



THE ART OF LAW



Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a

160 68 Praha 6 – Bubeneč

K rukám předsedy pana Mgr. Ing. Josefa Kratochvíla, PhD.

Sp. zn. přihlášky: O-575736

V Praze dne 15.08.2022

Přihlašovatel: MODERNISTA s.r.o., IČO: 26690322
se sídlem Vinohradská 2279/164, 13000 Praha 3, Vinohrady, Česká republika

Zástupce: Mgr. Marek Martinka, advokát, ev. č. ČAK: 15759, společník advokátní kanceláře
MAAARS advokáti s.r.o., IČO: 097 58 817, se sídlem Kubelíkova 1089/22, 130 00 Praha 3,
Žižkov, Česká republika

Stížnost na nesprávný úřední postup

Vážený pane předsedo,

Přihlašovatel od Úřadu průmyslového vlastnictví („Úřad“) obdržel výměr ve věci výsledku věcného průzkumu přihlášky výše uvedené ochranné známky ze dne 6. 6. 2022 („Výměr“). Výměrem bylo Přihlašovateli sděleno, že jím přihlašované označení, znění „HALABALA“ („Označení“), není způsobilé k zápisu dle ustanovení § 4 písm. b) zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách („ZOOZ“), jelikož nemá rozlišovací způsobilost. Dle Výměru je Označení popisné ve vztahu k výrobkům a službám, ke kterým má být jako ochranná známka zapsáno, jelikož Jindřich Halabala byl český nábytkový designér a Přihlašovatel žádá zápis Ochranné známky pro výrobky z kategorií nábytku a truhlářské tvorby. Dle Výměru má

MAAARS advokáti s.r.o.
Kubelíkova 1089/22, 130 00 Praha 3
www.maaars.cz

IČO: 09785817 DIČ: CZ09785817

Zapáaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342552

Member of

law+wo|l



THE ART OF LAW

nyní Přihlašovatel možnost prokázat, že Označení nabylo rozlišovací způsobilost jeho užíváním ve smyslu § 5 ZOOZ. K prokázání těchto skutečností byla Přihlašovateli stanovena lhůta, přičemž Přihlašovatel byl zároveň poučen o možnosti jejího prodloužení, stejně jako o skutečnosti, že nedojde-li k prokázání rozlišovací způsobilosti v dotčené lhůtě, bude přihláška ochranné známky zamítnuta. Přípis neobsahoval žádné další informace ani procesní poučení.

Přihlašovatel tímto proti Výměru podává tuto stížnost, jelikož má za to, že v rámci věcného přezkumu přihlášky ochranné známky byl porušen standardní úřední postup Úřadu, když nebyl dán Přihlašovateli Výměrem prostor k vyjádření se k závěrům věcného průzkumu provedeného Úřadem a k provedené právní analýze, přičemž mu byla dána toliko možnost prokázat rozlišovací způsobilost Označení. Přihlašovatel má dále za to, že věcný průzkum, jehož závěry jsou Výměrem Přihlašovateli prezentovány, nebyl proveden v souladu se standardními procesními postupy Úřadu, že spočívá na chybné aplikaci příslušných právních předpisů, a že tedy není možné na jeho základě vyloučit zápisnou způsobilost Označení jako ochranné známky.

I.

Přihlašovatel má primárně za to, že vyřizující úředník postupoval nesprávně, když Přihlašovateli neumožnil vyjádřit se k výsledkům věcného průzkumu, resp. když ho v rámci Výměru nepoučil o možnosti se k těmto výsledkům vyjádřit.

Dle § 22 ZOOZ Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá v rámci věcného přezkumu přihlášky, je-li přihlašované označení způsobilé k zápisu ve smyslu § 4 ZOOZ. Není-li přihlašované označení k zápisu způsobilé, Úřad přihlášku zamítne. Dle § 22 odst. 2 ZOOZ je Úřad povinen, před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky, umožnit přihlašovateli vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout.

Dále dle odst. 3.2 praktické pomůcky pro řízení před Úřadem Část F – Ochranné známky („Praktická pomůcka“), shledá-li průzkumový pracovník v rámci věcného průzkumu, že přihlašované označení nelze zapsat do rejstříku pro některý z důvodů uvedených v § 4 ZOOZ, sdělí tuto skutečnost písemným výměrem přihlašovateli, ve kterém mu stanoví dvouměsíční lhůtu k vyjádření. Přihlašovatel může ve vyjádření svou argumentací a důkazy vyvrátit výhrady Úřadu proti zápisu.

Výměrem však byla Přihlašovateli stanovena lhůta pouze k předložení důkazů o tom, že Označení nabylo rozlišovací způsobilosti užíváním. Lhůta k vyjádření však Přihlašovateli Výměrem stanovena nebyla, přičemž ani nebyl Přihlašovatel

o možnosti vyjádřit se k výsledkům věcného průzkumu ze strany Úřadu Výměrem poučen. Tím byl Přihlašovatel zkrácen na svých procesních právech, jelikož mu nebylo umožněno výhrady Úřadu proti zápisu jakkoliv vyvrátit, případně Úřad upozornit na chybnou aplikaci příslušných právních předpisů v rámci věcného průzkumu.

II.

Přihlašovatel má dále za to, že vyřizující úředník postupoval nesprávně, když nesprávně posoudil Označení jako informativně popisné ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám. Dle Výměru je Označení tvořeno výrazem, podle kterého si běžný spotřebitel odvodí určitý druh výrobků, avšak nebude podle něj schopen určit konkrétní obchodní zdroj, a to z toho důvodu, že Označení má být užíváno ve vztahu k výrobkům z oboru nábytku a Jindřich Halabala, jehož jménem je Označení tvořeno, byl nábytkový designér.

Přihlašovatel má za to, že vyřizující úředník nesprávně aplikoval příslušná ustanovení ZOOZ, stejně jako postupy při posuzování popisnosti, resp. rozlišovací způsobilosti Označení, a věcný průzkum tak neproběhl v souladu s právními předpisy, resp. s Praktickou pomůckou.

Dle odst. 3.1.2 Praktické pomůcky platí, že za informačně popisná označení se považují ta označení, která jsou tvořena výlučně z údajů sloužících v obchodním styku k určení vlastností nabízených produktů, tj. z údajů o druhu výrobku, jakosti, množství, účelu, hodnoty nebo doby výrobku či poskytnutí služeb. Dále, dle Praktické pomůcky postrádají rozlišovací způsobilost ta slovní označení, která jsou tvořena výlučně výrazy obsahujícími zeměpisné údaje, označení obvyklá v běžném jazyce nebo v obchodních zvyklostech, jedno písmeno, číslovky, názvy písmen a číslic, vžitá označení, internetové adresy, či slogany (bez splnění zvláštních podmínek).

Osobní jméno designéra konkrétních výrobků nepředstavuje žádný z výrazů či údajů uvedených výše. Osobní jméno designéra totiž neslouží k určení vlastností designovaných produktů, naopak, zcela zjevně slouží k tomu, aby byl jeho prostřednictvím spotřebitel spraven o obchodním původu konkrétního výrobku, tj. o tom, že určitý výrobek pochází z podniku designéra, jehož jménem je označen, a ne z jiného obchodního zdroje. Jediná situace, kdy by snad mohlo být možné uvažovat o tom, že by osobní jméno designéra bylo ve vztahu k určitému výrobku popisné, by nastala, kdyby byl daný výrobek přímo jménem designéra v běžné mluvě označován (tj. např. místo „pracovní stůl“ by bylo možné použít výraz „pracovní halabala“). To však není případ Označení.



THE ART OF LAW

Přijetí výkladu prezentovaného Úřadem v rámci Výměru by tak vedlo ke zcela absurdní situaci, kdy by designéři nemohli řádně označovat své výrobky ochrannou známkou tvořenou jejich jmény, jelikož by jejich jména byla spojena s navrhováním těchto výrobků. Taková situace by nejenom byla výrazně nežádoucí a jdoucí zcela proti smyslu ZOOZ a celému institutu ochranných známek, zároveň by ale otevřela cestu pro celou řadu návrhů na prohlášení řady ochranných známek za neplatné, vč. značného počtu známek světoznámých a na trhu ustálených. Zápis osobního jména designéra jakožto ochranné známky je totiž zcela běžnou a etablovanou praxí, jak dokládá vysoké množství takto registrovaných ochranných známek v rejstříku ÚPV (namátkou OZ č. 379222 „GUCCI“, OZ č. 650695 „PRADA“, OZ č. 48946 „HEWLETT.PACKARD“, OZ č. 416052 „Louis VUITTON“ a další).

Výklad prezentovaný v rámci Výměru tak nelze připustit, jelikož vychází z nesprávné aplikace příslušných právních předpisů a nerespektuje postupy stanovené v rámci Praktické pomůcky. Jen pro úplnost pak Přihlašovatel doplňuje, že má-li snad Úřad pochybnosti ohledně dobré víry Přihlašovatele ve vztahu k registraci Označení, je Přihlašovatel připraven doložit listinné důkazy prokazující, že je jediným obchodním zdrojem oprávněným k realizaci návrhů pana Jindřicha Halabaly na základě výhradní licence a k registraci Označení jako ochranné známky na základě uděleného oprávnění ze strany dědiců pana Jindřicha Halabaly.

III.

Ze všech výše uvedených důvodů má tedy Přihlašovatel za to, že v rámci řízení o přihlášce Označení jakožto ochranné známky nebyl ze strany vyřizujícího úředníka správně dodržen stanovený úřední postup. Vzhledem k tomu tak Přihlašovatel prostřednictvím svého Zástupce žádá předsedu Úřadu, aby Výměr zrušil a přikázal jinému vyřizujícímu úředníkovi provést nový věcný přezkum přihlášky řádně a v souladu s právními předpisy, případně aby přijal jiná vhodná opatření vedoucí k nápravě vzniklého stavu.

S úctou,

Mgr. Marek Martinka, advokát