



**PŘEDSEDA
ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**

V Praze dne 23.3.2005

O-169858

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh odborné komise ve věci rozkladu podaného dne 2.10.2003 přihlašovatelem, společností G., zastoupeným Ing. J. V., proti rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 8. 2003 o zamítnutí přihlášky barevné kombinované ochranné známky zn. sp. O-169858 ve znění „MILITEC-1“ po námitkách, po přezkoumání napadeného rozhodnutí rozhodl takto:

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí o zamítnutí uvedené přihlášky ochranné známky se potvrzuje.

Složená kauce ve výši 2 500 Kč se nevrací.

O d ů v o d n ě n í

Ve shora uvedené věci bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí výše uvedené přihlášky ochranné známky po námitkách, podaných podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a), c) a g) dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, namítajícím, společností M., zastoupeným JUDr. J. F. V odůvodnění napadeného rozhodnutí bylo uvedeno, že se namítajícímu podařilo dostatečně prokázat, že mu náleží právo užít autorské dílo, jehož autorem je pan P. Š. Tímto autorským dílem je grafický návrh podoby souboru balení výrobku MILITEC-1, který pan P. Š. zhotovil pro namítajícího. Orgán prvního stupně řízení dále konstatoval, že toto autorské dílo je podobné přihlašovanému označení. Zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by tak mohla být dotčena starší práva namítajícího k autorskému dílu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) uvedeného zákona. Námitky podané podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a c) citovaného zákona byly napadeným rozhodnutím zamítnuty, neboť z podaných námitek není vůbec zřejmé, jakou ochrannou známku proti zápisu přihlašovaného označení namítající uplatňuje, a protože namítající předloženými doklady neprokázal, že by byl držitelem shodného nebo zaměnitelného označení, které v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost.

Proti tomuto rozhodnutí podal přihlašovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad, který věcně odůvodnil podáním ze dne 3.2.2004. V tomto podání přihlašovatel zejména uvedl, že podle jeho názoru Úřad nesprávně zhodnotil namítajícím předložené důkazy, které měly doložit právo namítajícího k autorskému dílu. Tyto doklady jsou nedatované, tedy podle přihlašovatelova názoru zjevně nevěrohodné a padělané, a jako takové nezpůsobilé prokázat skutečnost, kdo je autorem předmětného autorského díla. Přihlašovatel vyjadřuje dále názor, že Úřadu rozhodování otázky autorství k dílu nepřísluší. Proto přihlašovatel žádá, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena orgánu prvního stupně řízení k novému projednání a rozhodnutí.

Kopie rozkladu byla dne 6.2.2004 zaslána namítajícímu k vyjádření. V tomto vyjádření ze dne 8.3.2004 namítající zejména uvedl, že přihlašovatel v odůvodnění rozkladu neuvedl žádné věcné důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí. Namítající s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. nesouhlasí s názorem přihlašovatele, podle něhož není Úřad k rozhodování otázky autorství díla kompetentní. Namítající uvádí, že prokazatelně prodával od roku 1998 do roku 2001 výrobek MILITEC-1 v předmětném souboru balení, jež bylo navrženo panem P. Š. a později upraveno panem K. B. Protože společnost G., která je přihlašovatelem, vznikla až dne 12.4.2001, je podle názoru namítajícího zřejmé, že nemohla předmětný soubor balení výrobku MILITEC-1 vytvořit. Vzhledem ke shora uvedenému namítající žádá, aby byl rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno.

Rozhodnutí o rozkladu se opírá o následující důvody.

Ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 137/1995 Sb., který byl účinný v době vydání napadeného rozhodnutí, Úřad v rámci projednávání námitek přezkoumá, zda zápisem přihlášeného označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob. Jestliže Úřad zjistí, že přihlášené označení nezasahuje do chráněných práv třetích osob, námítka zamítne. Jestliže však zjistí, že přihlášené označení nesplňuje podmínky pro zápis do rejstříku, zamítne přihlášku ochranné známky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námítka majitel, popřípadě přihlašovatel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, je-li tato ochranná známka zapsána, popřípadě přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) téhož zákona č. 137/1995 Sb. může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek podat zdůvodněné námítka ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění držitel shodného nebo zaměnitelného označení, které v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) citovaného zákona může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek podat zdůvodněné námitky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění ten, jemuž náleží práva k autorskému dílu, je-li shodné či zaměnitelné se zveřejněným označením, jestliže jeho užitím by mohla být dotčena práva k autorskému dílu.

Vzhledem k tomu, že v době od podání rozkladu do vydání tohoto rozhodnutí nabyt účinnosti nový zákon o ochranných známkách, bylo nutno postupovat v odvolacím řízení ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, podle něhož se pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije tento zákon. Účinky procesních úkonů zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona.

Podle ustanovení § 26 odst. 4 a 5 zákona č. 441/2003 Sb. zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne. Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

Ustanovení § 9 odst. 1 písm. a), c) a g) zákona č. 137/1995 Sb. svým obsahem odpovídají následujícím ustanovením zákona č. 441/2003 Sb.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) téhož zákona se přihlašované označení nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) uvedeného zákona se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlášeného označení dotčeno.

S přihlédnutím k ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. odvolací orgán z podnětu podaného rozkladu přezkoumal napadené rozhodnutí v celém rozsahu, přičemž zjistil následující skutečnosti.

Přihlašované kombinované barevné označení ve znění „MILITEC-1“



s právem přednosti ze dne 20.7.2001 je přihlášeno pro oleje, tuky, mazadla, paliva, pohonné látky, aditiva nechemická do motorových paliv ve třídě 4 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Předmětná přihláška ochranné známky byla dne 14.8.2002 zveřejněna ve Věstníku Úřadu. Dne 26.10.2002 byly namítajícím podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a), c) a g) zákona č. 137/1995 Sb. podány námítky proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek. V odůvodnění námitek bylo zejména uvedeno, že namítající si v roce 1998 objednal zhotovení sady prodejních obalů pro výrobek s názvem MILITEC-1. Tuto sadu zhotovil pan P. Š., jenž je tedy autorem předmětného autorského díla, kdežto namítajícímu náleží právo toto dílo užít. V roce 2001 začal výrobek MILITEC-1 prodávat také přihlašovatel, a to v obalu, jenž je až na nepatrné detaily shodný s namítaným autorským dílem. Předmětné přihlašované označení je tvořeno grafickou podobou tohoto obalu. Dále namítající poukazuje na údajné nekalosoutěžní jednání přihlašovatele.

K podaným námítkám byly přiloženy tyto důkazní materiály:

- listina ze dne 13.7.2001 označená jako „Čestné prohlášení“ učiněné panem P. Š.
- listina ze dne 13.7.2001 označená jako „Čestné prohlášení“ učiněné panem K. B.
- kopie žaloby na ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním a návrh na vydání předběžného opatření ze dne 13.7.2001
- usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.7.2001 a ze dne 24.9.2002
- usnesení Vrchního soudu ze dne 30.1.2002
- barevná kopie grafického návrhu zhotoveného panem P. Š.

K podaným námítkám se vyjádřil přihlašovatel v podání ze dne 17.3.2003, ve kterém zejména uvedl, že namítající nepředložil žádný doklad, který by dokazoval oprávněnost podání námitek podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/1995 Sb. K námítkám podaným podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) tohoto zákona přihlašovatel uvedl, že z předložených dokladů nijak nevyplývá, že by namítajícímu svědčilo právo k užití autorského díla. Namítající proto podle jeho názoru není aktivně legitimován k podání námitek proti zápisu předmětného označení do rejstříku ochranných známek. Přihlašovatel dále uvedl, že

doklady, které měly dokazovat autorství P. Š. k namítanému autorskému dílu, jsou zcela nevěrohodné a účelově vytvořené. Podle tvrzení přihlašovatele byly všechny podstatné prvky přihlašovaného označení včetně celkové kompozice vytvořeny americkým výrobcem produktu MILITEC-1. Přihlašovatel dále odmítá tvrzení namítajícího o svém údajném nekalosoutěžním jednání a odkazuje v této souvislosti na průběh příslušného soudního sporu.

Odvolací orgán se nejprve ztotožnil se závěrem učiněným orgánem prvního stupně řízení, podle něhož námitky podané podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 137/1995 Sb., jež byly odvolacím orgánem v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. posouzeny jako námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a g) téhož zákona, nebyly podány oprávněně. Namítající totiž předloženými důkazními materiály nijak neprokázal, že by byl vlastníkem takové starší ochranné známky, jejíž vlastnictví by ho opravňovalo k podání námitek ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., či že by byl uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož užívání by ho opravňovalo k podání námitek ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) uvedeného zákona.

K námitkám podaným podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb., jež byly odvolacím orgánem v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. posouzeny jako námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) téhož zákona, považoval odvolací orgán nejprve za nutné uvést, že dne 29.8.2003 bylo vydáno rozhodnutí Úřadu, jímž bylo vyhověno námitkám podaným na základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. jiným namítajícím, P. Š., a jímž byla zamítnuta předmětná přihláška ochranné známky. V tomto rozhodnutí došel orgán prvního stupně řízení k názoru, že přihlašované označení je zaměnitelné s autorským dílem, jehož autorem je pan P. Š., a zápisem přihlašovaného označení do rejstříku by proto došlo k zásahu do jeho starších práv, jež jsou chráněny zákonem. Protože proti tomuto rozhodnutí přihlašovatel nepodal rozklad, stalo se toto rozhodnutí pravomocné. Odvolací orgán proto již neposuzoval otázku, kdo je autorem namítaného autorského díla a otázku, může-li toto autorské dílo být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Pro řízení o rozkladu je proto rozhodné posouzení otázky, je-li namítající osobou, které náležejí práva k předmětnému autorskému dílu, resp. náleží-li mu právo toto dílo užít ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 46 tohoto zákona právo dílo užít poskytuje autor díla licenční smlouvou. Takovou smlouvu namítající nepředložil. Jako důkaz svého tvrzení, že právo předmětné dílo užít od autora díla nabyt, předložil namítající listinu označenou jako čestné prohlášení, jež však čestným prohlášením ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 71/1967 Sb. není, neboť není učiněno účastníkem tohoto řízení. Obsahem této listiny ze dne 13.7.2001 je písemné prohlášení pana P. Š., podle něhož na základě objednávky namítajícího zhotovil grafický návrh namítaného autorského díla, za který mu byla namítajícím poskytnuta odměna. Jelikož pan P. Š., jenž je autorem předmětného autorského díla, a namítající shodně tvrdí, že mezi nimi došlo k úplnému převodu práva toto dílo užít, považoval odvolací orgán tuto skutečnost za prokázanou.

Odvolací orgán proto konstatoval, že namítající doložil, že je osobou, které ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. náleží práva k namítanému autorskému dílu, jež může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, neboť je mu podobné a přihlašovatel k němu žádná práva nepřísluší.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl odvolací orgán k závěru, že předmětná přihláška ochranné známky zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Proto bylo o rozkladu rozhodnuto tak, jak je vpředu uvedeno.

Kauce, která byla složena ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., se nevrací, neboť podání rozkladu nebylo oprávněné.