



Banská Bystrica 25. 4. 2014
POZ 849-2013/Z-197-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 849-2013 s názvom VINUM SUPERBUM z 15.5.2013 prihlasovateľa Mgr. M. K. - Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o., 264, 072 36 Kaluža, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „**VINUM SUPERBUM**“ bola podaná pre tovary „*papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knižárske výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na papier a na použitie v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačiarenské písmo, štočky*“ v triede 16 a služby „*vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikových kurzov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 13.6.2013 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Botanická č.17, 842 13 Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok“) doručené pripomienky k prihláške ochrannej známky 849-2013 v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. f) a l).

Podávateľ pripomienok uviedol, že už od roku 2008 každoročne organizuje súťažnú prehliadku vín **VINUM SUPERBUM**, pri ktorej sa vydáva katalóg vín pod označením zhodným s prihlasovaným označením. Výhercom vín sa odovzdávajú diplomy s označením zhodným s prihlasovaným označením a následne sa nechávajú tlačiť nálepky medailí s označením zhodným s prihlasovaným označením. Na preukázanie svojich tvrdení podávateľ pripomienok pripojil k svojmu listu doklady, ktorými preukazuje uvádzané skutočnosti a to 4 brožúry - katalógy vín VINUM SUPERBUM ročníkov súťaže 2010, 2011, 2012 a 2013; 2 kusy diplomov (ocenenia zo súťaže VINUM SUPERBUM 2009); kópia sprievodného letáku z 3. ročníka súťaže VINUM SUPERBUM 2011, v ktorých sa nachádza prihlasované označenie a súčasne je v nich podávateľ pripomienok vedený ako organizátor súťaže.

Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že prihlasovateľ sa v roku 2013 podieľal na organizovaní posledného piateho ročníka súťaže VINUM SUPERBUM 2013. Následne prihlasovateľ podal prihlášku namietanej

ochrannej známky bez súhlasu autora názvu a grafického stvárnenia loga súťaže VINUM SUPERBUM, čo podávateľ pripomienok doplnil kópiou čestného prehlásenia autora grafického vyobrazenia označenia VINUM SUPERBUM Ing. Arch. M. Z.. Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že nebol informovaný prihlasovateľom o jeho zámere prihlásiť si namietané označenie ako ochrannú známku, čo je v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona. Súčasne podávateľ pripomienok uviedol, že namietaná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach, boli listom z 10.7.2013 kópie pripomienok zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Vo svojom vyjadrení doručenom úradu 17.9.2013 prihlasovateľ uviedol, že bol podávateľom pripomienok oslovený so žiadosťou o spoluprácu pri organizovaní piateho ročníka súťaže VINUM SUPERBUM 2013 ako aj ďalších následných ročníkov súťaže v pozícii rovnocenného partnera, s čím prihlasovateľ súhlasil. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sa stal rovnocenným spoluorganizátorom súťaže a zároveň prevzal všetky výdavky spojené s týmto podujatím (približne 30 000 EUR), čo podávateľ pripomienok vo svojom vyjadrení neuviedol. Vzhľadom na úspešnosť súťaže, ako aj na vynikajúce ohlasy odbornej verejnosti a pozvaných hostí je podľa prihlasovateľa podanie prihlášky namietanej ochrannej známky iba logickým krokom k ochrane jeho osobných a finančných investícií. V závere prihlasovateľ konštatoval, že bez jeho nemalej finančnej investície by nebolo možné zorganizovať súťaž VINUM SUPERBUM 2013 na požadovanej úrovni. Prihlasovateľ pripojil k svojmu vyjadreniu nasledovné doklady: brožúru - katalóg vín VINUM SUPERBUM ročníka súťaže 2013; dva listy formátu A4 obsahujúce fotografie zo súťaže a 2 kópie diplomov (ocenenia zo súťaže VINUM SUPERBUM 2013), v ktorých sa nachádza prihlasované označenie a súčasne je v nich prihlasovateľ vedený ako organizátor súťaže spolu s podávateľom pripomienok.

Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a jeho preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, resp. vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere je teda nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé.

Po zhodnotení všetkých predložených dokladov a vyjadrení ako prihlasovateľa tak aj podávateľa pripomienok úrad vo svojom vyjadrení z 29.1.2014 konštatoval, že prihlasovateľ ako spoluorganizátor piateho ročníka súťaže VINUM SUPERBUM musel vedieť o tom, že označenie identické s prihlasovaným označením používal podávateľ pripomienok pri organizovaní predchádzajúcich ročníkov súťaže dávno pred podaním prihlášky namietanej ochrannej známky. Úrad má za to, že konanie prihlasovateľa spočívajúce v podaní žiadosti o zápis ochrannej známky, bez súhlasu podávateľa pripomienok, nie je možné vnímať inak ako konanie v nie dobrej viere. Registráciou prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa by tento získal výlučné právo k používaniu označenia, čím by si jednak privlastnil právo inej osoby a súčasne by podávateľovi pripomienok mohol spôsobiť ujmu tým, že by mu zablokoval možnosť, aby v budúcnosti mohol predmetné označenie používať na území Slovenskej republiky.

Dôkazom existencie zlej viery môže byť aj preukázanie, že osoby boli, resp. sú v nejakom právnom vzťahu (záväzkovom, obchodnom príp. predzmluvnom), používali spolu určité označenie a následne jedna z uvedených osôb bez súhlasu druhej zúčastnenej osoby podala prihlášku ochrannej známky.

V zmysle uvedeného úrad vo svojom vyjadrení konštatoval, že predložené doklady preukazujú vzájomný obchodný vzťah spoločnosti prihlasovateľa a spoločnosti podávateľa pripomienok a že konaním prihlasovateľa mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu podávateľa pripomienok.

Z uvedeného vyplýva, že bola naplnená zápisná výluka prihlasovaného označenia v zmysle § 2 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Čo sa týka pripomienok podaných z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona, úrad uviedol, že v zmysle uvedeného ustanovenia je povinný odmietnuť registráciu označení, ktoré obsahujú slovný či obrazový prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnému poriadku. Do tejto kategórie označení patria označenia obsahujúce rasistické alebo nacistické symboly, označenia propagujúce násilie či vojnu i označenia zobrazujúce alebo obsahujúce mená významných osôb národných dejín a osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátotvornému národu a štátnosti je všeobecne uznávaný. Patria sem i označenia štátnych orgánov, politických strán a verejnoprávnych inštitúcií. Označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce odporujú dobrým mravom a nie je možné zapísať ich do registra ochranných známkov. V zmysle uvedeného úrad vo svojom vyjadrení konštatoval, že prihlasované označenie nenapĺňa podmienky § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona a, že sa nejedná o označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 5.4.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:

Mgr. M. K. - Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o.
Michalovce