



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
sekretariát předsedy

V Praze dne 21. prosince 2007
Č.j. 2007/2145/10

Vážený pane,

na základě Vašeho podání ze dne 6.12.2007, doručeného do Úřadu dne 11.12.2007, Vám byla dne 12.12.2007 nabídnuta osobní konzultace s předsedou Úřadu. V průběhu jednání, které se konalo dne 18.12.2007, jste Úřad upozornil na skutečnost, že námitkový důvod uvedený v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. je nový, tzn. v době podání přihlášky ochranné známky a jejího zápisu nebyl definován v zákoně 137/1995 Sb. Po prošetření této skutečnosti Vám sděluji:

Podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, lze podle § 32 odst. 3 cit. zákona, s ohledem na ustanovení § 52 odst. 8 zákona č. 441/2003 Sb., podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou ze všech námitkových důvodů, tzn. i „nových“.

Skutečnost, že zákon č. 441/2003 Sb. obsahuje ustanovení umožňující prohlášení ochranné známky za neplatnou z „nových“ námitkových (relativních) důvodů, lze označit za tzv. **nepravou retroaktivitu** zákona. Nepravá retroaktivita zákona znamená, že platnost právních skutečností, vznik právních vztahů a jejich následky, k nimž došlo před účinností nového zákona, se posoudí podle zákona dřívějšího, ale trvá-li dříve vzniklý právní vztah i nadále, posoudí se ode dne účinnosti zákona nového podle zákona nového.

Pravou retroaktivitou (zpětnou účinností) zákona, která je nepřípustná, by se vyznačovala taková právní norma, při které by se neuznávala práva anebo povinnosti založené právními skutečnostmi, které se jako právní skutečnosti uznávaly na základě dříve platného zákona. Retroaktivní právní norma by byla taková, která by stanovila, že to co bylo v předchozím zákoně po právu, podle této právní normy po právu není nebo naopak. Nová právní úprava zákona o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb.), s ohledem na nové důvody prohlášení ochranné známky za neplatnou, nestanovuje, že to co bylo za předchozí právní úpravy po právu je nyní protiprávní. Současný zákon pouze připouští změny právních vztahů, které vznikly na základě dříve platného zákona.

Pokud jde o posouzení dobré víry, Úřad po přezkoumání nadále zastává názor, že vlastník ochranné známky (společnost) věděl, že si přihlašuje označení, které před datem podání přihlášky užívaly i jiné subjekty jako nezapsané označení. Vlastník ochranné známky nemohl tedy být v době podání přihlášky v dobré víře, pokud by nedostal od původního zakladatele souhlas k podání přihlášky napadené ochranné známky.

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující nebo máte-li další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud i nadále nesouhlasíte s rozhodnutím Úřadu, umožňují Vám platné právní předpisy v příslušné lhůtě požádat o přezkoumání rozhodnutí Úřadu ve správním soudnictví.

S pozdravem