

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

METALTEC - CZ, s.r.o., Příbram

Doručit:
Ing. Jiří Malůšek
patentový zástupce
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno

Vaše značka: D1594/M1/Tr/264

Zn. sp.: O-187659
Č. j.: O-187659/31146/2009/ÚPV
Vyřizuje: Ing. Milena Dobiášová

V korespondenci uveďte značku spisu.

GSPP spol. s r. o., Jíloviště

Doručit:
Mgr. Michal Hanzlík, advokát
Na Pankráci 1685/19
140 21 Praha

V Praze dne 17. XII. 2009

ROZHODNUTÍ

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) rozhodl ve věci návrhu společnosti GSPP spol. s r. o., Jíloviště, na zrušení barevné obrazové ochranné známky č. 275096, jejímž vlastníkem je společnost METALTEC - CZ, s.r.o., Příbram, takto:

Návrh na zrušení barevné obrazové ochranné známky č. 275096 podaný podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, se

z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem doručeným Úřadu dne 1.6.2009 se navrhovatel, společnost GSPP spol. s r. o., Jíloviště, domáhal zrušení obrazové ochranné známky č. 275096 podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. s odůvodněním, že tato známka obsahuje vyobrazení obalu, v němž je v současné době prodáván výrobek vlastníka napadené známky označený „METALTEC-1“, což je patrné z jeho webových stránek (www.metaltec-1.cz).

příčemž ve stejném obalu byl již v letech 1998 – 2001 prodáván výrobek označený „MILITEC-1“. V této souvislosti navrhovatel poukázal na skutečnost, že sporný výrobek „MILITEC-1“ byl sice prodáván společností PLASTMALL & MILITEC - CZ, s.r.o. (předchozí název vlastníka napadené ochranné známky), avšak tato společnost byla v roce 2001 nucena ukončit distribuci tohoto výrobku, což dokládá předloženou korespondencí vedenou mezi ním a touto společností pocházející z dubna roku 2001. Dále uvedl, že následně došlo k přejmenování této společnosti na METALTEC – CZ, s.r.o. (viz jím předložený výpis z obchodního rejstříku). Touto společností (vlastník napadené ochranné známky) pak byl dle názoru navrhovatele produkován a distribuován stejný či podobný výrobek o názvu „METALTEC-1“, tedy jen s jiným názvem, a to v obalu, který je součástí napadené ochranné známky. V další části návrhu navrhovatel upozornil také na to, že oba názvy výrobků jsou velmi podobné, a to dokonce i v číselném označení „1“, což přispívá ke zvýšení pravděpodobnosti jejich záměny, neboť jsou jimi označovány i podobné výrobky, užívané ke stejným účelům.

Dále navrhovatel poukázal na jím předložené kopie smluv ze dne 23.4.2001, ve kterých byl americkou společností ADAPTIVE MOLECULAR TECHNOLOGIES INC. pověřen být výhradním distributorem jejího výrobku označovaného „MILITEC-1“ v České republice (dále jen „ČR“), a to údajně v původních obalech vytvořených pro jeho distribuci na českém území, a to minimálně do roku 2005, kdy byla napadená ochranná známka zapsána do rejstříku. Upozornil přitom na skutečnost, že od roku 2001 byl v předmětném obalu, který je předmětem napadené barevné obrazové ochranné známky, distribuován současně jak product „MILITEC-1“, tak i „METALTEC-1“, přičemž pouze prvně jmenovaný výrobek byl dle jeho mínění v tomto obalu distribuován oprávněně. Navrhovatel přitom zastával názor, že pouze jím distribuovaný výrobek výše uvedené americké společnosti označený „MILITEC-1“ si díky svým vlastnostem (nikoliv vzhledem k jeho obalu, v němž byl prodáván) získal dobré jméno. Proto navrhovatel konstatoval, že se tento namítaný obal stal u spotřebitelů v ČR známým jen s ohledem na dobré vlastnosti předmětného výrobku, čehož vlastník napadené ochranné známky údajně využívá ve svůj prospěch, neboť svůj nový výrobek o názvu „METALTEC-1“ začal distribuovat rovněž v obalu, který byl původně vytvořen pro výrobky „MILITEC-1“.

Z výše uvedených důvodů se navrhovatel domníval, že spotřebitelská veřejnost zná v předmětném sporném obalu (cca osm let), který tvoří napadenou ochrannou známku č. 275096, výrobek „MILITEC-1“, respektive si s předmětným obalem spojovala a spojuje jen tento výrobek, nikoliv výrobek vlastníka, který chrání napadená ochranná známka.

Na důkaz uvedených skutečností předložil navrhovatel zejména kopii korespondence, kterou obdržel dne 24.7.2001 od americké společnosti ADAPTIVE MOLECULAR TECHNOLOGIES INC., dále kopii korespondence určené právnímu zástupci společnosti PLASTMALL & MILITEC – CZ, s.r.o. a jejímu jednateři, a kopie smluv o výhradním obchodním zastoupení a o výhradní distribuci uzavřených s americkým výrobcem výrobků „MILITEC/MILITEC-1“. Podle mínění navrhovatele je tedy zřejmé, že napadená barevná obrazová ochranná známka v předmětném provedení musí zákonitě působit na běžného spotřebitele klamavě, neboť reprezentuje obal pro jiný výrobek, než jaký si spotřebitel s tímto obalem původně spojoval, respektive výrobek, u něhož očekává jeho známé dobré vlastnosti.

Na základě shora uvedených skutečností navrhovatel konstatoval, že ve smyslu ustanovení § 31 odst.1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. existuje důvod pro zrušení napadené ochranné známky č. 275096, respektive se tímto návrhem domáhal zrušení předmětné ochranné známky.

Vlastník napadené ochranné známky, společnost METALTEC - CZ, s.r.o., Příbram, ve svém vyjádření doručeném Úřadu dne 1.10.2009 uvedl, že je třeba některé argumenty navrhovatele uváděné v návrhu jako důvod pro zrušení napadené ochranné známky uvést tzv. „na pravou míru“, a to zejména tvrzení (druhý odstavec předmětného návrhu), že vlastník zušlechťovače (výrobky zapsané pro napadenou ochrannou známku) produkuje. Zdůraznil, že složení výrobku, které je chráněno, nezná a předmětný produkt nevyrábí. Upozornil rovněž na to, že ztvárnění grafické podoby obalu, který tvoří napadenou ochrannou známku, je autorským dílem pana Petra Šatavy, z čehož usoudil, že pokud navrhovatel prodával či prodává nějaké výrobky v tomto obalu, jak uvedl ve svém návrhu, byla/je tato jeho činnost nelegální. V této souvislosti vlastník poukázal zejména na skutečnost, že řízení o třech přihláškách barevných kombinovaných ochranných známek navrhovatele, vedených u Úřadu pod zn. sp. O-169857, O-169858 a O-170692, jejichž předmětem byla dvě označení namítaná v tomto návrhu, byla Úřadem zastavena, a to s ohledem na námitky vznesené právě na základě starších práv výše uvedeného autora předmětných označení (viz kopie námitek pana Petra Šatavy, Blatná, podaných dne 16.10.2001). Rovněž vlastník konstatoval, že užití těchto práv bylo převedeno na něho, což Úřad také již akceptoval v námitkách, které proti výše uvedeným přihláškám vznesl také on. Vlastník se dále v tomto vyjádření odvolal na korespondenci ze dne 7.12.2005 vedenou mezi zástupci účastníků tohoto řízení, z které mj.

68075n – Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na (částečné) zrušení

