



Banská Bystrica 5. 2. 2014

POZ 1530-94/OZ 204215/I-10-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa BL Eight, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeného v konaní kanceláriou G. Lehnert, k. s., Carlton Savoy Building, Mostová ul. č. 2, 811 02 Bratislava 1 (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 204215 „KOFOLA“ majiteľa Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, zastúpeného v konaní JUDr. Eugenom Záthureckým, Zathurecky InPaRtners, s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 204215 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 10.9.2012 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 204215 „KOFOLA“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ sa v úvode návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zaoberal históriou vzniku nealkoholického nápoja pod názvom kofola, ktorá sa viaže ku koncu 50-tych rokov 20-teho storočia, keď bola národnému podniku Spofa adresovaná požiadavka na vývoj tmavého kofeínového nealkoholického nápoja (doložený článok zo stránky www.kofola.cz, kofola.sk, cas.sk). Navrhovateľ podrobne rozpisal zavedenie kofoly (vyrábanej zo sirupu „kofo“) do veľkovýroby viacerých pivovarov a sódovární po celom Československu, ktoré odoberali sirup „kofo“ a ďalej ho spracovávali, a podotkol, že v roku 1996 odoberali sirup „kofo“ minimálne 14 výrobcovia na Slovensku a od roku 1997 sa začala zvyšovať produkcia sirupu „kofo“, a tým aj limonády kofola (doložené údaje o predaji sirupu „kofo“ a „kofoly“ z rokov 1996-1999).

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ podrobne opísal zloženie a chuťové vlastnosti nealkoholického nápoja „kofola“ aj s poukázaním na rozdiely medzi „kofolou“ a inými kolovými nápojmi. Svoje vyjadrenia podporil citátmi z článkov uverejnených na internete a aj v papierovej podobe. Z uvedených skutočností je podľa navrhovateľa zrejmé, že spotrebiteľia podvedome rozlišujú a dokážu rozoznať rozdiel medzi „kofolou“ a klasickými kolovými nápojmi.

Navrhovateľ sa venoval aj priblíženiu odborových noriem, ktoré musel mať každý podnik, ktorý chcel vyrábať kofolu, vypracované a schválené (vybrané podnikové normy niektorých výrobcov navrhovateľ doložil v prílohe).

V zmysle predmetných noriem výrobcovia kofoly museli pri označovaní kofoly uvádzať okrem iného aj údaj o „tržnom druhu výrobku“, t. j. nápis „KOFOLA“ a názov a sídlo výrobcu. Na rozdiel od sirupu „kofo“, ktorý sa vyrábala iba v národnom podniku Galena, limonádu „kofola“ vyrábali podniky po celom Československu, ktorú následne dodávali v sudoch (pre výčapy) alebo v sklenených fľašiach do obchodnej siete, a teda na korunkových uzáveroch a etiketách tohto nápoja boli ako výrobcovia uvádzané rôzne podniky (vyobrazenie používaných korunkových uzáverov, fliaš a etikiet kofoly doložené v prílohe).

Navrhovateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľ (ani jeho právni predchodcovia) nebol nikdy na obale kofoly označený ako jej výrobca.

Navrhovateľ sa v podanom návrhu venoval aj téme zdruhovania názvu nealkoholického nápoja „kofola“ a svoje názory doložil výtlačkami vybraných strán zo slovníka cudzích slov vydaného v roku 1983, kde je pojem „kofola“ výslovne definovaný ako „druh ovocného osviežujúceho nápoja s prídavkom kofeínu“ (Ivanová a kol.: Slovník cudzích slov. Druhé, revidované vydanie. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983, s. 461). Rovnako pripojil aj články zverejnené na stránke denníka SME „Božská už nie je božská“ a „Východ obľuboval kolu z Košického pivovaru“ opisujúce vnímanie tohto nápoja vtedajšími spotrebiteľmi, ktoré jednoznačne svedčia o združení tohto označenia. Skutočnosť, že označenie „kofola“ bolo v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky druhovým označením, neschopným rozlíšiť obchodný pôvod ním označovaného nápoja (limonády), podľa navrhovateľa preukazujú aj prieskumy verejnej mienky spoločnosti AISA Slovensko, s. r. o. (jej právnym nástupcom je v súčasnosti spoločnosť TNS Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská ul. č. 4D, 821 09 Bratislava). Na základe uvedeného navrhovateľ skonštatoval, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (t. j. dňa 4. 7. 1994) označenie „kofola“ nebolo spôsobilé odlíšiť obchodný pôvod takto označeného nealkoholického nápoja. V čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky označenie „kofola“ nebolo z pohľadu vtedajších spotrebiteľov ničím novým alebo výnimočným, ale išlo o označenie osobitného druhu limonády, ktorá bola desaťročia pred podaním predmetnej prihlášky vyrábaná a označovaná rôznymi výrobcami po celom Československu.

Navrhovateľ v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uviedol, že na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky má vplyv aj otázka spôsobu predchádzajúcej ochrany predmetného označenia. Upozornil, že názov limonády „KOFOLA“ bol 26.10.1966 zaregistrovaný pre podnik Spofa, Praha 3 – Žižkov ako slovná ochranná známka č. 157039. Navrhovateľ tiež priblížil dôvody, pre ktoré bola pôvodná ochranná známka zaregistrovaná až 6 rokov po uvedení kofoly na trh. Ako dôvod navrhovateľ uviedol predovšetkým námietky podané spoločnosťou The Coca-Cola Company. Aby sa vyhol novej kolízii so spoločnosťou The Coca-Cola Company, zaregistroval ochrannú známku Kofola pre tovary „strojené vody minerálne“.

Navrhovateľ upozornil na to, že i keď danú skutočnosť až do roku 1999 nikto nenamietal, prihlasovateľ a ďalší nadobúdatelia a ani prípadní „licenční“ užívatelia pôvodnej ochrannej známky „KOFOLA“ nikdy túto ochrannú známku pre registrované tovary (strojené minerálne vody) nepoužívali a až v roku 1999 podali z tohto dôvodu niektorí bývalí výrobcovia kofoly návrh na výmaz pôvodnej ochrannej známky „KOFOLA“. Ďalej sa navrhovateľ podrobne venoval situácii na trhu po nežnej revolúcii v roku 1989, keď došlo k rozpadu koncernu SPOFA a jednotlivé koncernové podniky sa stali samostatnými subjektmi. Dňa 1.4.1993 vznikla spoločnosť SPOFA a. s., ktorá sa stala novým majiteľom pôvodnej ochrannej známky „KOFOLA“. Za tejto situácie prihlasovateľ podal prihlášku napadnutej ochrannej známky, pričom si v prihláške uplatnil právo prednosti zo skoršej národnej prihlášky podanej v Českej republike dňa 5. 1. 1994. V čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bola ešte stále platná pôvodná ochranná známka „KOFOLA“ majiteľa SPOFA a. s., ktorá však bola zapísaná pre skupinu tovarov „*strojené minerálne vody*“, a nie pre nealkoholické nápoje. Prihlasovateľ si prihlásil napadnutú ochrannú známku okrem iného aj pre „nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sytených minerálnych vôd.“ Navrhovateľ upriamil pozornosť na spor prihlasovateľa so spoločnosťou SPOFA a. s., keďže prihlasovateľ mal záujem o získanie pôvodnej ochrannej známky „KOFOLA“, s čím však spoločnosť SPOFA a. s. nesúhlasila. V tejto súvislosti navrhovateľ v podanom návrhu rozpísal konanie prihlasovateľa, ktorý chcel získať ochrannú známku „KOFOLA“ a ktorý si bol podľa navrhovateľa v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomý, že pôvodná ochranná známka „KOFOLA“ nebola nikdy používaná pre tovary „sytené vody minerálne“, pre ktoré bola zapísaná a že označenie „kofola“ už desaťročia používa množstvo výrobcov na označovanie osobitného druhu tmavej limonády s obsahom kofeínu. Taktiež bolo podľa navrhovateľa zrejmé, že kroky prihlasovateľa jasne smerovali k získaniu výhradného oprávnenia na používanie označenia „kofola“ pre nealkoholické nápoje, čo sa snažil docieľiť najmä registráciou napadnutej ochrannej známky a získaním pôvodnej ochrannej známky „KOFOLA“ majiteľa SPOFA a. s., čo sa mu napokon aj podarilo, pretože spoločnosť SPOFA a. s. pôvodnú ochrannú známku „KOFOLA“ pod hrozbou výmazu odplatne previedla na prihlasovateľa.

Navrhovateľ v závere návrhu uviedol, že zo skutočností a doložených dokladov vyplýva, že prihlasovateľ

(rovnako aj spoločnosť SPOFA a. s.) vedel v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, že tretie osoby (pivovary a sódovárnice na území bývalého Československa) desaťročia používajú ním prihlasované označenie pre nealkoholické nápoje, konkrétne ako všeobecné označenie osobitného druhu tmavohnedého ovocného nápoja s obsahom kofeínu a že toto označenie sa u spotrebiteľov vžívalo ako označenie druhu limonády vyrábanej mnohými výrobcami, a nie ako „značka“ jediného výrobcu. Podľa navrhovateľa prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky zároveň vedel, že pôvodná ochranná známka „KOFOLA“ nebola nikdy používaná pre „strojené vody minerálne“, pre ktoré bola zapísaná, a teda že označenie „kofola“ nie je a nikdy nebolo chránené vo vzťahu k „limonádam“, resp. „osviežujúcim nápojom“, a teda, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nič ostatným výrobcom kofoly nebránilo v tom, aby toto označenie naďalej používali pre túto obľúbenú limonádu (tak, ako to robili dovtedy) bez toho, aby na to od prihlasovateľa alebo spoločnosti SPOFA a. s. potrebovali akýkoľvek súhlas. Zároveň si prihlasovateľ uvedomoval „vážnosť zmien“, keď v rámci privatizácie z vtedajších sódovární vznikalo množstvo nových súkromných subjektov a firiem (čo vyplýva z už cit. odpovedí prihlasovateľa priložených k jeho vyjadreniu č. OZ/28-146/SK zo dňa 24. 1. 2000), a teda potenciálnych konkurentov prihlasovateľa ako výrobcu sirupu Kofo a potenciálneho výrobcu kofoly (opätovne navrhovateľ podotkol, že prihlasovateľ nikdy kofolu nevyrábala). Prihlášku napadnutej ochrannej známky teda podal s cieľom, aby týmto spôsobom vytlačil svoju konkurenciu z trhu a získal monopolné postavenie na trhu s kofolou v Čechách a na Slovensku. Cieľom prihlasovateľa bolo podľa navrhovateľa získať výhradné právo na používanie označenia „kofola“ pre nealkoholické nápoje, a tak vylúčiť možnosť používať toto označenie inými výrobcami vrátane tých, ktorí vybudovali trh s kofolou v Československu a neskôr v Slovenskej republike, resp. ktorí boli právnymi nástupcami týchto subjektov. Registráciou napadnutej ochrannej známky si nie v dobrej viere upevnil svoju súťažnú pozíciu, znemožnil, resp. prinajmenšom výrazne sťažil svojim budúcim konkurentom používanie označenia „kofola“, ktoré dovtedy ako všeobecné označenie používalo množstvo pivovarov a sódovární v Čechách a na Slovensku na označovanie osobitného druhu tmavej limonády s obsahom kofeínu a cieľom si prisvojil toto označenie, ktoré získalo popularitu u spotrebiteľskej verejnosti vďaka zásluhám iných subjektov, ktoré desiatky rokov budovali trh s kofolou. Navrhovateľ svoje tvrdenia zhrnul do konštatovania o tom, že prihlasovateľ tak deštruktívne zasiahol do trhového postavenia mnohých podnikateľských subjektov na Slovensku a v Českej republike, a preto prihlasovateľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nepostupoval v súlade s uznávanými normami čestného a etického konania v obchodných kruhoch. Prihlasovateľ podaním tejto prihlášky nesledoval legitímny cieľ a prihlášku napadnutej ochrannej známky nepodal v dobrej viere.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ úradu navrhol, aby vyhlásil ochrannú známku „KOFOLA“ s číslom zápisu 204215 za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.11.2012 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 21.11.2013 uviedol, že v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 1530-1994 „KOFOLA“ bol účinný zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach a v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra bol platný zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/1997 Z. z., účinný do 31.1.2004. Majiteľ v súvislosti s uvedenými argumentmi poukázal na to, že právna úprava platná v čase podania prihlášky ochrannej známky, ako aj v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra nepoznala zápisnú výluky založenú na nedostatku dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky. Predmetnú zápisnú výluky zaviedol až zákon č. 14/2004 Z. z. z 3.12.2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2004.

Majiteľ uvedené skutočnosti zhrnul do tvrdenia, že pokiaľ by sa v posudzovanej veci uplatnila novela č. 14/2004 Z. z., uplatnil by sa princíp pravej retroaktivity, ktorý je v slovenskom právnom poriadku neprípustný.

Zároveň majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na fakt, že zákon č. 14/2004 Z. z. neobsahuje vlastné prechodné ustanovenia (s výnimkou prechodných ustanovení týkajúcich sa námietkového konania), a preto je potrebné jeho účinky vykladať v súlade s princípom zákazu pravej retroaktivity. Uvedené stanovisko zhodne vyslovil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 1.4.2009 č.6 Sžhuv 1/2008 (doložené v prílohe).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ napadnutej ochrannej známky odporučil úradu návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 204215 za neplatnú v plnom rozsahu zamietnuť.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 204215 „KOFOLA“ majiteľa Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, bola zapísaná do registra ochranných známk 15.10.2003 pre tovary „*nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sýtených minerálnych vôd, sirupy a iné prípravky na prípravu*“ v triede 32 a pre služby „*sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodovania s nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že prihlasovateľ si neprihlásil označenie „KOFOLA“ v dobrej viere, pretože si bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedomý, že pôvodná ochranná známka KOFOLA nebola nikdy používaná pre tovary „sýtené vody minerálne“, pre ktoré bola zapísaná a že označenie „kofola“ už desaťročia používa množstvo výrobcov na označovanie osobitného druhu tmavej limonády s obsahom kofeínu. Prihlášku napadnutej ochrannej známky podal s cieľom, aby týmto spôsobom vytlačil svoju konkurenciu z trhu a získal monopolné postavenie na trhu s kofolou v Čechách a na Slovensku. Jeho cieľom bolo získať výhradné právo na používanie označenia „kofola“ pre nealkoholické nápoje, a tak vylúčiť možnosť používať toto označenie inými výrobcami vrátane tých, ktorí vybudovali trh s kofolou v Československu a neskôr v Slovenskej republike, resp. ktorí boli právnymi nástupcami týchto subjektov. Navrhovateľ teda konštatoval zápis napadnutej ochrannej známky do registra v rozpore s ustanovením § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vznik práv a vzťahov z ochranných známk, rovnako ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred účinnosťou tohto zákona sa riadia predpismi platnými v čase ich vzniku. Keďže zápis ochrannej známky je platný desať rokov a možno ho predlžovať vždy o desať rokov, v registri sú známky platné aj niekoľko desaťročí. Z toho dôvodu sa pri posudzovaní vzniku práv či vzťahov z týchto ochranných známk uplatňuje právna úprava, ktorá platila v rozhodnom čase (v čase vzniku práv a vzťahov). Na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej zápisu v rozpore so zákonom je rozhodné posúdenie splnenia podmienok na zápis ochrannej známky, ktoré vyžadovala právna úprava účinná v čase zápisu ochrannej známky.

Účelom inštitútu vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu rozporu jej zápisu so zákonom je napraviť situáciu, kde úrad pri vecnom prieskume zápisnej spôsobilosti opomenul, pochybil, či nedostatočne zhodnotil určité otázky a bola poskytnutá ochrana označeniu, ktoré nespĺňalo zákonné podmienky na zápis do registra ochranných známk. Z toho teda jasne vyplýva, že pri takto uplatnenom návrhu sa môžu posudzovať len podmienky na zápis, ktoré v tej dobe boli v platnosti. Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 15.10.2003, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

Inštitút prihlášky podanej nie v dobrej viere bol do právnej úpravy platnej na území SR zavedený na základe Smernice rady č. 89/104/EHS o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk a to ako absolútny dôvod odmietnutia ochrany [§ 2 ods. 1 písm. k)] v novele č. 14/2004 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach platnej od 01.02.2004. To znamená, že táto zápisná výluka zohľadňujúca práve okolnosti konania a správania sa prihlasovateľa v súvislosti s podaním prihlášky ochrannej známky sa uplatňuje s účinnosťou od 01.02.2004.

Napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známk 15.10.2003, pričom navrhovateľom uplatnený dôvod rozporu zápisu napadnutej ochrannej známky s ustanovením § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, t. j. podanie prihlášky nie v dobrej viere bol do našej právnej úpravy zavedený až s účinnosťou od 01.02.2004, teda nemohol byť dôvodom na zamietnutie prihlášky ochrannej známky v roku 2003. Možno teda konštatovať, že v čase zápisu ochrannej známky do registra takýto dôvod na odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky neexistoval, preto ho z dôvodu zákazu retroaktivity zákona nemožno brať na zreteľ. Na základe uvedeného nebolo relevantné ďalej posudzovať tvrdené skutočnosti týkajúce sa nie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, ako aj navrhovateľom predložené doklady.

Preto je potrebné návrh na vyhlásenie neplatnosti považovať za nedôvodný a bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

G.Lehnert, k. s.
Carlton Savoy Building
Mostová ul. Č. 2
811 02 Bratislava 1