

## Stížnost na postup ÚPV při posuzování zápisné způsobilosti

V souladu s ustanovením §175 zákona 500/2004 Sb., správní řád, podávám stížnost na postup Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci zápisného řízení u přihlášky ochranné známky POZ 456930 „CzechTrade“.

Vzhledem ke složitosti celého případu a mediálnímu tlaku [REDAKCE] se důvodně domníváme, že postup Úřadu nebyl v tomto případě zcela objektivní a nestranný.

### Rekapitulace případu:

Výměrem ze dne 19.06.2008 bylo přihlašovatelovi Úřadem sděleno, že přihlašované označení je ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučeno podle ustanovení §4 písm.b) zákona 441/2003 Sb. Dále Úřad uvedl : „ .... že průměrný spotřebitel není schopen bez použití dalších rozlišujících údajů rozeznat, kdo jej používá pro své výrobky nebo služby. Výraz CzechTrade je složen ze dvou anglických slov CZECH (český) a TRADE (obchod). Úřad průmyslového vlastnictví nepovažuje toto označení za fantazijní. “ Současně bylo Úřadem sděleno, že přihlašované označení může být zapsáno, pokud přihlašovatel prokáže hodnověrnými doklady, že takovéto označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku, užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům a službám přihlašovatele, pro které je požadován zápis do rejstříku ochranných známek.

13.08.2008 jsme Úřadu předložili řadu dokladů dokazujících užívání slovního označení CzechTrade v obchodním styku pro nárokové výrobky a služby.

Předložili jsme :

- 1) složku kompletně zpracovaných zakázek ( obsahuje: objednávku produktového zápisu a fakturaci.) + 10 faktur náhodně vybraných z let 2006-2008
- 2) složku Smluv o obchodním zastoupení mezi společností [REDAKCE] a klienty + namátkou vybrané 4 smlouvy z let 2006-2007
- 3) propagační složku CzechTrade
- 4) dopisy klientům oznamující přiřazení unikátní internetové adresy ( 8 dopisů – souvisejí s předloženými fakturami)
- 5) složka Copyright 2007-2007 [REDAKCE]
- 6) složka CzechTrade ( prázdné objednávky pro zpracování nového klienta)
- 7) reklamní materiály: box CzechTrade se 7 kusy firemních vizitek
- 8) PF 2008
- 9) firemní diář CzechTrade pro rok 2008

Dle platných Metodických pokynů, které jako doklady příznačnosti uvádějí faktury, objednávky, smlouvy, reklamní materiál, průzkum trhu, doklady o vysílacím čase v médiích apod., byly předložené doklady naprosto v souladu s těmito pokyny. Úřad po prostudování těchto dokladů konstatoval, že doklady nejsou dostačující k prokázání příznačnosti a výměrem ze dne 11.09.2008 nám poskytl lhůtu k podání vyjádření k výsledku průzkumu dokladů.

Výměrem ze dne 11.09.2008 nám byla poskytnuta lhůta k podání vyjádření a event. k předložení dalších dokladů příznačnosti.

11.11.2008 jsme Úřadu zaslali naše vyjádření a přiložili min. 30 cm vysoký spis dokladů o užívání přihlašovaného označení CzechTrade v souvislosti s nárokovými výrobky a službami. Předložili jsme celkem 7 očíslovaných složek, které obsahovaly hodnověrné a datované doklady příznačnosti. ( viz spis Úřadu )

Složka č.5-7: jedná se o informativní dopisy zákazníkům přihlašovatele. Na každém dokumentu je slovní prvek „ CzechTrade“ uveden od shora dokumentu až dolů mnohokrát. Vždy je spojován se službami přihlašovatele i produktovými výrobky.

Rok 2006 : 200 info dopisů

Rok 2007 : 250 info dopisů

Rok 2006 : 275 info dopisů

Uvedený počet dopisů je jen dílčí část informační korespondence v každém roce.

Složka č. 2-4 : jedná se o vydané faktury, které vydala společnost přihlašovatele a to na svoje produkty a/nebo služby označené slovním označením CzechTrade. Faktury jsou za období posledních tří let, tedy rok 2008, 2007 a 2006. Opět byl předložen ilustrativní vzorek v vydaných faktur.

Rok 2006 : 200 faktur

Rok 2007 : 250 faktur

Rok 2006 : 275 faktur

Kromě povinných údajů , které musí být na faktuře uvedeny, je předmětem fakturace: „ Prezentace firmy v mezinárodním katalogu CzechTrade “. Dále pak následují druhy zápisů v tomto katalogu a cena. V době, kdy byly tyto doklady vystaveny, tak přihlašovatel poskytoval svým klientům několik druhů zápisů, tedy několik produktových variant zápisu do katalogu CzechTrade: kupř. Firemní zápis Business, Produkt Mini, Produkt Maxi...

#### Složka č.1:

Složka č 1.1: v první části této složky jsou uvedeny základní informační ( a potažmo i reklamní) údaje : „ Specifikace zápisů do mezinárodního katalogu CzechTrade “ a pod tímto nadpisem jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým druhům firemních zápisů, produktových zápisů atd.

Složka č 1.2 : druhá část složky uvádí statistiku návštěvnosti internetových serverů CzechTrade. Tyto statistiky návštěvnosti byly zpracovány nezávislým subjektem

V roce 2008 dosáhla průměrná měsíční návštěvnost domény přihlašovatele, kde je umístěna prezentace , bezmála 992.740 uživatelů. V prvním čtvrtletí roku 2009 potom průměrná měsíční návštěvnost dosáhla počtu 1.218.379 uživatelů.

Počet podnikatelů prezentujících se v katalogu CzechTrade činí 145.572 a v rámci katalogu je prezentováno 3.744 produktů.

Úřad průmyslového vlastnictví po prostudování těchto dokladů o užívání přihlášeného označení CzechTrade v rámci podnikatelské a obchodní činnosti přihlašovatele konstatoval, že doklady jsou dostačující a dne 05.12.2008 odsouhlasil referent odboru ochranných známek, který měl tuto přihlášku v referátu, zveřejněné ochranné známky ve Věstníku. Dokonce se tento údaj objevil i na internetu.

( k tomuto důkaz nemám, protože mne ani ve snu nenapadlo, že by mohla nastat jiná situace) – pro podporu svého tvrzení však ale uvádím, že k dnešnímu dni je kupř. v databázi Úřadu uvedeno „ získání rozlišovací způsobilosti “ – což je údaj, který se na webu uvádí jen a pouze tehdy, je-li známka zveřejněna po prokázání rozlišovací způsobilosti. Vzhledem k tomu, že se ale nic nedělo, tak jsem 20.04.2009 vznesla k Úřadu dotaz. Jaké bylo moje překvapení, když mi referent Úřadu sdělil, že Úřad svoje stanovisko přehodnotil a známku odzveřejnil. ( kopie sdělení Úřadu v příloze).

## 2.

Příhláška ochranné známky „CzechTrade“ byla zamítnuta podle ustanovení §22 odst.1 zákona 441/2003 Sb. o ochranných známkách v návaznosti na ustanovení §4 písm.b) citovaného zákona.

Proti tomuto rozhodnutí jsme samozřejmě ve lhůtě podali rozklad a doplnění rozkladu.

Stížnost , kterou předkládáme se týká vlastního postupu : zveřejnění – odzveřejnění – zamítnutí.

Na základě mého dotazu k Úřadu ze dne 20.04.2009 jsme obdržela sdělení:

„ Sdělujeme Vám, že řízení o výše uvedené přihlášce ochranné známky není ukončeno s ohledem na složitost a souvislosti s jinými známkami. OZ byla na základě posledního vyjádření přihlašovatele a předložení dalších dokladů postoupena ke zveřejnění, ale poté bylo stanovisko Úřadu přehodnoceno a OZ byla odzveřejněna “

Vydeme-li ze znění Metodických pokynů pro řízení ve věcech ochranných známek před Úřadem průmyslového vlastnictví : níže je okopírován výtažek ze Metodických pokynů:

### 3.5 Ukončení průzkumu - Zveřejnění přihlášky ochranné známky

Pokud průzkumový pracovník ukončí formální a věcný průzkum přihlášky s tím, že jsou splněny všechny podmínky pro zápis ochranné známky do rejstříku stanovené zákonem, postoupí přihlášku ke zveřejnění ve Věstníku (§ 23 zákona).

Průzkumový pracovník překontroluje, případně doplní do databáze všechny rejstříkové údaje o přihlášce ochranné známky. U jiných než slovních označení překontroluje, zda je v databázi uložen obrázek a zapsáno obrazové třídění. Dále zkontroluje v databázi, zda přihláška neobsahuje nevyřízené žádosti a jiná podání. Poté průzkumový pracovník postoupí přihlášku vedoucímu oddělení ke schválení. Ten posoudí přihlašované označení a je-li přihláška bez nedostatků, vyznačí souhlas se zveřejněním.

Průzkumový pracovník provede zveřejnění přihlášky v databázi a spis fyzicky předá do oddělení rejstříků, který vede archiv zveřejněných přihlášek. Všechna podání doručená do spisu v době od ukončení průzkumu až do zápisu ochranné známky vyřizuje průzkumový pracovník, který u přihlášky vedl formální a věcný průzkum s výjimkou případu, kdy jsou v zákonné lhůtě pro zveřejnění podány námitky proti zápisu. V takovém případě vyřizuje všechna podání do spisu příslušný pracovník oddělení spomých řízení. Pokud byly třetí osobou podány námitky, přičemž dosud nedošlo ke zveřejnění přihlášky ve Věstníku, vrátí se spis příslušnému průzkumovému pracovníkovi, který poučí namítajícího o správném postupu k jejich podání.

tak po kladném ukončení průzkumu ( formálního i věcného) přihlášky ochranné známky průzkumový pracovník, postoupí přihlášku vedoucímu oddělení ke schválení. Takže pokud byla předmětná přihláška postoupena do zveřejnění, znamená to, že kromě referenta, který konstatoval že jsou splněny všechny podmínky pro zápis ochranné známky do rejstříku stanovené zákonem, odsouhlasil danou přihlášku i vedoucí oddělení, tedy i on ji posoudil a konstatoval , že je bez nedostatků.

Byla jsem nahlédnout ve spise k předmětné přihlášce ochranné známky s nadějí, že se dovím jakým rozhodnutím – přehodnocením stanoviska – byla známka vzata z zveřejnění zpět do řízení. Tedy odzveřejněna. Ve spise jsem však našla pouze

přeškrtnou stránku s razítkem souhlasu se zveřejněním a jinak nic. Nepředpokládám, že takto probíhá odzveřejnění.

Žádám tedy o vysvětlení tohoto postupu a oficiální stanovisko Úřadu k tomuto kroku, zejména o vysvětlení cituji: „ ... s ohledem na složitost a souvislosti s jinými ochrannými známkami “ .

V průběhu řízení nebyly proti zápisu přihlašované ochranné známky nikdy namítány jiné ochranné známky, tuto překážku jsme nemuseli překonávat.

Rádi bychom upozornili ještě na jednu skutečnost:

Doklady o užívání, které jsme předložili Úřadu, jsou svou váhou a obsahem naprosto srovnatelné s doklady, které předložila [REDAKCE], příspěvkové organizace [REDAKCE]. Svoje tvrzení opírám o fak, že jsem u POZ 424339 uskutečnila nahlížení do spisu a všechny doklady jsem si podrobně prohlédla. Domnívám se, že Úřad prostě nemůže u dvou označení shodných svou povahou a doložených doklady o užívání naprosto stejné vypovídací schopnosti, kdy každé označení je však určeno pro jinou cílovou skupinu spotřebitelů ( ostatně je to patrné i z nárokovaného seznamu výrobků a služeb) rozhodnout naprosto odlišně. Buď jsou obě označení schopná zápisu pro svou vlastní nárokovanou oblast výrobků a služeb a nebo prostě nejsou, ani jedno. Pak je samozřejmě na místě ochrannou známku POZ 424339 prohlásit za neplatnou v souladu s ustanovením §32 odst.1) zákona 441/2003 Sb.

Děkuji a jsem s pozdravem

S.