadené ochranné známky vyjádřil k návrhu na její prohlášení za neplatnou, tj:

- odeslání výše uvedeného dopisu Úřadu ze dne 29.7.2021 a
- odeslání „Oznámení Úřadu“ ze dne 31.8.2021,

Ize je hodnotit jako vysoce nestandardní při vedení řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, předjímající právní posouzení rozhodnutí orgánu prvního stupně a vedoucí ke zvýhodnění navrhovatele.

Vlastník napadené ochranné známky tudíž ve výše uvedeném postupu oprávněné úřední osoby spatřuje porušení zákonného postupu Úřadu v souladu s ustanovením § 141 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. a porušení zásad rovnosti účastníků a nestrannosti správního orgánu dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Pro vyloučení pochybností o nestrannosti a rovném zacházení žádá vlastník napadené ochranné známky, aby tento spis byl předán k rozhodování jinému odpovědnému pracovníku orgánu prvního stupně Úřadu průmyslového vlastnictví.

Vlastník napadené ochranné známky zároveň s ohledem na výše uvedené skutečnosti a skutečnosti uvedené v jeho vyjádření ze dne 17.9.2020 navrhuje, aby Úřad průmyslového vlastnictví návrh navrhovatele na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou v plném rozsahu zamítl a napadenou ochrannou známku ponechal zapsanou v nezměněném rozsahu.

Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
JUDr. Michał Havíř
advokát