



## ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

V Praze dne 1. října 2010  
Č. j.: 2010/D007790/11/ÚPV/CKP

Zn. sp.: O-474459

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši stížnost ze dne 18. 7. 2010, která byla doručena Úřadu 8. 9. 2010. Předmětem stížnosti je způsob vedení věcného průzkumu u shora uvedené přihlášky ochranné známky.

V dosavadním řízení o přihlášce ochranné známky „Regenerace“ je postupováno podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. V rámci věcného průzkumu Úřad uplatnil v souladu s výsledky rešeršního průzkumu na starší práva výluku přihlašovaného označení podle ustanovení § 6 za použití § 22 odst. 2, kdy byl namítán shodný prvek „regenerace“ vedoucí k záměně s ohledem na skutečnost, že přihlašované slovní označení neobsahovalo jakékoliv další prvky, jež by ho odlišily od starší slovní ochranné známky. Kolize byla odstraněna předložením písemného souhlasu vlastníka starší známky.

Na základě průzkumu rozlišovací schopnosti samotného slovního označení ve vztahu k přihlašovaným výrobkům bylo označení shledáno nedistinktivním ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona. Zde bylo vedeno řízení v několika krocích (viz zprávy ze dne 29. 4. 2010, 18. 5. 2010 a 8. 7. 2010) s tím, že s ohledem na nárokový seznam zboží, vyjádření zástupce přihlašovatele, předkládané doklady o užívání a vlastní zjištění, Úřad nakonec dospěl k názoru, že slovní prvek regenerace není schopen pro přihlašované produkty plnit základní funkci ochranné známky, tj. rozlišit pro spotřebitele výrobky jednoho subjektu od výrobků dalších soutěžitelů na trhu.

K tomu je nutno dodat, že Úřad musí komplexně posoudit všechny zjištěné skutečnosti, které mají vliv na zápisnou způsobilost označení, přičemž je povinen se těmito skutečnostmi zabývat po celou dobu řízení, tedy až do pravomocného ukončení řízení o přihlášce. I když by tak věcný průzkum měl být proveden pokud možno v co nejmenším počtu kroků, nelze vyloučit, že během průzkumového řízení dojde ze strany Úřadu k určitému důvodnému přehodnocení stanoviska původního, ze kterého mohl přihlašovatel již nabýt dojmu, že předmět přihlášky požadavkům zákona vyhovuje (což se stalo i v daném případě). V takovém přehodnocení tak nelze spatřovat „šikanozní či administrativně neodůvodnitelný“ postup průzkumu.

V rámci dosavadního řízení o přihlášce tedy bylo shledáno, že označení „regenerace“ v pouhé slovní podobě, nárokuje si ochranu pro „regenerační prostředky v oblasti kosmetiky“ je výlučně popisným označením, vyjadřujícím účel a kvalitu nabízených produktů v oblasti kosmetiky a mělo by zůstat volně dostupné všem subjektům podnikajícím v daném oboru. Samotné užívání označení přihlašovatelem v obchodním styku nebylo shledáno dostatečné v tom smyslu, aby jednoznačně prokazovalo získání rozlišovací způsobilosti ve prospěch jediného subjektu, resp. že spotřebitel s tímto výrazem spojuje v oblasti kosmetiky pouze jediného původce. O všech zjištěních ze strany Úřadu i následném přehodnocení výsledků průzkumu byl přihlašovatel prostřednictvím zástupce řádně informován a byla mu vždy dána možnost se k těmto zjištěným skutečnostem vyjádřit.

V dalším řízení o předmětné přihlášce ochranné známky ve znění „REGENERACE“ bude rozhodnuto podle obsahu spisu.

S pozdravem