

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Praha 16. prosince 2011
Č.j.: 2011/D0072107/11/ÚPV

Zn. sp.: O – 463638

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost ze dne 23. listopadu 2011. Předmětem stížnosti je postup Úřad při zápisu shora uvedené ochranné známky a nesouhlas s odpovědí Úřadu, která Vám byla zaslána dne 10. 11. 2011 jako reakce na Váš e-mailový dotaz ze dne 4. 11. 2011.

Po přešetření celé záležitosti je nutno konstatovat, že obě ochranné známky, tj. Vaše ochranná známka čís. 272155 o názvu „DUBOVICE“ i ochranná známka jiného subjektu čís. 304485 ve znění „KRÁLOVSKÁ DUBOVICA“ byly skutečně zapsány podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon“) do rejstříku ochranných známek.

Vzhledem k tomu, že jste vyjádřil pochybnost o správnosti postupu Úřadu, předkládáme Vám touto cestou bližší vysvětlení celého procesu řízení o zápisu ochranné známky, a to zejména s ohledem na kompetence Úřadu svěřené mu zákonem a uplatňování práv ze strany dotčených osob.

Zápis ochranných známek se řídí výše uvedeným zákonem, který zavazuje Úřad k provedení formálního a věcného průzkumu. V rámci věcného průzkumu s odkazem na ustanovení § 6 a 22 odst. 2 Úřad zamítne přihlášku ochranné známky v případě, že existuje platná starší ochranná známka, která je shodná nebo obsahuje shodný prvek vedoucí k záměně, pokud obě porovnávaná označení mají shodný seznam výrobků a služeb. Ve případě přihlášky ochranné známky čís. sp. O-463638 „KRÁLOVSKÁ DUBOVICA“ Úřad neuplatnil tuto výlukou, neboť dospěl k názoru, že

se nejednalo o shodné známky, resp. shodný prvek (Dubovice vs Královská dubovica). A protože neshledal další překážky v zápisu, přihlášku ochranné známky zveřejnil ve Věstníku Úřadu.

Pro případ podobnosti ochranných známek, která může způsobit jejich zaměnitelnost na trhu, zákon poskytuje osobám, jež by takovou situací mohli být dotčeni na svých právech (např. vlastníci starších ochranných známek) právní institut námitek proti zápisu (§ 7 zákona), resp. uplatnění návrhu na prohlášení neplatnosti zapsané ochranné známky (§ 32 zákona). Tyto soukromoprávní důvody vyjmenované zákonem a bránící zápisu ochranné známky nemohou však být na základě platné právní úpravy uplatňovány z moci úřední, ale je nutné, aby vlastníci ochranné známky sám projevil svou vůli bránit svá starší práva, pokud to považuje za nezbytné.

Vzhledem k tomu, že jste svého práva na podání námitek proti zápisu v zákonné lhůtě nevyužil, poskytuje Vám zákon možnost uplatnit svá práva podáním návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. V rámci takto zahájeného správního řízení Úřad musí posoudit, zda zápisem ochranné známky do rejstříku došlo k zásahu do zákonem chráněných práv vlastníka starší ochranné známky a případně prohlásit ochrannou známku za neplatnou s účinky ex tunc.

Pokud jde o Váš nesouhlas s odpovědí Úřadu, která Vám byla zaslána dne 10. 11. 2011, tak zde došlo k určitému nedorozumění, neboť odpověď Úřadu se zaměřila přednostně na údajné porušování práv vyplývajících z Vaší ochranné známky a nikoli na dostatečné poučení, jak postupovat v celé věci dále v rámci správního řízení.

S pozdravem