



Banská Bystrica 27.1.2014
POZ 1104-2012/Z-38-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1104-2012 s názvom **LIQUA** z 9.7.2012 prihlasovateľa FRAMER s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, 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:

K prihláške ochrannej známky POZ 1104 - 2012 boli dňa 20.11.2012 Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) doručené pripomienky.

Spoločnosť RITCHY GROUP LTD., Beverly House 93-107 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, prostredníctvom patentovej zástupkyne Ing. Márie Fajnorovej, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, podala pripomienky k uvedenej prihláške v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok uviedol, že jeho spoločnosť je majiteľom čínskych národných ochranných známk LIQUA č 8905592, 8905551 s právom prednosti od 14.12.2011 a 8905572 s právom prednosti od 21.1.2012 ako aj US ochrannej známky LIQUA č. 4111355 s právom prednosti od 28.6.2011, čo preukázal kópiami osvedčení z príslušných registrov.

Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že jeho činnosť je zameraná predovšetkým na produkciu elektronických cigariet a ich súčastí, ktoré označuje vlastnými označeniami a predáva ich prostredníctvom svojich partnerov po celom svete. Medzi takéto produkty patrí aj e-kvapalina, LIQUA, ako náplň do kaziet pre elektronické cigarety, ktorá bola už od konca roka 2011 dodávaná aj na slovenský trh prostredníctvom rôznych distribútorov, napr. Verne Slovakia s.r.o, či Gold Drive s.r.o., čo preukázal kópiami faktúr za dodané výrobky z 1.12.2011, 19.12.2011 a 22.12.2011. Elektronické cigarety a ich príslušenstvo od spoločnosti podávateľa pripomienok sú v prevažnej miere ponúkané prostredníctvom elektronického predaja, čo preukazujú aj ukážky z nasledujúcich web stránok: www.mojaecigareta.sk, www.elcigareta.sk, www.cigareta-elektronicka.sk.

Z uvedených dôkazových materiálov je podľa podávateľa pripomienok zrejmé, že produkty označené kombinovaným označením LIQUA sú výrobkami jeho spoločnosti (RITCHY), ktoré boli na slovenskom trhu ponúkané už koncom roka 2011. Podávateľ pripomienok ďalej podrobne opísal vzájomnú komunikáciu medzi nim a prihlasovateľom, týkajúcu sa dodávok elektronických cigariet a ich súčastí, vrátane e-kvapalín, a to konkrétne aj s označením LIQUA, týkajúcu sa prípadného výhradného zastúpenia, zriadenia veľkoskladu, či iných foriem spolupráce medzi dodávateľom (podávateľ pripomienok) a odberateľom, distribútorom

pre SR, prípadne ČR (prihlasovateľ). Ako dôkaz svojich tvrdení podávateľ pripomienok priložil e-mailové správy za obdobie 23.10.2011 – 16.11.2012.

Na základe všetkých uvedených skutočností podávateľ pripomienok konštatoval, že prihlasovateľ si bol už v októbri 2011 vedomý toho, že kombinované označenie LIQUA patrí spoločnosti RITCHY, ktorá ho používa na označenie svojich produktov, ktoré dodáva aj na slovenský trh. Napriek uvedenému prihlasovateľ podal na úrade prihlášku kombinovanej ochrannej známky LIQUA, POZ 1104-2012, ktorá je zhodná s označením podávateľ pripomienok.

Podávateľ pripomienok má za to, že prihlasovateľ podal prihlášku zo špekulatívnych dôvodov, keďže použil cudzie označenie, o existencii ktorého vedel, s cieľom získať výlučné práva na jeho používanie na území SR. **Podľa podávateľa pripomienok je takéto konanie v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.**

Vyjadrenie prihlasovateľa k podaným pripomienka bolo úradu doručené dňa 29.7.2013.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ uviedol dôvody, ktoré ho viedli k vytvoreniu vlastnej produktovej rady elektronických cigariet a ich príslušenstva, ako aj k podaniu prihlášky ochrannej známky LIQUA. Uvedené označenie si prihlasovateľ zvolil preto, lebo slovo LIQUA je bežným latinským slovom, ktoré označuje tekutinu, pričom slovný základ uvedeného slova je podobný slovu liquid, ktoré sa medzi konzumentmi elektronických cigariet používa na označenie tekutých náplní. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa má takéto označenie zaujímavý marketingový potenciál, preto sa rozhodol zaregistrovať si ho ako ochrannú známku s ohľadom na budúce marketingové využitie, a nie zo špekulatívnych dôvodov.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ opísal vzájomnú komunikáciu so spoločnosťou RITCHY GROUP (podávateľ pripomienok) ohľadne dodávok elektronických cigariet a ich príslušenstva, ohľadne budúcej možnej spolupráce týkajúcej sa výhradného zastúpenia spoločnosti RITCHY GROUP pre SR, ohľadne zriadenia veľkoobchodného skladu pre zásobovanie slovenského a českého trhu produktmi uvedenej spoločnosti, či ďalších možností spolupráce. Prihlasovateľ sa vyjadril aj k možnosti prevodu prihlášky ochrannej známky na spoločnosť RITCHY GROUP a k vzájomnej komunikácii ohľadne uvedenej záležitosti.

V zhrnutí svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že návrh na registráciu nebol podaný zo špekulatívnych dôvodov, ale z marketingových dôvodov, vzhľadom na význam latinského slova LIQUA a jeho súvislosť s názvom tekutej náplne do elektronických cigariet. Uviedol tiež, že ponúkol prevod prihlášky ochrannej známky na podávateľa pripomienok za nadštandardných podmienok, k čomu však nedošlo v dôsledku unáhleného a protiprávneho jednania zo strany spoločnosti RITCHY GROUP.

V závere prihlasovateľ požiadal úrad aby zapísal označenie „purepower“, č. POZ 1103-2012 (správne sa má jednať o POZ 1104-2012, LIQUA) do registra ochranných známok.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.10.2013 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.

Výsledok prieskumu

Úrad prihlásené označenie preskúmal vzhľadom na podané pripomienky, ako aj vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa k nim a z predložených dôkazov zistil nasledovné:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1104-2012 je kombinované označenie LIQUA, prihlasované okrem iných aj pre tovary „*cigarety na lekárske účely*“ v triede 5 a „*tabak; fajčiarske potreby; zápalky; absorpčný papier do fajok; bloky, zväzky cigaretových papierikov; byliny na fajčenie; cigaretové filtre; cigaretové náustky; cigaretové papieriky; cigaretové zapalovače; cigaretový papier; cigarety; cigarety*“

obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; cigary; čističe na fajky; dózy na tabak; držiaky na zápalky; fajky; filtre; kazety na cigarety; krátke cigary; kresadlá; náustky; odrezávače na cigarové špičky; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; popolníky pre fajčiarov; stojany na fajky; škatuľka na cigary; šnupavý tabak; špičky; špičky na cigaretové náustky; tabak; tabatierky; tabatierky na cigarety; vrecúška na tabak; zápalkové škatuľky; zápalky; zapalovače pre fajčiarov; zásobníky s plynom do zapalovačov; žuvací tabak; elektronická cigareta; atomizér - vymeniteľná súčasť elektronickej cigarety, v ktorej sa premieňa e-liquid na syntetickú paru; cartomizér - vymeniteľná súčasť elektronickej cigarety - pevné spojenie atomizéra a kartridže; kartridž - vymeniteľná súčasť elektronickej cigarety - zásobník na e-liquid; e-liquid - tekutá náplň do elektronickej cigarety (neslúži na lekárske účely)“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podávateľ pripomienok, spoločnosť RITCHY GROUP LTD., Beverly House 93-107 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, je majiteľom čínskych národných ochranných známok LIQUA č 8905592, 8905551 s právom prednosti od 14.12.2011 a 8905572 s právom prednosti od 21.1.2012 ako aj US ochrannej známky LIQUA č. 4111355 s právom prednosti od 28.6.2011. Uvedené ochranné známky sú zaregistrované aj pre tovary v triedach 5 a 34, ktoré možno považovať za zhodné s tovarmi v prihláške ochrannej známky POZ 1104-2012. Dôkazom sú kópie osvedčení z príslušných registrov.

Podávateľ pripomienok, spoločnosť RITCHY GROUP LTD., Beverly House 93-107 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, je výrobcom elektronických cigariet a príslušenstva k nim, medzi iným aj kvapalnej náplne do elektronických cigariet s označením LIQUA. Tieto produkty dodáva prostredníctvom viacerých distribútorov aj na slovenský trh, kde sú predávané predovšetkým formou elektronického predaja. Medzi distribútorov patria napr. Verne Slovakia s.r.o, či Gold Drive s.r.o. Dôkazom sú kópie faktúr za dodané výrobky z 1.12.2011, 19.12.2011 a 22.12.2011. Z uvedeného vyplýva, že výrobky spoločnosti RITCHY GROUP s označením LIQUA boli na slovenskom trhu dostupné od konca roka 2011.

O tejto skutočnosti bol preukázateľne informovaný aj prihlasovateľ, ktorý prostredníctvom e-mailovej komunikácie v období 23.10.2011 – 16.11.2012 prejavil záujem o odber výrobkov spoločnosti RITCHY GROUP, ako aj o budúcu možnú spoluprácu, týkajúcu sa distribúcie jej výrobkov na území SR (prípadne aj ČR).

Dňa 9.7.2012 podal prihlasovateľ, spoločnosť FRAMER s.r.o. prihlášku kombinovanej ochrannej známky LIQUA, v ktorej požiadal o ochranu tovarov v triedach 1, 5 a 34 medzi ktoré patria aj elektronické cigarety a ich komponenty a tovary s nimi súvisiace.

Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že došlo k naplneniu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a že predmetná prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Pri posudzovaní dobrej viery sa prihliada na akúkoľvek relevantnú okolnosť, ktorá by mohla poukázať na to, či prihláška ochrannej známky bola, alebo nebola podaná v dobrej viere. Do úvahy sa berú predovšetkým skutočnosti, či osoba, ktorá podala prihlášku, vedela o práve inej osoby k rovnakému alebo podobnému označeniu (tzn. na základe okolností zjavne musela byť oboznámená s takýmto právom v dobe podania prihlášky) a či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnene poškodilo osobitý charakter alebo povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva.

V právnej terminológii sa za osobu konajúcu v zlej viere považuje taká osoba, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela.

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 v liste z 23.10.2013 konštatoval, že predložené doklady (e-mailová komunikácia) preukazujú vzájomný právny (obchodný, prípadne predzmluvný) vzťah spoločnosti prihlasovateľa a spoločnosti podávateľa pripomienok, na základe čoho možno teda tvrdiť, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky vedel o označeniach, ktoré podávateľ pripomienok používa na označovanie svojich produktov, prípadne o právach podávateľa pripomienok k týmto označeniam, a že jeho konaním mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu podávateľa pripomienok.

Túto skutočnosť nemôže spochybniť ani vyjadrenie prihlasovateľa o tom, že si označenie zvolil preto, lebo slovo LIQUA je bežným latinským slovom, ktoré označuje tekutinu, pričom slovný základ uvedeného slova

je podobný slovu liquid, ktorým sa medzi konzumentmi elektronických cigariet používa na označenie tekutých náplní. U predmetného označenia sa totiž nejedná o označenie slovné, ale o označenie kombinované LIQUA, ktoré je charakteristické špeciálnou grafickou úpravou písmena Q, kde namiesto spodnej čiarky je vyobrazený symbol kvapky. Použitie označenia, ktoré je úplne zhodné s označením podávateľa pripomienok teda nie je možné považovať za náhodné.

Na základe uvedeného úrad v liste z 22.10.2013 konštatoval, že bola naplnená zápisná výluka prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 29.12.2013 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 známk a dizajnov

Doručiť:
FRAMER s.r.o.
Vyšehradská 12
851 06 Bratislava