

01.05.09

Hanzlík & Partneři



Úřad Průmyslového Vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Odůvodnění návrhu na zrušení ochranné známky

Navrhovatel:

GSPP spol. s.r.o.

Všenorská 60

Jíloviště CZ

252 02

Zastoupený:

Mgr. Michal Hanzlík, advokát

Na Pankráci 1685/19

Praha 4 CZ

140 21

Ochranná známka:

číslo: 275096

č.spisu: 187659/275096

Vlastník OZ:

METALTEC-CZ, s.r.o.

Slunná 299

Příbram CZ

261 01

I.

Dne 29.09.2005 byla do registru ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána ochranná známka č. 275096 vlastníka – společnosti METALTEC-CZ, s.r.o., se sídlem Slunná 299, Příbram, PSČ 261 01. Jedná se o obrazovou ochrannou známku jež obsahuje barevné vyobrazení obalu v němž je v současné době prodáván výrobek METALTEC-1, což je výrobek společnosti METALTEC-CZ (viz www.metaltec-1.cz).

Ve stejném obalu však byl v letech 1998 – 2001 prodáván výrobek MILITEC-1, tehdy ještě společností PLASTMALL&MILITEC-CZ. Poté, co byla v roce 2001 společnost PLASTMALL&MILITEC-CZ nucena ukončit distribuci výrobku MILITEC-1 (jak vyplývá z dopisů, které jsou přílohou tohoto podání, společnost PLASTMALL&MILITEC-CZ distribuovala neoprávněně produkt MILITEC-1), došlo k přejmenování společnosti na METALTEC-CZ (jak dokládá úplný výpis z obchodního rejstříku) a touto společností začal být produkován a distribuován výrobek METALTEC-1, a to ve stejném obalu pouze s „odlišným“ názvem.

Je zřejmé, že název METALTEC-1 je po všech stránkách velice podobný výrazu MILITEC-1, když se shoduje jak v prvcích fonetických (shoduje se v začátečním písmenu M a v písmenu L uprostřed slov, v koncovce TEC a nakonec i v číselném označení -1, které rozhodně není nevýznamnou složkou při celkovém pohledu na označení výrobku a výrazně přispívá ke zvýšení pravděpodobnosti záměny obou výrobků) i sémantických (právě koncovka TEC jednoznačně evokuje představu technického zařízení). Vizualní aspekt podobnosti bez jakýchkoli pochybností naplňuje fakt, že produkt METALTEC-1 začal být distribuován v totožném obalu, ve kterém byl před ním distribuován MILITEC-1. Spolu se skutečností, že se jedná o velmi podobný výrobek, používaný k totožným účelům (jedná se o zušlechťovače kovů přidávaných do motorů), lze snadno dojít k závěru, že v očích běžného spotřebitele je produkt METALTEC-1 velice snadno a vysoce pravděpodobně zaměnitelný s výrobkem MILITEC-1.

Nutno dodat, že od 23. dubna 2001 byla smlouvou o výhradním obchodním zastoupení a smlouvou o výhradní distribuci společností ADAPTIVE MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC. pověřena výhradním zastupováním společnosti výhradní distribucí v ČR společnost GSPP spol.s.r.o., která také výrobek MILITEC-1 od této doby v České republice **oprávněně distribuovala, v obalu pro jeho distribuci původně vytvořeném, minimálně** do roku 2005, kdy byla ochranná známka č. 257096 zapsána do rejstříku ochranných známek. V předmětném obalu byl tedy výrobek pod označením MILITEC-1 distribuován, aniž by byl v tomto obalu distribuován výrobek v s odlišným názvem, v letech 1998 až 2001. Od roku 2001 byl v tomto obalu distribuován současně produkt MILITEC-1 a METALTEC-1, přičemž MILITEC-1 byl v tomto obalu **oprávněně distribuován minimálně** do září 2005. Spotřebitelé se tedy po dobu přibližně tří let setkávali s předmětným obalem který obsahoval výhradně výrobek MILITEC-1, přičemž se jednalo o dobu prvních zhruba tří let, kdy se povědomí o výrobku utvářelo, kdy začal být využíván a obchodován, a tato doba byla také rozhodná pro vznik dobrého jména výrobku, z něhož bylo možné těžit v budoucnu, přičemž **je nutné zdůraznit, že to jistě byly vlastnosti výrobku, nikoli vzhled obalu v němž byl prodáván, který způsobil, že výrobek toto dobré jméno získal. Byl to právě obal, který se stal pro spotřebitele známý díky vlastnostem výrobku MILITEC-1, nikoli naopak** a právě společnost METALTEC-CZ tedy byla tím, kdo využil dobrého jména výrobku MILITEC-1 ku svému prospěchu, když začala v původním obalu distribuovat výrobek nový. Po dobu dalších pěti let se spotřebitelé setkávali s předmětným obalem oprávněně označujícím produkt MILITEC-1. Jedná se tedy zhruba o osm let, kdy se spotřebitelé mohli setkat s předmětným obalem obsahujícím oprávněně výrobek MILITEC-1, se kterým si obal, jež je obsahem ochranné známky č. 275096, zcela jistě spojovali a spojují.

Důkaz: výpis z registru ochranných známek 3x
 výpis z obchodního rejstříku 2x

01.06.09

dopis společnosti GSPP spol. s.r.o. 24.7.2001 od prezidenta společnosti
ADAPTIVE MOLECULAR TECHNOLOGIES, INC.
dopis právnímu zástupci společnosti PLASTMALL & MILITEC - 30.4.2001
dopis jednateři společnosti PLASTMALL & MILITEC
smlouva o výhradním obchodním zastoupení
smlouva o výhradní distribuci

II.

Z uvedených skutečností vyplývá, že je to právě výrobek MILITEC-1, který si získal dobré jméno u veřejnosti, a díky kterému vešel v povědomí i obal, který je obsahem ochranné známky č.257096, který však v současné době reprezentuje jiný výrobek.

Z toho důvodu lze mít za to, že ochranná známka č.275096, musí zákonitě působit klamavě na běžného spotřebitele v tom smyslu, že reprezentuje jiný výrobek, než který by měla a který si spotřebitel s tímto obalem původně spojoval. **Běžný spotřebitel bude totiž při nákupu výrobku v tomto obalu očekávat jiný výrobek, s nímž si spojuje očekávané vlastnosti.**

Dle §31 odst.1 pís. c) zákona č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách, **Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.**

III.

Na základě výše zmíněných skutečností lze konstatovat, že ochranná známka č. 257096 vede ke klamání veřejnosti ve smyslu §31 odst.1 pís. c) zákona č. 441/2003 Sb. a je zde tedy důvod pro její zrušení Úřadem průmyslového vlastnictví.

Společnost GSPP spol. s.r.o. se proto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 441/2003 Sb. domáhá toho, aby ochranná známka č. 275096 vlastníka – společnosti METALTEC-CZ, s.r.o., se sídlem Slunná 299, Příbram, PSČ 261 01, zapsaná do registru ochranných známek dne 29.09.2005 byla zrušena, jelikož vede ke klamání veřejnosti.

V Praze dne 1.6.2009

GSPP spol.s.r.o.