



**PŘEDSEDA
ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ**

V Praze dne 12 XI 2004
O-165585

ROZHODNUTÍ

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh odborné komise ve věci rozkladu podaného dne 25.3.2004 přihlašovatelem, společností FARMA Bolka Polivky, spol. s r.o., zastoupeným Ing. Jiřím Dohnalem, Brno, proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.2.2004 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky č. sp. O-165585 ve znění "VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I., DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" po námitkách, po přezkoumání napadeného rozhodnutí rozhodl takto:

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky se mění takto:

Na základě námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, proti zápisu přihlašovaného označení č. sp. O-165585 ve znění "VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I., DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" do rejstříku ochranných známek, se předmětná přihláška slovní ochranné známky zamítá v celém rozsahu výrobků a služeb.

Složená kauce ve výši 2 500 Kč se nevrací.

Odůvodnění

Ve shora uvedené věci bylo na základě námitek uplatněných podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, vydáno rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky s odůvodněním, že přihlašované slovní označení je zaměnitelné s všeobecně známou ochrannou známkou č. 223931 ve znění "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE" a s přihlašovaným kombinovaným označením č. sp. 162811 ve znění "VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ", které byly s dřívějším právem přednosti zapsány pro jiného vlastníka, popřípadě přihlášeny pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 25, 39 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, které jsou shodné nebo podobné výrobkům a službám, pro něž je nárokována ochrana v předmětné přihlášce ochranné známky.

Proti tomuto rozhodnutí podal přihlašovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad, v jehož odůvodnění zejména uvedl, že napadené rozhodnutí je účelové a pochybné. Namítající není podle vyjádření přihlašovatele autorem mnoha nápadů a myšlenek, které ve svém souhrnu tvoří know how projektu Valašské království, neboť je jím Boleslav Polívka, jednatel přihlašovatele. K prokázání tohoto tvrzení přihlašovatel doložil spolu s rozkladem videokazetu. Jako další důkazní prostředky předložil přihlašovatel kopii pasu Valaského království, kopii listiny Sesazení krále Boleslava I. z trůnu valaského a listiny Volba nového krále. Přihlašovatel dále odkazuje na jím podanou žalobu, kterou se domáhá soudní cestou určení, zda ochranná známka č. 223931 ve znění "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE" zasahuje do jeho autorských práv a požaduje, aby Úřad rozhodl až po vydání rozsudku soudu. Přihlašovatel v rozkladu také poukázal na skutečnost, že řízení o přihlášce ochranné známky č. sp. O-162811 ve znění "VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ" bylo rozhodnutím Úřadu zastaveno, a orgán prvního stupně řízení tudíž nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu. Co se týče všeobecné známosti ochranné známky "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE", tato byla podle mínění přihlašovatele získána zásluhou Boleslava Polívky, jednatele přihlašovatele, nikoliv zásluhou namítajícího, což dokazuje i vyobrazení Boleslava Polívky na Jurovalšáru, který přihlašovatel připojil k rozkladu. Závěrem přihlašovatel navrhuje, aby Úřad zrušil napadené rozhodnutí a přihlašované označení bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek v celém rozsahu výrobků a služeb.

Rozklad byl dne 6.4.2004 zaslán k vyjádření namítajícímu, jímž je Tomáš Harabiš, Frenštát pod Radhoštěm. Ten v podání ze dne 6.5.2004 uvedl, že nesouhlasí s tvrzením, že Boleslav Polívka je výlučným držitelem autorských práv k označení "VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ" a že se snaží zneužít popularity Bolka Polívky ke svým komerčním účelům. Namítající dále sdělil, že žaloba, na kterou v rozkladu poukazuje přihlašovatel, mu nebyla po více než dvou letech doručena, a proto se domnívá, že neexistuje. Namítající v rámci podání také uvedl, že řízení o namítané přihlášce ochranné známky č. sp. O-162811 ve znění "VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ" bylo zastaveno, neboť se z důvodu své nepřítomnosti v České republice nevyjádřil k námitkám proti zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek. Závěrem namítající navrhuje, aby zamítnutí přihlášky ochranné známky bylo potvrzeno.

Rozhodnutí o rozkladu se opírá o následující důvody.

Ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 137/1995 Sb., za jehož účinnosti probíhalo řízení v prvním stupni, Úřad v rámci projednávání námitek přezkoumá, zda zápisem přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob. Jestliže Úřad zjistí, že přihlášené označení nezasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob, námitky zamítne. Pokud zjistí, že přihlášené označení nespĺňuje podmínky pro zápis do rejstříku ochranných známek, zamítne přihlášku ochranné známky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) téhož zákona může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek podat zdůvodněné námitky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění majitel, popřípadě přihlašovatel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, je-li tato ochranná známka zapsána, popřípadě přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) téhož zákona může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek podat zdůvodněné námitky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění majitel starší nebo shodné či zaměnitelné známky, která se před podáním přihlášky stala ve smyslu Pařížské úmluvy nebo jako důsledek propagace této ochranné známky v České

republice v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou pro svého majitele a jeho výrobky či služby.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) téhož zákona je ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb.

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) téhož zákona je ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.

Vzhledem k tomu, že v době od podání rozkladu do vydání tohoto rozhodnutí nabytí účinnosti nový zákon o ochranných známkách, bylo nutno postupovat v odvolacím řízení v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., ochranných známkách, podle něhož se pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona.

Podle ustanovení § 26 odst. 4 a 5 zákona č. 441/2003 Sb. zjistí-li Úřad, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v ustanovení § 7, námitky zamítne. Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašované označení nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků a služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, které svým obsahem odpovídá ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., které svým obsahem odpovídá ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochranou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu.

Podle ustanovení § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. se do rejstříku nezapiše označení, které může klamat veřejnost zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.

Podle ustanovení § 4 písm. f) téhož zákona se do rejstříku nezapiše označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

S přihlédnutím k ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. odvolací orgán z podnětu podaného rozkladu přezkoumal napadené rozhodnutí v celém rozsahu a zjistil následující skutečnosti.

Slovní označení "VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I., DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" bylo přihlášeno dne 20.3.2001 pro kosmetické přípravky, mýdla, vonné oleje, vlasové vody (lotions), zubní pasty a prášky ve třídě 3, vitamínové a multivitaminové přípravky a nápoje, vitamíny a minerály a stopové prvky, výtažky z bylin a kombinované přípravky z vitamínů, minerálů a bylinných výtažků k léčebným účelům, potravinové doplňky obohacené vitamíny a/nebo minerály a/nebo stopovými prvky k léčebným účelům ve třídě 5, přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu, software na magnetických nosičích, magnetické nebo optické nosiče zvukových a/nebo obrazových záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, audioprogramy, audiovizuální díla, audiovizuální díla v digitální podobě, CD disky, videodiskety, audiodiskety, informace a záznamy v elektronické podobě ve třídě 9, papír, lepenku a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd,

tiskárenské výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, psací potřeby, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly, které nejsou zařazeny do jiných tříd, hrací karty ve třídě 16, kaučuk, gutaperču, gumu, asbest, slídu a výrobky z těchto materiálů pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, plastické hmoty a polotovary z plastických hmot, jako například fólie, desky a tyče, těsnicí materiály, ucpávky a izolace tepelné, elektrické nebo zvukové, ohebné nekovové trubky a hadice ve třídě 17, kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, surové kůže a kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky a hole, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky ve třídě 18, oděvy, obuv, kloboučnické zboží, zejména pro sportovní a rekreační účely ve třídě 25, hry, hračky, tělocvičné a sportovní potřeby, s výjimkou oděvů, sportovní potřeby pokud nejsou zařazeny do jiných tříd, například rybářské potřeby, nářadí pro zimní sport, nářadí pro sportovní hry, zboží plážové a koupací, ozdoby na vánoční stromky ve třídě 28; potraviny a potravinářské výrobky spadající do této třídy, jako jsou potraviny z ryb a potraviny solené, maso, maso v jateční úpravě, masové výtažky, masné a uzenářské výrobky, ryby, měkkýši a korýši, drůbež, zvěřina, konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, rosoly, zavařeniny, vejce, mléko a jiné mlékárenské výrobky, včetně mléčných nápojů, jedlé oleje a tuky, majonézy, potraviny v konzervách, rajský protlak ve třídě 29, kávu, čaj, kakao, cukr, rýži, tapioku, ságo, kávové náhražky, mouku a obilní přípravky, chléb, sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlinu, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice, ocet, chuťové omáčky, kečupy, koření, led na chlazení ve třídě 30, výrobky zemědělské, zahradnické a lesní, pokud nejsou uvedeny v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zeleninu, osivo, čerstvé rostliny a květiny, čerstvé lesní plody, krmivo pro zvířata, slad; ve třídě 31, pivo, lehká piva i ležáky, minerální vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv ve třídě 32, vína, lihoviny, likéry ve třídě 33, tabák v surovém stavu, tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky ve třídě 34, inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu včetně zprostředkování obchodních a souvisejících obchodně personálních záležitostí, správu obchodních zájmů třetích osob, kontrolu, vedení, ochranu, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti

organizace a ekonomiky podnikání, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům, pořádání módních přehlídek pro reklamní a obchodní účely, pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuci zboží k reklamním účelům, rozmnožování dokumentů, obstaravatelskou a zprostředkovatelskou činnost ve výše uvedených oborech včetně v oblasti nákupu a prodeje zboží ve třídě 35, dopravu, přepravování a skladování zboží, dopravu v rámci služeb cestovní kanceláře, organizování cest, poskytování a zprostředkování cestovních služeb, zprostředkování dopravy, poskytování průvodcovských služeb, pořádání prohlídek, zájezdů a výletů, pronájem vozidel, garáží, parkovišť a skladů, pronájem koní, obstaravatelskou a zprostředkovatelskou činnost v této oblasti ve třídě 39, činnost vyučovací, výchovná, vzdělávací a zábavní včetně pořádání specializačních doškolovacích kurzů, symposií a konferencí a doprovodné výstavy, provozování pracovního diskusního a zájmového klubu, organizování výstav ke vzdělávacím, kulturním, výchovným a zábavním účelům, organizování módních přehlídek k výchovným, vzdělávacím a zábavním účelům, pořádání zábavních pořadů, pořádání zábavních soutěží, činnost v oblasti sportovních aktivit, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování golfových a tenisových hřišť jakož i lyžařského vleku a provozování bazénů, nakladatelskou a vydavatelskou činnost, distribuční a půjčovní činnost spadající do této třídy, provozování galerií, obstaravatelskou a zprostředkovatelskou činnost v této oblasti ve třídě 41, hostinské, restaurační, hotelové a jiné související služby pro hosty včetně rezervace ubytování, provozování kempů, lázní a saun, pořádání módních přehlídek jako informace o módě, inženýrsko-technickou činnost v oblasti tvorby a poskytování software, chov hospodářských zvířat jakož i ustájení koní, obstaravatelskou a zprostředkovatelskou činnost v této oblasti ve třídě 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná slovní ochranná známka č. 223931 ve znění "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE" s právem přednosti ze dne 5.11.1998 byla zapsána pro výrobky z papíru, lepenky a kartonáže, tiskoviny, brožury, neperiodické tiskoviny, mapy, obrázky, fotografie, alba, hrací karty, knihařské výrobky, knihy, psací a kancelářské potřeby ve třídě 16, pořádání zájezdů, výletů, naučných a turistických stezek, poskytování informačních služeb v cestovním ruchu ve třídě 39, pořádání kulturních a sportovních akcí jako festivalů, výstav, plesů,

poutí, koncertů, divadelních představení ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítané přihlašované kombinované označení č. sp. O-162811 ve znění "VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ" bylo přihlášeno dne 29.12.2000. Řízení o přihlášce této ochranné známky bylo rozhodnutím Úřadu ze dne 8.1.2004 zastaveno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.2.2004 a vzhledem k této skutečnosti se odvolací orgán již nezabýval otázkou existence pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítaného přihlašovaného označení podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., jak nesprávně učinil ve svém rozhodnutí orgán prvního stupně řízení.

Pro rozhodnutí o námítkách proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. je podstatné zjištění, zda existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou a z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují.

V této souvislosti odvolací orgán konstatoval, že u ochranné známky, resp. označení existuje pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování stejných nebo podobných výrobků a služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb. Podobnost je třeba posuzovat z hlediska fonetického, vizuálního a významového, přičemž rozhodující pro konstatování existence pravděpodobnosti záměny může být i podobnost pouze v jediném aspektu. Obecně při posuzování podobnosti je nutno vzít v úvahu, že každé přihlašované označení nebo zapsaná ochranná známka se posuzuje z pohledu průměrného spotřebitele, a to jednak jako celek, a jednak z hlediska jednotlivých prvků, které ji tvoří, avšak žádný prvek, ať již slovní nebo obrazový, nelze vyzdvihnout či naopak potlačit a posuzovat jeho podobnost odděleně od ostatních, bez ohledu na působení ochranné známky, resp. označení jako celku.

Při vlastním posouzení shodnosti a podobnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky odvolací orgán shledal, že přihlašované označení je tvořeno slovními prvky "VALAŠSKÝ KRÁL BOLESLAV I., DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" a namítaná ochranná známka slovními prvky "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE".

Namítaná ochranná známka sestává ze dvou slovních prvků, zatímco přihlašované označení je tvořeno osmi slovními prvky, a je tak mnohem delší. To způsobuje, že při vnímání zrakem či sluchem, je prvotní dojem z přihlašovaného označení a namítané ochranné známky odlišný. Určitá míra podobnosti z fonetického a vizuálního hlediska je dána pouze mezi přihlašovaným označením a prvními dvěma slovními prvky přihlašovaného označení. Z významového hlediska namítaná ochranná známka vyjadřuje pojmenování fiktivního státního útvaru, v jehož čele stojí král a jehož státní území představuje Valašsko. Slovní prvky "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE" sice nejsou součástí spisovného jazyka, nicméně je zřejmé, že se jedná o "VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ" uvedené v nářečí. Spojení "VALAŠSKÝ KRÁL" u přihlašovaného označení představuje název vládců "VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ", tedy představitele fiktivního státního útvaru, jehož název v nářečí je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka namítajícího. Slovní prvky "BOLESLAV I." pak blíže pojmenovávají tohoto krále a slovní prvky "DOBROTIVÝ, ZVOLENÝ NA FURT" vyjadřují kladné vlastnosti krále a dobu jeho vlády. Vzhledem k významové spjatosti "VALASKÉHO KRÁLOVSTVJE" a "VALAŠSKÉHO KRÁLE" bude spotřebitel bez ohledu na další slovní prvky u přihlašovaného označení toto označení vnímat tak, že se jedná o další ochrannou známku namítajícího. Podobnost z významového hlediska je v tomto případě natolik výrazná, že odvolací orgán byl nucen konstatovat, že přihlašované označení je podobné namítané ochranné známce.

Odvolací orgán se dále zabýval porovnáním výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná ochranná známka vztahují. Přihlašovatel požaduje ochranu pro výrobky ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb, přičemž všechny tyto výrobky, vyjma plastických obalů, které nejsou zařazené do jiných tříd, jsou shodné nebo podobné výrobkům zapsaným pro namítanou ochrannou známku v téže třídě, neboť je lze najít na stejných prodejních místech, mají podobné vlastnosti a účel. Dále odvolací orgán

považuje za shodné nebo podobné služby přihlašované ve třídě 39 se službami zapsanými v téže třídě u namítané ochranné známky, vyjma dopravy, přepravování a skladování zboží, pronájem vozidel, garáží, parkovišť a skladů a pronájem zboží, neboť všechny porovnávané služby se shodně týkají cestovního ruchu. Služby ve třídě 41 u přihlašovaného označení jsou shodné nebo podobné službám v téže třídě u namítané ochranné známky, a to proto, že všechny tyto služby jsou podřaditelné pod pořádání kulturních a sportovních akcí, pro které je zapsána namítaná ochranná známka. Nakladatelská a vydavatelská činnost přihlašovaná taktéž ve třídě 41 je podobná tiskovinám ve třídě 9 u namítané ochranné známky, neboť tiskoviny jsou výsledný produkt nakladatelské a vydavatelské činnosti.

Na základě uvedeného dospěl odvolací orgán k závěru, že existuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky na straně veřejnosti, neboť bylo nutno konstatovat, že přihlašované označení je podobné namítané ochranné známce a že výše vymezené výrobky a služby přihlašovatele jsou shodné nebo podobné výrobkům a službám chráněným namítanou ochrannou známkou.

Odvolací orgán se dále zabýval námitkami podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Pro rozhodnutí o námitkách podle tohoto ustanovení je podstatné zjištění, zda namítaná ochranná známka je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, zda má namítaná ochranná známka dobré jméno a zda užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu. Nepodstatným naopak je hodnocení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb.

Otázkou podobnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky se odvolací orgán již v tomto rozhodnutí zabýval v rámci posuzování námítky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. a došel k závěru, že přihlašované označení je podobné namítané ochranné známce.

Pokud jde o dobré jméno ochranné známky, odvolací orgán konstatoval, že dobré jméno ochranné známky vyjadřuje skutečnost, že veřejnost ochranou známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi

výrobních a služeb. Při hodnocení, zda má ochranná známka dobré jméno se prolínají dva faktory, a to určitý stupeň známosti ochranné známky mezi veřejností a určité očekávané dobré vlastnosti výrobků a služeb, které jsou ochrannou známkou označovány. Pro prokázání dobrého jména ochranné známky namítající doložil spolu s námitkami 5. a 6. vydání publikace Průvodce nejen po Valašském království, brožuru How and Why you should emigrate to the Wallachian Kingdom z roku 2000, pas Valaského království z roku 2000, mapu Valašského království z roku 2001, brožuru Dobré tipy ve Valašském království zima 2000/20001, pohlednici Pozdrav z Valašského království, brožuru Valašské království, kurzovní lístek Banky Valaského království s jedním Jurovalšárem z roku 2000, dvě samolepky Valašské království, tři série poštovních známek holubí pošty Valašské království, bankovky v hodnotě jeden a dva Jurovalšáry, projekt Valašské království, Expanze Valašského království ze srpna roku 2000, leták Emigrujte do Valašského království, leták 2001 putování s Valašským pasem, leták Holubí pošta Valaského království, Domovský list, potvrzení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 29.3.2001 o tom, že podporuje projekt Valašské království a že v roce 2001 odkoupilo publikace a propagační materiály v hodnotě 100 000,- Kč, dopis z německé televize ARD ze dne 9.4.2001, část materiálu pro jednání Poradního sboru MMR pro cestovní ruch ze dne 22.2.2000, vyrozumění o udělení grantu Českou centrálou cestovního ruchu ze dne 12.6.2000, potvrzení Ministerstva zahraničních věcí o obdržení propagačních a informačních materiálů ze dne 21.8.1998, kopie telefonních karet z roku 1999, dvě smlouvy na reklamní kampaň v rádiu ze dne 6.5.1999, kopii katalogu CK Relax na rok 2001, katalogu CK Čedok na rok 2001, katalogu CK ATIS na rok 2000 a 2001, leták s přehledem programu Frenštátského kouzelného týdne a mnohé kopie novinových článků v rozmezí od 12.12.1998 do 24.7.2001. Odvolací orgán shledal, že výše uvedené doklady jsou vzhledem ke svému rozsahu dostatečné k prokázání dobrého jména namítané ochranné známky, neboť svědčí o širokém užívání namítané ochranné známky a taktéž o zájmu spotřebitelů o výrobky a služby namítajícího.

Doklady, které byly namítajícím předloženy dodatečně spolu s rozkladem, odvolací orgán nevzal v potaz, neboť v souladu se zásadou koncentrace, která je vyjádřena v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., k nim nelze v řízení přihlížet.

Dalším předpokladem, který musí být naplněn k úspěšnému uplatnění námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., je, že užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo jí bylo na újmu. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že není nutné prokazovat, že přihlašované označení skutečně nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo jí je na újmu, ale že postačuje pouhá možnost.

Rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že spotřebitel je schopen na základě ochranné známky identifikovat původ zboží a služeb, tedy že si výrobky a služby označené ochranou známkou spojí s konkrétním výrobcem či poskytovatelem služby. Vzhledem k tomu, že bylo konstatováno, že existuje pravděpodobnost záměny namítané ochranné známky a přihlašovaného označení, není vyloučeno, že spotřebitel si udělá nesprávný závěr o původu zboží či služeb označených přihlašovaným označením a bude je dávat do souvislosti s namítajícím. Spotřebitel se v návaznosti na to může domnívat, že výrobky a služby označené přihlašovaným označením, mají vlastnosti, které očekává u výrobků a služeb označených namítanou ochrannou známkou. Přihlašované označení může tedy u spotřebitelů vyvolávat dojem, že zboží a služby pocházejí od namítajícího, a tak neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky a jejího dobrého jména.

Z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. vyplývá, že pro jeho aplikaci není shodnost či podobnost výrobků rozhodná, a proto se odvolací orgán nezabýval porovnáváním výrobků a služeb, na něž se vztahují přihlašované označení a namítaná ochranná známka.

Přihlašovatel v rozkladu uvádí, že namítaná ochranná známka získala všeobecnou známost díky Boleslavu Polivkovi, jednateli přihlašovatele. Skutečnost, díky komu získala namítaná ochranná známka všeobecnou známost, respektive dobré jméno, není předmětem tohoto řízení, neboť podstatné je, že namítaná ochranná známka toto dobré jméno získala. Není totiž nic neobvyklého, že výrobci či poskytovatelé služeb k propagaci využívají známé osobnosti, jako je jednatel přihlašovatele.

Na základě uvedených skutečností odvolací orgán dospěl k závěru, že námitky uplatněné podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. jsou oprávněné.

Namítající v námitkách ze dne 12.9.2001 rovněž uvedl, že podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. by užitím přihlašovaného označení mohla být dotčena práva k jeho autorskému dílu. Orgán prvního stupně řízení toto sdělení namítajícího zhodnotil tak, že se jedná o připomínku podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb., které vylučuje ze zápisu označení, která mohou klamat veřejnost. Nicméně namítající poukazuje na svá autorská práva, což vzbuzuje zdání, že z jeho strany mohlo dojít k nesprávnosti ve psaní a místo ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. chtěl namítající původně uvést ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Orgán prvního stupně řízení měl vyzvat namítajícího k upřesnění podání nebo měl v řízení postupovat tak, že měl při rozhodování zvážit obě ustanovení. Nicméně tento nesprávný postup orgánu prvního stupně řízení není tak závažným nedostatkem, který by vedl ke zrušení nebo změně rozhodnutí, neboť byly orgánem prvního stupně řízení správně zhodnoceny námitky podané podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/1995 Sb. a případné zvažování námitek podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) téhož zákona by nemělo vliv na výsledek řízení.

Pokud jde o průzkum přihlašovaného označení z pohledu ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/1995 Sb., nyní ustanovení § 4 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., odvolací orgán se plně ztotožňuje se závěry orgánu prvního stupně řízení, že přihlašované označení není v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, neboť se nepříčí veřejným zájmům ani obecně zachovávaným a uznávaným zásadám ve společnosti.

Přihlašovatel v rozkladu poukazuje na jím podanou žalobu, kterou se domáhá soudní cestou určení, zda ochranná známka č. 223931 ve znění "VALASKÉ KRÁLOVSTVJE" zasahuje do jeho autorských práv, a proto požaduje, aby Úřad rozhodl až po vydání rozsudku soudu. K tomuto sdělení přihlašovatele odvolací orgán pouze dodává, že řízení o přihlášce ochranné známky nelze přerušit a vyčkat rozhodnutí soudu, neboť ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. použití ustanovení zákona č. 71/1967 Sb. o přerušení řízení pro řízení o ochranných známkách výslovně vylučuje.

Orgán prvního stupně řízení ve výroku uvedl, že námitkám podaným podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. se vyhovuje v celém rozsahu a přihláška ochranné známky se zamítá a že námitkám podaným podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. se částečně vyhovuje a přihláška ochranné známky se částečně zamítá pro vyjmenované výrobky a služby. Odvolací orgán považuje tento výrok za zmatečný, neboť přihláška ochranné známky se zároveň zcela i částečně zamítá. Pokud orgán prvního stupně řízení dospěl k závěru, že námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. jsou zcela oprávněné a námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona jsou částečně oprávněné, měl výrok formulovat tak, jak je výše uvedeno. Skutečnost, že námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. jsou částečně oprávněné, postačuje uvést v odůvodnění rozhodnutí.

Na základě výše uvedených skutečností bylo o rozkladu rozhodnuto tak, jak je vpředu uvedeno. Kauce, která byla složena na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., se nevrací, neboť podání rozkladu nebylo oprávněné.

Poučení

Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.



Karel Čada
Karel Čada

FARMA Bolka Polívky, spol. s r.o., Brno

doručit:

Ing. Jiří Dohnal, patentový zástupce

Nedbalova 29

623 00 Brno

(ke č. Z 2001-136)