



Banská Bystrica 27. 4. 2015
POZ 1774-2013/Z-198-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1774-2013 s názvom Poctivá z 26.9.2013 prihlasovateľa Kostecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec, CZ, ktorého v konaní zastupuje agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, SK (ďalej len „prihlasovateľ“),

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1774-2013 bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami z 29.5.2014 a 27.11.2014 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť; ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb a ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1774-2013 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Poctivá“ prihlasované pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

Dňa 14.10.2013 boli pánom Ignáčom B. - BERTO, Bratislava, zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „podávateľ pripomienok“) **podané pripomienky proti zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk**, a to z dôvodu naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Podávateľ pripomienok v nich uviedol, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky „POCTIVÁ“ č. 233758 zapísanej, okrem iného, pre tovary v triede 29 medzinárodného triedníka tovarov a služieb. Ďalej uviedol, že v máji 2013 sa dozvedel o porušovaní práv k jeho ochrannej známke prostredníctvom uvádzania mäsových výrobkov z rady „POCTIVÉ KOSTELECKY“ na slovenský trh. S výzvou na stiahnutie výrobkov z obehu najprv kontaktoval dňa 17.5.2013 distribútora TERNO Slovensko, s.d. Tento si výzvu prevzal dňa 20.5.2013 (kópia listu a potvrdenie o prevzatí doložená v prílohe pripomienok). Následne s výzvou na upustenie od protiprávneho konania dňa 22.5.2013 kontaktoval spoločnosť Kostecké uzeniny Slovakia, s.r.o., ako aj prihlasovateľa napadnutého označenia. Spoločnosť Kostecké uzeniny Slovakia, s.r.o. túto zásielku prevzala dňa 7.6.2013 (kópia listu a potvrdenie o prevzatí doložená v prílohe pripomienok). Dňa 7.6.2013 podávateľ pripomienok rozposlal listy slovenským distribútorom, v ktorých ich upozorňoval na protiprávne konanie

prihlasovateľa, aby sa v budúcnosti predišlo výpadku v dodávkach mäsových výrobkov na základe plnenia prípadného súdneho rozhodnutia (kópia odoslaného listu a listu z evidencie odoslanej pošty). Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že v súčasnosti pracuje na podaní žaloby za nekalú súťaž. Aj keď prihlasovateľ na výzvu podávateľa pripomienok nereagoval adresne priamo na neho, reagoval na ňu listom z dňa 20.6.2013, ktorý adresoval jednému z upozornených distribútorov - Kaufland Slovenská republika v.o.s. (reakcia prihlasovateľa na list podávateľa pripomienok adresovaná distribútorom). Keďže ide o odpoveď na výzvu podávateľa pripomienok, je nepochybné nielen to, že prihlasovateľ list z dňa 22.5.2013 prevzal, ale že mal aj vedomosť o ďalšom konaní podávateľa pripomienok, teda najmä o výzvach adresovaných distribútorom a pripravovanom žalobnom návrhu.

Podľa podávateľa pripomienok predmetná prihláška nie je podaná v dobrej viere s cieľom riadne používať označenie ako ochrannú známku, ale len s cieľom sťažiť podávateľovi pripomienok situáciu pri domáhaní sa ochrany svojich zákonných práv, t.j. s cieľom zneprehľadniť situáciu. Existencia napadnutej prihlášky ochrannej známky vytvorí právnu neistotu, ktorá v prípade prípadnej žaloby z nekalosúťažného konania oddiali samotné prejednanie veci súdom, pretože môže vzniknúť dojem, že prihlasovateľ len používa svoju ochrannú známku. Na základe vyššie uvedených skutočností, podávateľ pripomienok požiadal Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“), aby prihlášku ochrannej známky zamietol pre všetky prihlasované tovary podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach, boli listom z 31.10.2013 kópie pripomienok zaslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Vo svojom vyjadrení doručenom úradu 10.1.2014 prihlasovateľ uviedol, že vyrába podľa tradičných receptúr mäsové výrobky s obsahom mäsa nad 90 % známe pod výrobnou radou „POCTIVĚ KOSTELECKY“. Táto výrobná rada zahŕňa mäsové výrobky: POCTIVÁ VYSOČINA Z KOSTELCE, POCTIVÁ PRAŽSKÁ ŠUNKA, POCTIVÝ DEBRECÍNSKY PÁREK, POCTIVÝ VIEDENSKÝ PÁREK, POCTIVÁ KOSTELECKÁ PEČENĚ, POCTIVÁ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ KVALITY, POCTIVÉ HOVĚZÍ V PEPŘI, POCTIVÁ PEČENĚ V PEPŘI, POCTIVÁ SELSKÁ SLANINA, POCTIVÁ ŠUNKA OD KOSTI. Produkty z tejto výrobné rady sú predávané aj na území Slovenskej republiky. Keďže sa pre radu týchto mäsových výrobkov ujalo označenie „POCTIVÁ“, rozhodol sa prihlasovateľ podať prihlášku slovné ochranné známky „POCTIVÁ“. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil nasledovné doklady:

- nedatovaných 11 kópií výpisov z internetovej stránky www.kosteleckeuzeniny.cz, na ktorých sa nenachádza prihlasované označenie v prihlasovanom tvare, ale len s ďalšími slovnými či obrazovými prvkami;
- výpis z internetovej stránky <http://marketingsales.tyden.cz> datovaný zo dňa 6.12.2013 (t.j. po podaní prihlášky), na ktorej sa nachádza informácia o tom, že spoločnosť prihlasovateľa uviedla v októbri (2013) reklamu. Súčasne v novembri (2013) mesiari vystupujúci v reklame navštívili niektoré prevádzky obchodov v mestách Chodov, Průhonice, Brno a Plzeň, kde osobne ponúkali ochutnávku s rady výrobkov s názvom „pocitivá“;
- nedatovaný výpis z internetovej stránky <http://galeriereklamy.mediar.cz> o uvedení reklamy na produktovú radu výrobkov prihlasovateľa s názvom „pocitivá“, ktorá bola odvysielaná v mesiaci október.

V pripomienkach k prihláške ochranné známky sa podľa prihlasovateľa zavádzajúco uvádza, že podávateľ pripomienok používa označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochranné známky POZ 1774-2013. Podľa registra ochranných známk vedeného ÚPV SR je podávateľ pripomienok majiteľom kombinovanej ochranné známky č. 233758, ktorú tvorí dominantná silueta dediny, ktorá vytvára základný motív ochranné známky a slovo pocitivá. Označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochranné známky POZ 1774-2013, nepreberá podobu a ani neobsahuje motív kombinovanej ochranné známky č. 233758. Predmetom prihlášky ochranné známky POZ 1774-2013 nie je dokonca ani kombinovaná ochranná známka ale slovná ochranná známka. Prihlasovateľ má za to, že podané pripomienky k prihláške ochranné známky POZ 1774-2013 majú za cieľ len neprípustným spôsobom zamedziť predaju výrobkov prihlasovateľa z výrobné rady „POCTIVĚ KOSTELECKY“. Z dôvodu, že pre výrobky z vyššie uvedenej výrobné rady prihlasovateľa sa ujalo označenie POCTIVÁ a skutočnosti, že v registri ochranných známk vedenom ÚPV SR nie je registrovaná žiadna slovná ochranná známka POCTIVÁ, rozhodol sa podať prihlášku ochranné známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má prihlasovateľ za to, že pripomienky k prihláške ochranné známky POZ 1774-2013 sú neopodstatnené a účelové. Prihlasovateľ podal prihlášku ochranné známky POZ 1774-2013 v dobrej viere a preto neexistuje prekážka pre zápis označenia podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad listom z 29.5.2014 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na označenie kvality či podstatnej charakteristiky prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplýva z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné označenie. Slovný prvok „pocitivá“ poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že takto označované tovary majú vysokú kvalitu (*statočne, svedomito vyrobené, resp. vyrobené z kvalitných surovín; nefalšované*). Na základe výkladu obsahu označenia ako samostatnej jazykovej jednotky je možné konštatovať, že označenie je tvorené výrazom, ktorý má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Pretože označenie neobsahuje žiadny ďalší grafický alebo slovný prvok, ktorý by zabezpečil označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť nie je spôsobilé individualizovať tovary pochádzajúce od rôznych subjektov, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Súčasne bolo prihlasovateľovi vo vyššie uvedenom liste z 29.5.2014 oznámené, že úrad preskúmal prihlášku ochrannej známky aj na základe podaných pripomienok v zmysle § 2 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Úrad po preskúmaní predmetných pripomienok a taktiež po preskúmaní vyjadrenia prihlasovateľa k týmto pripomienkam konštatoval, že prihláška ochrannej známky POZ 1774-2013 nebola podaná v dobrej viere, pričom posúdenie pripomienok úradom sa opieralo o nasledovné skutočnosti:

Podávateľ pripomienok zaslal prihlasovateľovi dňa 22.5.2013 list, v ktorom ho upovedomil na existenciu jeho skoršieho práva (kombinovanej ochrannej známky v znení „POCTIVÁ“ č. 233758). V liste podávateľ pripomienok uviedol, že konanie prihlasovateľa spočívajúce v uvádzaní výrobkov prihlasovateľa na slovenský trh pod označením „POCTIVÁ“ bez jeho súhlasu považuje za porušovanie práv k jeho ochrannej známke, a že použije akékoľvek dostupné zákonné prostriedky k ochrane svojich práv. Z listu prihlasovateľa zo dňa 20.6.2013, ktorým reagoval na výzvu podávateľa pripomienok, a ktorý bol adresovaný distribútorovi jeho výrobkov na Slovensku (spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.) taktiež vyplýva, že prihlasovateľ mal vedomosť o existencii skoršieho práva podávateľa pripomienok ešte pred podaním uvedenej prihlášky ochrannej známky, t.j. že podávateľ pripomienok používa na svojich výrobkoch označenie, ktorého slovný prvok je totožný s prihlasovaným označením. Z uvedenej korešpondencie ďalej vyplýva, že prihlasovateľ mal vedomosť aj o tom, že podávateľ pripomienok sa chce domáhať ochrany svojich práv taktiež súdnou cestou. Úrad v závere svojho listu uviedol, že konanie prihlasovateľa spočívajúce v podaní žiadosti o zápis ochrannej známky tvorenej slovným prvkom totožným so slovným prvkom zapísanej ochrannej známky podávateľa pripomienok následne po tom, čo sa dozvedel o aktivitách podávateľa pripomienok (výzvach adresovaných prihlasovateľovi a distribútorom a zamýšľanom žalobnom návrhu), nie je možné vnímať inak ako konanie v nie dobrej viere.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti odpovedal prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 7.8.2014, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s tvrdením úradu, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Dôvodom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky bola podľa prihlasovateľa skutočnosť, že je výrobcom mäsových výrobkov, ktoré sú známe pod výrobnou radou „POCTIVĚ KOSTELECKY“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pre túto radu mäsových výrobkov sa ujalo označenie „POCTIVÁ“ a preto sa rozhodol podať predmetnú prihlášku slovnej ochrannej známky. V čase podania predmetnej prihlášky nebola v registri ochranných známk zapísaná žiadna slovná ochranná známka „POCTIVÁ“, a teda neexistoval a ani v súčasnosti neexistuje žiadny subjekt, ktorý by mal k tomuto označeniu skoršie právo. Rovnako nie je predmetom prihlášky ochrannej známky ani kombinovaná ochranná známka, ktorá by napodobňovala inú kombinovanú ochrannú známku.

Podľa prihlasovateľa, úrad na jednej strane tvrdí, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajom, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na označenie kvality alebo podstatnej charakteristiky prihlasovaných tovarov, avšak na druhej strane tvrdí, že v súvislosti s týmto označením má skoršie právo podávateľ pripomienok, čím popiera svoju argumentáciu o zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ má za to, že ak úrad dospel k záveru, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky nie je spôsobilé k zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, tak nie je možné konštatovať zápisnú nespôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach s poukazom na údajné skoršie právo podávateľa pripomienok a jeho údajnú ochranu, keďže z dôvodov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach by žiadny subjekt nemohol mať k tomuto označeniu skoršie právo, a teda ani podanie prihlášky s takýmto označením nemožno považovať za konanie nie v dobrej viere.

Po následnom preskúmaní predmetného označenia z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vo svojom liste z 27.11.2014 opätovne konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojom následnom vyjadrení doručeným úradu dňa 18.2.2015 opätovne uviedol, že predmetné označenie je integrálnou časťou názvu výrobkovej rady „POCTIVĚ KOSTELECKY“, ktorú tvoria mäsové výrobky vyrábané prihlasovateľom s podielom mäsa viac ako 90 %. Prostredníctvom tohto označenia si kupujúci môže zaradiť konkrétny mäsový výrobok prihlasovateľa do príslušnej výrobnej rady prihlasovateľa, čo mu umožňuje ľahšiu identifikáciu výrobkov prihlasovateľa, keďže okrem výrobnej rady „POCTIVĚ KOSTELECKY“ prihlasovateľ má aj ďalšie výrobné rady mäsových výrobkov (napr. „RESERVA“ a „KOSTELECKÁ KLASIKA“). Je teda zjavné, že predmetné označenie sa spája s výrobnou radou a mäsovými výrobkami prihlasovateľa, a preto predmetná prihláška bola podaná v dobrej viere a nie zo špekulatívnych dôvodov. Prihlasovateľ nemá vedomosť o žiadnom žalobnom návrhu podávateľa pripomienok, ktorým by sa domáhal ochrany akýchkoľvek práv k svojim ochranným známkam. Podľa prihlasovateľa už z jeho listu z 20.6.2013 je zrejmé, že nepoužíval a ani nepoužíva kombinovanú ochrannú známku podávateľa pripomienok (OZ 233758). Prihlasovateľ používa ako integrálnu súčasť názvu svojich mäsových výrobkov „POCTIVĚ KOSTELECKY“ slovo „POCTIVÁ“, ktoré nie je možné stotožňovať ani zamieňať s kombinovanou ochrannou známkou podávateľa pripomienok (OZ 233758). Podľa prihlasovateľa používanie predmetného označenia nepredstavuje žiadny zásah do práv podávateľa pripomienok ku kombinovanej ochrannej známke OZ 233758, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že podávateľ pripomienok doteraz nepodal žiadny žalobný návrh voči prihlasovateľovi, ktorým by sa domáhal ochrany akýchkoľvek práv k ochrannej známke. Navyše takýto žalobný návrh nemôže byť ani úspešný, keďže prihlasovateľ nepoužíval a ani nepoužíva rovnakú alebo podobnú ochrannú známku ako je ochranná známka podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uviedol, že pred podaním predmetnej prihlášky si zistil v databáze ochranných známk prístupnej na webovom sídle úradu, že predmetné označenie nie zapísané ako slovná ochranná známka. Preto v dobrej viere si podal prihlášku slovnej ochrannej známky. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení opätovne uviedol, že v prípade, ak predmetné označenie nemá samo o sebe žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, tak nemôže byť rovnaké a ani zameniteľné s inou ochrannou známkou. V takomto prípade nemôže byť zameniteľné ani s kombinovanou ochrannou známkou podávateľa pripomienok (OZ 233758). Inak by kombinovaná ochranná známka podávateľa pripomienok (OZ 233758) zabraňovala iným výrobcam mäsových výrobkov používať slovo „POCTIVA“. Argumentácia úradu je podľa prihlasovateľa arbitrárna, keď na jednej strane tvrdí, že predmetné označenie nemá samo o sebe rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené len údajmi, ktoré môžu slúžiť na označenie kvality tovarov a na druhej strane spochybňuje dobromyseľnosť prihlasovateľa na základe tohto, že iný subjekt údajne pripravuje žalobné návrhy a výzvy na stiahnutie výrobkov, ktoré takéto označenie bez rozlišovacej spôsobilosti obsahujú. Vzhľadom na uvedené skutočnosti má prihlasovateľ za to, že dôvody, pre ktoré nemožno označenie zapísať ako ochrannú známku uvedené vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, sú neopodstatnené. Prihlasovateľ opätovne uviedol, že produkty z výrobnej rady „POCTIVĚ KOSTELECKY“ obsahujúce v názve slovný prvok „POCTIVÁ“, sú predávané aj na území Slovenskej republiky. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil nasledovné doklady:

- kópia ponukového letáku spol. Hypernova s dátumom platnosti od 17.7. do 23.7.2014 (t.j. po podaní prihlášky), na ktorej sa nachádza prihlasované označenie spolu s ďalšími prvkami (t.j. ako „*Poctivá šunka najvyššej akosti*“) a vyobrazením výrobku;
- výpis z internetovej stránky www.aktualneletaky.eu s letákom spoločnosti Hypernova datovaný od 21.8. do 27.8. bez uvedenia roku, na ktorých sa nachádza prihlasované označenie spolu s ďalšími prvkami (t.j. ako „*Kostelecké uzeniny Poctivá šunka najvyššej akosti*“) a vyobrazením výrobku;
- kópia ponukového letáku spol. Carrefour s dátumom platnosti od 14.1. do 26.1.2015 (t.j. po podaní prihlášky), na ktorej sa nachádza prihlasované označenie spolu s ďalšími prvkami (t.j. ako „*Poctivá šunka najvyššej akosti*“) a vyobrazením výrobku;
- nedatovaný výpis z internetovej stránky www.kosteleckeuzeniny.cz, na ktorej sa nachádza informácia o výrobkoch prihlasovateľa označených ako „RESERVA“, „KOSTELECKÁ KLASIKA“ a „POCTIVĚ KOSTELECKY“.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na podané pripomienky ako aj všetky vyjadrenia prihlasovateľa a ním predložené doklady a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením z 27.11.2014 opätovne poukazuje na skutočnosť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o verejný záujem zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlasované označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlasované tovary alebo služby podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných označení úrad skúma predovšetkým to, či označenie vo svojej komplexnosti je spôsobilé plniť rozlišovaciu a individualizačnú funkciu, na základe ktorých spotrebiteľ dokáže jednoznačne určiť obchodný pôvod výrobkov alebo služieb ponúkaných viacerými subjektmi. Pretože označenie „POCTIVÁ“ neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, takéto označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Tovary označené prihlasovaným označením môžu nepriamo nabádať spotrebiteľa k úsudku, že takto označené tovary sú v porovnaní s inými tovarmi prvotriednej kvality, resp., že ide o tovary vynímajúce sa z bežného štandardu, čo sa týka ich kvality. Takéto označenie by v prípade jeho registrácie zvýhodňovalo prihlasovateľa oproti konkurencii.

Navyše, v prípade predmetného označenia sa jedná taktiež o označenie opisné, pretože je tvorené výlučne takým údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie kvality a iných vlastností prihlasovaných tovarov. Pri kontakte s predmetným označením sa vo vedomí spotrebiteľa nedokáže vytvoriť asociácia s konkrétnym subjektom, ale označenie bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať len ako odkaz na konkrétnu vlastnosť (kvalitu) prihlasovaných tovarov (*výrobky vyrobené z kvalitných surovín, nefalšované*), čo nakoniec vo svojej odpovedi na list úradu z 10.1.2014 potvrdil aj prihlasovateľ, keď uviedol, že *vyrába podľa tradičných receptúr mäsové výrobky s obsahom mäsa nad 90 %*. Z uvedeného dôvodu je zápis takéhoto označenia do registra ochranných známk vylúčený aj podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Úrad vo svojom liste zo dňa 27.11.2014 upozornil prihlasovateľa na to, že podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať zápisnú nespôsobilosť na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že **prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované** a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka. V tejto súvislosti musí úrad

opätovne uviesť, že prihlasovateľ nedoložil vo všetkých svojich vyjadreniach také doklady, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti označenia „POCTIVÁ“ pre prihlasované tovary na území Slovenskej republiky pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Doklady, ktoré nie sú datované, resp. sú datované po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, resp. sa nevzťahujú k územiu Slovenskej republiky nemožno akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 29 medzinárodného triedníka tovarov a služieb bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka namietaného dôvodu zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 27.11.2014 musí opätovne uviesť, že nikdy netvrdil, že podávateľ pripomienok má skoršie právo k výlučne slovnému označeniu „pocitivá“, tak ako to tvrdí prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach. Úrad vo svojich listoch uviedol, že **konanie prihlasovateľa** spočívajúce v podaní žiadosti o zápis ochrannej známky tvorenej **slovným prvkom totožným so slovným prvkom zapísanej ochrannej známky** podávateľa pripomienok **následne po tom**, čo sa dozvedel o aktivitách podávateľa pripomienok (*pripravovanom žalobnom návrhu ako aj výzvach na stiahnutie výrobkov z obehu adresovaných prihlasovateľovi a distribútorom*), nie je možné považovať za konanie v dobrej viere. V tejto súvislosti úrad opätovne zdôrazňuje, že dôvody zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach **sa týkajú charakteru označenia samotného**, ktoré je nutné posúdiť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, kým dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach **spočíva v konaní prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky**. Pri posudzovaní zlej viery sa do úvahy 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 mohlo byť na ujmu alebo by mohlo neoprávnene poškodiť osobitý charakter alebo povesť označenia, ktoré je predmetom iného práva. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je síce absolútnou prekážkou zápisnej spôsobilosti označenia, ktorú úrad uplatňuje ex offo, avšak vzhľadom na možnú kolíziu s právami tretích osôb sa táto výluka uplatňuje predovšetkým v prípadoch, ak sú zlá viera a porušenie práv iných osôb uplatnené treťou osobou prostredníctvom pripomienok podaných v zmysle § 29 zákona o ochranných známkach.

Z dokladov, ktoré boli doložené podávateľom pripomienok (*list prihlasovateľa zo dňa 20.6.2013, ktorým reagoval na výzvu podávateľa pripomienok, a ktorý bol adresovaný distribútorovi jeho výrobkov na Slovensku -spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.; výzva podávateľa pripomienok na upustenie od protiprávneho konania z 22.5.2013*) vyplýva, že prihlasovateľ, v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, musel mať vedomosť o tom, že podávateľ pripomienok je majiteľom zapísanej kombinovanej ochrannej známky obsahujúcej **okrem iného** aj slovný prvok „Pocitivá“, zapísanej pre rovnaké a podobné tovary s tými, ktoré sú uvedené v predmetnej prihláške ochrannej známky. V čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky musel mať taktiež vedomosť o ďalšom konaní podávateľa pripomienok (o výzvach adresovaných distribútorom a zamýšľanom žalobnom návrhu). Prihlasovateľ si aj napriek vedomosti o uvedených skutočnostiach podal prihlášku ochrannej známky, ktorú tvorí **výlučne slovný prvok** totožný so slovným prvkom zapísanej ochrannej známky podávateľa pripomienok. Takéto konanie prihlasovateľa úrad nepovažuje za konanie v dobrej viere, čím je daný dôvod pre zamietnutie prihlášky ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Po podrobnom preskúmaní vyjadrenia prihlasovateľa a ním predložených dokladov je úrad aj naďalej toho názoru, že prihlasované označenie „POCTIVÁ“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a l) zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

agner & partners, s.r.o.
Špitálska 10
811 08 Bratislava