

I.

Dne 2. 12. 2005 podal u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) výše specifikovaný Přihlašovatel přihlášku slovní ochranné známky „NIKE“ sp. zn. O-432039 pro následující výrobky ze třídy 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb: „přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové a tělové vody (lotions), zubní pasta“.

Stěžovatel je vlastníkem slovní ochranné známky „NIKE“ zapsané pro území České republiky pod č. 485964 ve třídě 3 pro „parfémy a esence všeho druhu“ již od roku 1984 (dále jen „Ochranná známka“). Blíže k těmto skutečnostem viz. rejstřík ochranných známek.

II.

Dne 25. 11. 1997 podal Přihlašovatel u Úřadu návrh na výmaz Ochranné známky Stěžovatele. Dne 16. 3. 1999 Úřad o tomto návrhu rozhodl tak, že rozhodl o výmazu Ochranné známky Stěžovatele z rejstříku ochranných známek. Toto rozhodnutí první instance byl potvrzeno také druhoinstančním rozhodnutím Úřadu o rozkladu ze dne 15. 2. 2000.

Stěžovatel podal dne 17. 4. 2000 proti tomuto rozhodnutí Úřadu žalobu, o které Nejvyšší správní soud rozhodl dne 3. 11. 2005 a to tak, že rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15. 2. 2000 o výmazu Ochranné známky Stěžovatele z rejstříku zrušil s tím, že ho shledal v rozporu se zákonem.

Na základě tohoto soudního nálezu předseda Úřadu vydal dne 7. 3. 2006 rozhodnutí, jímž své předchozí rozhodnutí o výmazu Ochranné známky zrušil a Ochrannou známku Stěžovatele ponechal v platnosti. Toto rozhodnutí Úřadu Přihlašovatel neúspěšně napadl žalobou, dne 11. 9. 2007 byla jeho žaloba Městským soudem v Praze zamítnuta. Tyto skutečnosti jsou zřejmé mimo jiné ze spisu vedeného o Ochranné známce.

III.

Dne 16. 1. 2006 podal Stěžovatel vůči výše uvedené přihlášce ochranné známky Přihlašovatele sp. zn. O-432039 připomínky, ve kterých uvedl, že toto označení je přihlašováno pro stejné nebo podobné výrobky, které má Stěžovatel chráněné ve třídě 3 taktéž pro slovní označení „NIKE“, a jeho zápis by byl tudíž v rozporu s ustanovením § 6 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“).

Stěžovatel také poukázal na skutečnost, že přihláška sp. zn. O-432039 nebyla Přihlašovatelem podána v dobré víře a je tudíž v rozporu s § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, a to mimo jiné z následujícího důvodu.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu o výmazu Ochranné známky Stěžovatele, Přihlašovatel převzal dne 29. 11. 2005. Podání výše uvedené přihlášky ochranné známky sp. zn. O-432039 pro třídu 3 mezinárodního třídění dne 2. 12. 2005, tedy pouze 3 dny po převzetí pro Přihlašovatele

nepříznivého rozsudku Nejvyššího správního soudu, nelze vnímat jinak než jako spekulativní jednání, které je v rozporu s dobrou vírou.

Stejně se Stěžovatel vyjádřil také ve svém podání (doplnění připomínek) ze dne 12. 11. 2007.

IV.

Dne 30. 7. 2008 byla Stěžovateli v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o ochranných známkách doručena odpověď Úřadu na jeho připomínky, ve kterých Úřad mimo jiné uvádí následující.

Úřad odkazuje na ochrannou známku Přihlašovatele č. 164190, která měla být dne 8. 8. 1995 prohlášena za proslulou. Stěžovatel si dovoluje upozornit Úřad na skutečnost, že institut „proslulé ochranné známky“ zůstal v souladu s § 52 odst. 9 zákona o ochranných známkách ve spojení s § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. v platnosti pouze do 1. 10. 2005. Dnes je tento institut tedy již téměř tři roky neexistující!

Úřad dále ve svém vyjádření poukazuje obecně na všeobecnou známost „dalších známek přihlašovatele“ a na to, že o ochranné známce č. 164190 „NIKE“ „lze hovořit jako o známce s dobrým jménem“. Úřad toto konstatuje, aniž by jakkoli tato svá tvrzení podložil. Navíc nelze dovodit, o jaké „další známky přihlašovatele“ se má jednat. Nicméně tyto skutečnosti nejsou v daném případě rozhodné! Zde jde totiž o řízení o ochranné známce sp. zn. O-432039, vůči níž byly Stěžovatelem podány připomínky na základě ustanovení § 4 písm. m) a § 6 zákona o ochranných známkách. S těmito připomínkovými důvody se ale Úřad ve svém přípisu ze dne 28. 7. 2008 nijak nevypořádal! Namísto toho uvádí tvrzení, která s připomínkami nijak nesouvisejí.

V neposlední řadě Úřad poukazuje na návrh na zrušení ochranné známky Stěžovatele č. 485964 podaný Přihlašovatelem dne 24. 4. 2008. Úřad ve svém přípisu konstatuje, že v řízení o přihlášce Přihlašovatele sp. zn. O-432039 bude údajně možné pokračovat až po skončení řízení o návrhu na zrušení Ochranné známky Stěžovatele. K takovému postupu není žádný důvod!

Návrh na zrušení Ochranné známky Stěžovatele podaný Přihlašovatelem dne 24. 4. 2008 odkazuje na § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Stěžovatel si dovoluje upozornit Úřad na skutečnost, že o zrušení ochranné známky dle § 31 zákona o ochranných známkách rozhoduje Úřad s účinky EX NUNC, tedy ke dni vydání rozhodnutí ve věci samé. Toto je rozdíl oproti řízení o neplatnost ochranné známky dle § 32 zákona o ochranných známkách. Rozhodnutí o neplatnosti ochranné známky Úřad totiž vydává s účinky EX TUNC, tedy zpětně ke dni podání přihlášky ochranné známky prohlašované za neplatnou.

Z této skutečnosti plyne, že není důvod čekat na výsledek řízení o návrhu na zrušení Ochranné známky Stěžovatele. Odhlédneme-li od skutečnosti, že návrh na zrušení Ochranné známky Stěžovatele není věcně důvodný, je zde výše uvedená zásadní skutečnost ohledně účinků rozhodnutí Úřadu v tomto druhu řízení. Stěžovatelem napadená přihláška Přihlašovatele byla podána dne 2. 12. 2005. K tomuto datu by jí tedy vysoce hypoteticky mohlo být přiznáno datum přednosti. Existuje zde ale zapsaná Ochranná známka Stěžovatele, ~~která má datum přednosti od roku 1984. Je zde tedy kolize těchto dvou označení, kdy ze zákona má přednost označení s dřívějším datem přednosti! Již tato skutečnost je základem pro~~

zamítnutí přihlášky ochranné známky Přihlašovatele, a to bez ohledu na výsledek řízení o zrušení ochranné známky Stěžovatele.

Čekání na výsledek řízení o zrušení ochranné známky je vzhledem k povaze EX NUNC rozhodnutí v této věci pro řízení ve věci přihlášky sp. zn. O-432039 nerozhodné a pouze nedůvodně prodlužuje lhůtu pro vydání rozhodnutí, v tomto případě zamítnutí přihlášky Přihlašovatele. Došlo by tak pouze k nedůvodnému prodloužení správního řízení.

V.

Z výše uvedeného vyplývá, že se Úřad s připomínkami Stěžovatele nijak věcně nevypořádal a ve svém přípisu ze dne 28. 7. 2008 odkazuje na skutečnosti pro případ irelevantní. Navíc postup Úřadu v této věci vede k neopodstatněnému prodlužování správního řízení o přihlášce ochranné známky sp. zn. O-432039 a ignoruje existenci Ochranné známky Stěžovatele.

Stěžovatel tímto Úřad žádá, aby ho o výsledku šetření a opatřeních k nápravě přijatých na základě této Stížnosti, obratem vyrozuměl.

CAMPOMAR, Sociedad Limitada