

21. 9. 2021

Veďte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Cooling-off period v řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU

V rámci řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky EU se přihlašovatel ochranné známky a subjekt, který proti této přihlášce podal námitky, setkávají s obdobím, které je označováno jako tzv. cooling-off period. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit pojem cooling-off period a jeho význam v námitkovém řízení.

Řízení o námitkách

Poté, co přihlašovatel ochranné známky EU podá přihlášku k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „**EUIPO**“), zahájí EUIPO fázi tzv. průzkumu, v rámci které ověřuje, zda přihláška splňuje formální náležitosti a zda (ne)jsou dány absolutní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky.[\[1\]](#)

Jestliže jsou splněny všechny potřebné náležitosti, dojde ke zveřejnění přihlášky ochranné známky, čímž je fakticky umožněno osobám specifikovaným v čl. 46 odst. 1. Nařízení podávat proti zápisu ochranné známky námitky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU.

Samotné řízení o námitkách je zahájeno podáním námitek v písemné podobě,[\[2\]](#) přičemž k řádnému podání námitek je třeba uhradit příslušný poplatek a podané námitky řádně zdůvodnit. EUIPO po podání námitek ověří, zda námitky splňují formální požadavky stanovené v Nařízení a v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 05.03.2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (dále jen „**Nařízení Komise**“). Ve vztahu k případným nedostatkům podaných námitek lze přitom v zásadě rozlišit dva druhy těchto nedostatků, a to nedostatky absolutní a relativní.

Absolutní nedostatky představují vady námitek, které nemohou být odstraněny po uplynutí lhůty pro podání námitek; podatel námitek je tedy musí odstranit v rámci této lhůty z vlastní iniciativy, jinak budou námitky odmítnuty pro nepřipustnost. Mezi takové nedostatky patří např. podání námitek v jiném jazyce než jazyce EUIPO,[\[3\]](#) nedostatečná identifikace přihlášky ochranné známky, proti níž námitky směřují, případně nedostatečná identifikace starší ochranné známky, na níž jsou námitky založeny.[\[4\]](#)

Relativní nedostatky námitek lze naopak odstranit i po uplynutí lhůty pro podání námitek, přičemž k jejich odstranění bude podatel námitek vyzván ze strany EUIPO. Relativní nedostatky námitek jsou typicky představovány neuvedením dne podání či dne zápisu starší přihlášky či starší ochranné známky, chybějícím vyobrazením starší ochranné známky v námitkách či nedostatečnou identifikací podatele námitek.[\[5\]](#)

Cooling-off period

Jestliže EUIPO po přezkoumání námitek vyhodnotí námitky jako přípustné, je následně oběma stranám námitkového řízení (přihlašovatel ochranné známky a podatel námitek) zasláno sdělení o přípustnosti námitek, ve kterém jsou strany informovány, že sporná část námitkového řízení se

považuje za zahájenou dva měsíce po doručení tohoto sdělení. Právě okamžikem doručení uvedeného sdělení počíná běžet tzv. cooling-off period (do českého jazyka překládaná jako „lhůta na rozmyšlenou“), jejímž účelem je dát oběma stranám časový prostor na vzájemné vyjednávání a smírné vyřešení věci, aniž by bylo nutné přejít do sporné fáze řízení o námitkách.

Délka cooling-off period je stanovena na dva měsíce, avšak může být prodloužena až na 24 měsíců, a to na základě žádosti obou stran námitkového řízení podané před uplynutím základní dvouměsíční lhůty. EUIPO přitom na žádost stran prodlouží cooling-off period vždy o 22 měsíců bez ohledu na to, o jaké prodloužení strany žádaly.^[6] Takto prodloužená lhůta cooling-off period může být následně ukončena na základě písemné žádosti kterékoli ze stran námitkového řízení bez ohledu na to, zda s tím druhá strana souhlasí; cooling-off period v takovém případě skončí dva týdny po doručení oznámení ze strany EUIPO.

Ukončení námitkového řízení během cooling-off period

Jak již bylo uvedeno, primárním smyslem cooling-off period je poskytnout stranám námitkového řízení dostatek času pro případné nalezení smírného řešení bez nutnosti zahajovat spornou část řízení o námitkách. Využití cooling-off period pro urovnání sporu ohledně zápisu ochranné známky EU a ukončení námitkového řízení přitom může přihlašovatel ochranné známky i podateli námitek ušetřit velkou část nákladů i značný objem času, které by jinak obě strany vynaložily v pokračující sporné části námitkového řízení.

Jestliže totiž dojde k ukončení řízení o námitkách v průběhu cooling-off period, nebude ani jedné ze stran uložena povinnost k náhradě nákladů námitkového řízení. Podmínkou však je, že k ukončení řízení o námitkách dojde z jednoho z následujících důvodů: (i) zpětvzetí přihlášky, (ii) omezení přihlášky na výrobky nebo služby, proti nimž námitky nesměřují, (iii) zamítnutí přihlášky v souběžném řízení, (iv) informování EUIPO o tom, že mezi stranami došlo k dohodě, nebo (v) zpětvzetí námitek poté, co byla přihláška omezena tak, že z ní byly odstraněny některé výrobky nebo služby, proti kterým námitky směřují.

V případě ukončení námitkového řízení v průběhu cooling-off period může být podateli námitek současně vrácen poplatek za podání námitek, avšak pouze v situaci, kdy k ukončení řízení o námitkách v průběhu cooling-off period došlo z důvodu (i) zpětvzetí přihlášky, (ii) omezení přihlášky na výrobky nebo služby, proti nimž námitky nesměřují, nebo (iii) zpětvzetí námitek poté, co byla přihláška omezena tak, že z ní byly odstraněny některé výrobky nebo služby, proti kterým námitky směřují.

Dle názoru autorů tohoto příspěvku lze proto s ohledem na výše uvedené stranám námitkového řízení jednoznačně doporučit, aby pro období cooling-off period byla připravena určitá komunikační a argumentační strategie a vyjednávací postupy ve vztahu k protistraně řízení o námitkách tak, aby bylo možné alespoň usilovat o případné smírné řešení dané záležitosti.

Je zřejmé, že v praxi zcela nepochybně nastanou situace, kdy cooling-off period zůstane nevyužita, jelikož mezi stranami námitkového řízení nebude možné smírné řešení nalézt. V takovém případě může být cooling-off period nepochybně využita ke shromažďování dalších podkladů a přípravě argumentů pro spornou fázi námitkového řízení, a to na straně přihlašovatele ochranné známky EU i podatele námitek.

Cooling-off period je tak jednoznačně možné považovat za institut, který může mít zásadní dopad na průběh a výsledek námitkového řízení při zápisu přihlášky ochranné známky EU.



Mgr. Martin Winter,
advokát

Mgr. Dominika Valentová,
advokátní koncipientka



[Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář](#)

Růžová 1416/17
110 00 Praha

Koliště 1912/13
602 00 Brno

tel.: +420 222 544 201

e-mail: office@dolezalpartners.com



VELMI DOPORUČOVANÁ KANCELÁŘ

[1] Blíže viz čl. 41 a 42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14.06.2017 o ochranné známce Evropské unie (dále jen „Nařízení“).

[2] Námitky je možné podat rovněž prostřednictvím online formuláře dostupného po přihlášení na webu EUIPO (k dispozici >>> [zde](#)).

[3] Dle čl. 146 odst. 2 Nařízení jsou jazyky EUIPO angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština.

[4] K absolutním nedostatkům viz čl. 5 odst. 3 a 4 Nařízení Komise.

[5] Relativním nedostatkem trpí námitky tehdy, pokud nesplňují předpoklady dle čl. 2 odst. 2 písm. d) až h) Nařízení Komise.

[6] Viz část 3.2 Metodických pokynů EUIPO pro prověření ochranných známek EU, část C, oddíl 1 (k dispozici >>> [zde](#)).

© EPRAVO.CZ - Sbíрка zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Návrh nového zákona o digitální ekonomice](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 30.: Jednání za s.r.o. - zápis jednatelského oprávnění do obchodního rejstříku](#)
- [Prověřování zahraničních investic a kybernetická regulace: řízená služba jako nová transakční proměnná](#)
- [Předběžné opatření a další instituty k ochraně věřitelů při přeměnách](#)
- [Silná koruna: jaké dopady má posilující koruna na české firmy](#)
- [Problematické aspekty změn v úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 29.: Jednání za s.r.o. - jednatelé](#)
- [K \(ne\)způsobilosti notářského zápisu jako exekučního titulu pro nařízení exekuce prodejem zástavy](#)
- [Když korporátní neshody nestačí: soudní zásah do účasti společníka jako krajní řešení](#)
- [Do 5 milionů EUR bez prospektu cenných papírů - novela ZPKT!](#)
- [Význam doplacení úvěru při přezkumu posouzení úvěruschopnosti](#)