



ÚŘAD PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ
sekretariát předsedy

V Praze dne 19. února 2007
Č.j. 2007/90/10

Vážený pane,

z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši opakovanou stížnost, ze dne 30. prosince 2006, týkající se ochranné známky č. 274791 (zn. sp. O-422180) ve znění „SKIPAS ZDARMA“. Předmětem Vaší opakované stížnosti je podezření na porušení nestrannosti Úřadu při posuzování zápisné způsobilosti ochranné známky v rámci sporného řízení a možnost korupce. Po přešetření Vám sděluji:

Během registračního řízení Úřad provedl formální a věcný průzkum předmětného označení, přičemž nebyla zjištěna kolize s právem vlastníka starší ochranné známky ani jiné další nedostatky. Úřad rovněž nepovažoval za nutné Vás požádat o předložení dokladů na příznačnost označení, neboť posoudil označení „SKIPAS ZDARMA“ jako označení mající rozlišovací způsobilost z následujících důvodů:

- termín „skipas“ je anglický novotvar (neobvyklá složenina 2 anglických slov), který není součástí anglicko-českého slovníku,
- označení „SKIPAS ZDARMA“ není vůči nárokovanému seznamu výrobků ve tř. 16 (časopisy, knihy, noviny, propagační tiskoviny) přímo popisné,
- přiznáním ochrany pouze pro třídu 16 nemůže dojít k omezení ostatních soutěžitelů na trhu ve smyslu poskytovat bezplatně lyžařské permanentky jako benefity, či bonusy.

Toto posouzení bylo však v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky, popř. v řízení o rozkladu, označeno jako neodpovídající, a to z následujících důvodů:

- 1) Slovní spojení „SKIPAS ZDARMA“ je běžně užívané sousloví, které souvisí se zimními sporty jako je lyžování a snowboarding, a které informuje spotřebitele o skutečnosti, že je mu poskytnuta bezúplatná lyžařská permanentní jízdenka.
- 2) Označení „SKIPAS ZDARMA“ není možné považovat za originální spojení slovních prvků, které by mělo schopnost navzájem odlišit výrobky všech subjektů podnikajících v dané oblasti (např. propagační tiskovina označená sloganem „SKIPAS ZDARMA“ nemá pro spotřebitele rozlišovací způsobilost, neboť je na trhu běžně užívána k propagaci výrobků = nabídka zájezdů se skipasem zdarma, nabídka ubytování se skipasem zdarma, atd.).

Na základě výše uvedeného bylo shledáno, že slovní ochranná známka „SKIPAS ZDARMA“ neměla v době zápisu rozlišovací způsobilost pro tř. 16 (tiskoviny) se zaměřením na zimní tematiku, tzn. ochranná známka byla zapsána v rozporu s ustanovením § 4 písm. b) a c) zákona č. 441/2003 Sb.

Označení SKIPAS ZDARMA bohužel nezískalo ani rozlišovací způsobilost vlivem vlastního užívání v obchodním styku v době před samotným zápisem do rejstříku (viz § 5 zákona č. 441/2003 Sb.). Dle předložených důkazních materiálů (kopie titulních stran časopisu) bylo shledáno, že označení „SKIPAS ZDARMA“ nemá rozlišovací způsobilost z důvodu **popisného charakteru**. Označení nesloužilo k odlišení identifikace časopisu společnosti od jiné konkurenční tiskoviny, nýbrž znamenalo pouze určité informační sdělení k obsahu časopisu (tj. umístění lyžařské permanentky v časopisu). Je tedy zřejmé, že běžný spotřebitel bude pod takto označenou tiskovinou očekávat onu běžně známou službu nikoliv tiskovinu s příznačnými znaky (např. věcné zaměření časopisu, stylistické uspořádání časopisu, atd.).

Pokud jde o nedobrou víru, Úřad se touto otázkou již nezabýval. Ochranná známka byla prohlášena za neplatnou v souladu s ustanovením §32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle §32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., z důvodu uvedených v §7 odst. 1 písm. k) cit. zákona, byl zamítnut s tím, že navrhovatel,, nepředložil přesvědčivé důkazy (viz strana 2 a 8 rozhodnutí ze dne 16.6.2006).

V rámci sporného a odvolacího řízení Úřad rozhodoval na základě své zákonné působnosti v relativně uzavřeném správním řízení a rozhodl individuálním správním aktem. Podezření z korupce či pochybení v nestrannosti nebylo potvrzeno. Pokud i nadále nesouhlasíte s rozhodnutím Úřadu, umožňují Vám platné právní předpisy jeho přezkoumání ve správním soudnictví.

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující nebo máte další dotazy, pochybnosti o správnosti rozhodnutí Úřadu, dovoluji si Vám nabídnout osobní setkání s předsedou Úřadu. V případě zájmu se prosím obraťte na sekretariát předsedy, tel. č. 224 316 144.

S pozdravem