



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
sekretariát předsedy

V Praze dne 29. června 2009
Č.j.: CKP 2009/637/14/ÚPV

Zn. sp.: O-425949 a O-445519
Vaše značka: 10609-N

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost ze dne 4.5.2009, která byla Úřadu postoupena dne 14.5.2009 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem stížnosti jsou průtahy v řízení o přihláškách ochranných známek „BABIČČINY NUDLE“ (zn. sp. O-425949) a „BABIČČINY FLEKY“ (zn. sp. O-445519). Dále jsou předmětem stížnosti pochybnosti o správnosti postupu odvolacího orgánu, neboť dle Vašeho názoru bylo o rozlišovací způsobilosti přihlášky ochranné známky O-425949 již rozhodnuto v předchozím řízení a odvolací orgán měl rozhodovat pouze o rozkladu podaném proti námitkám, nikoli o zápisné způsobilosti. Po prošetření sděluji:

a) přihláška ochranné známky O-425949 ve znění „BABIČČINY NUDLE“

Při posuzování zápisné způsobilosti Úřad zkoumá ex offio přihlašované označení z hlediska absolutních překážek zápisné způsobilosti, které jsou vymezeny v ustanovení § 4 zákona č. 441/2003 Sb., a z hlediska relativních překážek zápisné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 6 cit. zákona. Ostatní relativní překážky zápisu, jež spočívají ve starších právech třetích osob (viz § 7 cit. zákona), se Úřad zabývá až na základě námitek podaných oprávněnou osobou po zveřejnění přihlášky ochranné známky.

Dle ustanovení § 28 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku, pokud přihláška ochranné známky vyhovuje požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno. Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že rozhodujícím datem pro posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení je **den zápisu ochranné známky** do rejstříku. Úřad je tedy povinen zkoumat zápisnou způsobilost přihlašovaného označení z hlediska absolutních a relativních překážek až **do doby zápisu ochranné známky do rejstříku**.

Samotné zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku dle ustanovení § 23 zákona č. 441/2003 Sb. nemá pro přihlašovatele žádné právní důsledky, tzn. nejedná se o rozhodnutí

Úřadu o zápisné způsobilosti přihlašovaneho označení. I přesto, že dle ustanovení § 23 zákona 441/2003 Sb. se zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku „ukončuje“ ta fáze řízení, ve které Úřad prováděl formální a věcný průzkum přihlašovaneho označení (tzn. posuzování zápisné způsobilosti podle § 4 a 6), není předmětné ukončení průzkumu absolutního charakteru. Tato skutečnost vyplývá mj. i z ustanovení § 24 zákona 441/2003 Sb., dle kterého může každý **do doby zápisu ochranné známky do rejstříku** podat Úřadu písemné připomínky založené zejména na důvodech podle § 4 a § 6. K připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku, přičemž osoba, která podala připomínky, se nestává účastníkem řízení o přihlášce.

Pokud tedy Úřad po zveřejnění přihlášky ochranné známky dodatečně zjistí důvody směřující k zápisné nezpůsobilosti přihlašovaneho označení z absolutních důvodů (např. na základě podaných připomínek, na základě skutečností, které vyplývají z námitek, atd.), je s ohledem na výše uvedené povinen, v době rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku, přezkoumávat její zápisnou způsobilost podle § 4 a § 6. V opačném případě by byl postup Úřadu v rozporu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., neboť by byla do rejstříku zapsána ochranná známka, která v době rozhodování o jejím zápisu nevyhovovala požadavkům tohoto zákona.

Právo Úřadu zkoumat zápisnou způsobilost z hlediska absolutních a relativních překážek zápisné způsobilosti až do doby zápisu ochranné známky do rejstříku je konstatováno i v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 As 16/2005, resp. 5 A 106/2001.

Postup odvolacího orgánu tak nebyl shledán v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Rozhodnutí o zápisné nezpůsobilosti přihlašovaneho označení bylo vydáno orgánem I. stupně řízení dne 14.2.2008. Zásada dvouinstančnosti řízení byla zachována. V tomto smyslu byla stížnost shledána za nedůvodnou.

K samotné délce řízení o rozkladu podaném dne 17.3.2008 Vám sděluji, že dle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí. I přesto, že Úřad je povinen vyřizovat věci bez zbytečných průtahů, nesmí být rychlost řízení na úkor přesnému a úplnému zjištění skutečného stavu věci. Samotná délka řízení je dále ovlivněna kapacitními možnostmi Úřadu.

V průběhu přešetřování stížnosti nebyly u řízení o podaném rozkladu ze dne 17.3.2008 zjištěny, s ohledem na výše uvedené, prodlevy v řízení. V tomto smyslu byla stížnost shledána za nedůvodnou.

Pouze pro informaci Vám dále sděluji, že „Přehled položek řízení“, který je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu, neobsahuje veškeré úkony provedené v rámci řízení o přihlášce (např. ustanovení rozkladové komise, jednání rozkladové komise, hlasování rozkladové komise o návrhu, aj.).

b) přihláška ochranné známky O-445519 ve znění „BABIČČINY FLEKY“

Přihláška ochranné známky zn. sp. O-445519 ve znění „BABIČČINY FLEKY“ byla podána dne 16.2.2007 pro následující seznam výrobků: třída 30) těstoviny. Přihlašované označení ve slovní podobě bylo Úřadem v rámci věcného průzkumu vyhodnoceno jako označení s nízkou rozlišovací způsobilostí, a proto byla při průzkumu přihlášky uplatněna dne 20.3.2007 výlučka ze zápisu dle ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Na předmětný výměr Úřadu bylo reagováno zástupcem přihlašovatele dne 16.11.2007. Dne 21.11.2007 byl zástupci přihlašovatele zaslán další výměr Úřadu, na který bylo reagováno dne 17.1.2008. V následujícím období až do podání stížnosti, tj. do 14.5.2009, nebyl ze strany Úřadu učiněn jakýkoli úkon.

Důvodem pro odložení konečného rozhodnutí o zápisné způsobilosti výše zmíněné přihlášky byla skutečnost, že společnost Babiččiny nudle s.r.o. podala prioritně starší přihlášku ochranné známky zn. sp. O-425949 ve znění „BABIČČINY NUDLE“ pro následující seznam výrobků: třída 30) těstoviny. U této přihlášky ochranné známky byla v průběhu řízení o podaném rozkladu odlišně vyhodnocena (od orgánu I. stupně řízení) rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení, a proto rozhodnutím odvolacího orgánu ze dne 25.6.2007 byla cit. přihláška ochranné známky vrácena zpět do řízení orgánu I. stupně řízení. Rozhodnutím orgánu I. stupně řízení ze dne 14.2.2008 byla předmětná přihláška ochranné známky zamítnuta, přičemž takto vydané rozhodnutí bylo dne 17.3.2008 opět napadeno rozkladem.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená přihlašovaná označení jsou si podobná (pojmy „NUDLE“ a „FLEKY“ jsou ve vztahu k těstovinám popisné), přičemž jsou přihlášeny pro shodné výrobky a řízení o zápisu pozdější přihlášky probíhalo paralelně, považoval Úřad za vhodné posečkat s rozhodnutím o zápisné způsobilosti přihlašovaného označení „BABIČČINY FLEKY“ až do doby pravomocného rozhodnutí o zápisné způsobilosti přihlášky ochranné známky „BABIČČINY NUDLE“. I přesto, že posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaných označení probíhá samostatně a odděleně, bylo snahou orgánu I. stupně řízení v těchto dvou úzce souvisejících případech vyloučit nejednotnost postupu a případně tak vystavovat přihlašovatele dalším nákladům na řízení.

Na tento záměr Úřadu, tj. odložit rozhodnutí o zápisné způsobilosti přihlašovaného označení „BABIČČINY FLEKY“ až do doby pravomocného rozhodnutí o zápisné způsobilosti přihlášky ochranné známky „BABIČČINY NUDLE“, nebyl přihlašovatel přímo upozorněn. Z tohoto důvodu se přihlašovatel nemohl vyjádřit k navrhovanému postupu Úřadu, a proto byla jeho stížnost na prodlevy v řízení o přihlášce ochranné známky zn. sp. O-445519 shledána za částečně důvodnou.

Rozhodnutí o zápisné způsobilosti přihlášky ochranné známky O-445519 bude vydáno bezprostředně po pravomocném rozhodnutí Úřadu o přihlášce ochranné známky O-425949. V případě, že tento postup Úřadu není pro stěžovatele akceptovatelný, bude předmětné rozhodnutí vydáno bezprostředně po oznámení této skutečnosti. Výše uvedený postup byl dne 29.6.2009 tel. konzultován se zástupcem stěžovatele

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující nebo máte-li další dotazy, neváhejte se na nás obrátit. V případě osobní konzultace si termín schůzky dohodněte předem na tel. č. 220 383 478

Na vědomí: Ministerstvo průmyslu a obchodu