



PŘEDSEDA
ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL

V Praze dne - 9. 08. 2010
Zn. sp.: **O-187659**
Čj.: O-187659/4283/2010/ÚPV

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh rozkladové komise ve věci rozkladu podaného dne 21.1.2010 navrhovatelem, společností GSPP spol. s r.o., Všenorská 60, Jíloviště, IČ 26443856, zastoupeným Mgr. Michalem Hanzlíkem, advokátem, Na Pankráci 1685/19, Praha 4, proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.12.2009 o zamítnutí návrhu na zrušení barevné obrazové ochranné známky č. 275096, jejímž vlastníkem je společnost METALTEC – CZ, s.r.o., Slunná 299, Příbram, IČ 25687956, zastoupená Ing. Jiřím Malůškem, patentovým zástupcem, Mendlovo nám. 1a, Brno, po přezkoumání napadeného rozhodnutí rozhodl takto:

Podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í

Dne 29.9.2005 byla pod č. 275096 do rejstříku ochranných známek zapsána barevná obrazová ochranná známka, jejímž vlastníkem je společnost METALTEC – CZ, s.r.o., Příbram, zastoupená Ing. Jiřím Malůškem, Brno.

Návrhem podaným Úřadu dne 1.6.2009 se navrhovatel, společnost GSPP spol. s r.o., Jíloviště, zastoupený Mgr. Michalem Hanzlíkem, Praha, domáhala zrušení této barevné obrazové ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl odůvodněn tím, že napadená ochranná známka obsahuje vyobrazení obalu, v němž byl v době podání návrhu prodáván výrobek vlastníka napadené ochranné známky označený „METALTEC-1“, což bylo podle navrhovatele patrné z webových stránek jejího vlastníka, přičemž ve stejném obalu byl již v letech 1998 až 2001 prodáván výrobek označený „MILITEC-1“. Tento výrobek byl sice prodáván společností PLASTMALL & MILITEC – CZ, s.r.o., Příbram, jedná se však o předchozí název vlastníka napadené ochranné známky, který byl nucen v roce 2001 ukončit distribuci tohoto výrobku. Přejmenovanou společností METALTEC – CZ, s.r.o., Příbram, (změna názvu byla zaregistrována 2.7.2001) byl v obalu, který je chráněn předmětnou ochrannou známkou, dle navrhovatele produkován a distribuován stejný či podobný výrobek o názvu „METALTEC-1“. Oba názvy výrobků „MILITEC-1“ a „METALTEC-1“ jsou podle navrhovatele podobné, což přispívá k pravděpodobnosti jejich záměny.

Navrhovatel dále uvedl, že byl na základě smlouvy ze dne 23.4.2001 americkou společností ADAPTIVE MOLECULAR TECHNOLOGIES INC., která je producentem výrobku „MILITEC-1“, pověřen výhradním zastoupením a distribucí tohoto jejího výrobku v České republice, přičemž minimálně do roku 2005, kdy byla napadená ochranná známka zapsána do rejstříku, prodával tento výrobek v obalu vytvořeném pro jeho distribuci, jenž je předmětem napadené barevné obrazové ochranné známky. V předmětném obalu tak byly současně distribuovány výrobky „MILITEC-1“ i „METALTEC-1“, přičemž pouze prvně jmenovaný výrobek byl dle navrhovatele v tomto obalu distribuován oprávněně. Podle navrhovatele pouze jím distribuovaný výrobek „MILITEC-1“ si díky svým vlastnostem, nikoli obalu, získal dobré jméno. Zmíněný obal se tak stal u spotřebitelů podle navrhovatele známý vzhledem k vlastnostem výrobku „MILITEC-1“, čehož podle něho vlastník napadené ochranné známky využil ku svému prospěchu, když začal v tomto původním obalu distribuovat svůj nový výrobek o názvu „METALTEC-1“. S ohledem na to se navrhovatel domnívá, že spotřebitelská veřejnost si předmětný obal, který tvoří napadenou ochrannou známkou č. 275096, spojí s jím distribuovaným výrobkem „MILITEC-

1“, nikoli s výrobkem vlastníka, který chrání napadená ochranná známka. Podle navrhovatele tak napadená ochranná známka působí na průměrného spotřebitele klamavě v tom smyslu, že spotřebitel bude při nákupu výrobku v tomto obalu očekávat jiný výrobek, s nímž si spojuje jeho známé dobré vlastnosti. Proto podle navrhovatele napadená ochranná známka vede ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. ke klamání veřejnosti, a existuje tak důvod pro její zrušení.

Ve shora uvedené věci bylo dne 17.12.2009 vydáno rozhodnutí o zamítnutí předmětného návrhu na zrušení této barevné obrazové ochranné známky s odůvodněním, že tento návrh uplatněný navrhovatelem s odvoláním na ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. nelze považovat za oprávněný, neboť navrhovatel nepředložil žádné důkazní materiály, které by relevantním způsobem svědčily o klamání napadené barevné obrazové ochranné známky č. 275096 u spotřebitelské veřejnosti, a to ani z hlediska jejího celkového grafického provedení ve vztahu k výrobkům, pro něž je zapsána ve třídě 1 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a ani ve vztahu k jejímu vlastníkovi, na základě jehož objednávky bylo vytvořeno označení tvořící napadenou ochrannou známku, přičemž za samotnou kvalitu prodáváných výrobků jako takových odpovídá vlastník ochranné známky a Úřad není kompetentní tuto otázku ve vztahu k výrobkům jiného subjektu řešit.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v jehož dodatečném věcném odůvodnění, doručeném Úřadu dne 24.2.2010, uvedl názor, že zdůvodnění napadeného rozhodnutí působí dojmem, že se orgán prvního stupně řízení příliš nezabýval jeho hlavními tvrzeními a argumenty. Důvodem pro podání návrhu na zrušení předmětné ochranné známky je podle něho způsob, jakým je tato ochranná známka užívána, neboť ve svém důsledku může vést ke klamání veřejnosti. Podle navrhovatele přitom není pochyb o tom, že vlastník napadené ochranné známky užívá nyní tuto ochranou známku pro obal, v němž prodává výrobek o názvu „METALTEC-1“, což je zušlechťovač kovů. V obalu v podobě ochranné známky přitom již v letech 1998 až 2001 distribuoval jiný výrobek (i když s obdobným využitím), a to „MILITEC-1“, což podle navrhovatele vlastník sám potvrdil v žalobě proti navrhovateli ze dne 13.7.2001 vedené Městským soudem v Praze, přičemž tuto skutečnost dále potvrdila i původní

