



Banská Bystrica 15. 7. 2015

POZ 956-2009/OZ 226773/I-49-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov Dr. Olga Maria de las M. T. M. von D., Argentína a Felix Tadeo Alejandro L. von D., Argentína, zastúpených v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Hörmannovou, Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 Bratislava (ďalej „navrhovatelia“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 226773 „W D Wine Dietrichstein Slunce moravských vinic...“ majiteľov EUROFORGE - SK, spol. s r. o., Vysokoškolákov 4/3151, 010 08 Žilina, Slovenská republika a WINERY RED HILL s. r. o., Slušovice 520, 763 15 Slušovice, Česká republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 226773 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 16.04.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 226773 „W D Wine Dietrichstein Slunce moravských vinic...“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) a l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovatelia v podanom návrhu uviedli, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s ustanovením zákona § 5 písm. g) a l) zákona, pretože ide o označenie, ktoré by mohlo zavádzať verejnosť a tá by sa mohla prirodzene domnievať, že výrobky a služby ponúkané pod týmto označením pochádzajú od potomkov rodu D. alebo sú na trh uvádzané s ich súhlasom a podporou, avšak majiteľ napadnutej ochrannej známky nedostal na podanie takejto prihlášky žiadny súhlas. Poukázali tiež na to, že napadnutá ochranná známka celkom jednoznačne odkazuje na tradíciu rodu D. a je zjavné, že nebola podaná v dobrej viere. Ďalej uviedli, že navrhovatelia sú fyzické osoby, ktorých práva na meno a ochranu prejavov osobnej povahy v zmysle § 7 písm. g) môžu byť predmetnou ochrannou známkou dotknuté.

Navrhovatelia ďalej konštatovali, že napadnutá ochranná známka je tvorená kombináciou grafických a slovných prvkov a z hľadiska celkového dojmu vytvára dojem priamej nadväznosti na rod D., jeho vinárske tradície, čo nezodpovedá skutočnosti a pôsobí klamlivo na priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa mohol domnievať, že výrobky a služby ponúkané pod napadnutou ochrannou známkou pochádzajú od členov rodu D. Ďalej poukázali na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky na stránkach internetového katalógu inzeruje, že ide o víno D. bez toho, aby mal od žijúcich členov tohto rodu súhlas na používanie ich mena. Taktiež poukázali na to, že na webovej stránke mikroregiónu Teplička je zverejnená napadnutá ochranná známka s priamou odvolávkou na tradíciu rodu D., rovnako bez súhlasu na používanie. Navyše sa napadnutá ochranná známka používa ako etiketa na víne distribuovanom majiteľom, ktoré je na internetovej stránke SZPI ČR prístupnej i v Slovenskej republike označené ako falšované víno, čo môže poškodiť dobré meno navrhovateľov. Podľa navrhovateľov je teda evidentné, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, pretože v predložených materiáloch sú priame odvolávky na rod D. a všetky informácie vedú

mylne k dojmu, že ide o označenie priamo súvisiace a nadväzujúce na rod D., pričom majiteľ v žiadnom vzťahu k navrhovateľom nie je. Podľa navrhovateľov je zjavný nepoctivý úmysel prihlasovateľa, ktorý koná týmto spôsobom a je si vedomý bezprávnosti svojho konania, pretože vedel o práve navrhovateľov k ich menám alebo logicky nemohol byť neznalý takéhoto práva.

Navrhovatelia ďalej uviedli, že v oblasti vinárstva je meno D. pojmom, ktoré má v histórii nezastupiteľné meno, teda je úplne zjavné, že prihlasovateľ si musel byť vedomý historickej tradície mena D. v tomto obore a prihlásením tohto mena pre rovnaký odbor sa dopustil konania bez dobrej viery za účelom neoprávneného získania prospechu a zvýhodneného postavenia na trhu s vínom. Je vylúčené, aby si majiteľ, pôsobiaci v odbore vinárstva, nebol vedomý existencie rodu D. a jeho historických vinárskych tradícií, pretože sa na neho výslovne odvoláva, a preto je používanie napadnutej ochrannej známky v rozpore s dobrými mravmi.

Navrhovatelia ďalej konštatovali, že D. sú starobylym rodom pôvodom z Korutánska, tento rod patrí medzi najvýznamnejšie moravské šľachtické rody a panstvo Mikulov získal v roku 1575, kde sa nachádza aj hrobka D. Navrhovateľ ďalej predložil dôkazy podporujúce skutočnosti o rode D., jeho histórii, význame a povedomí v oblasti vinárstva na južnej Morave, o múzeu nachádzajúcom sa na zámku v Mikulove a o úzkej spätosti mena D. s bývalou ČSSR, ale predovšetkým s južnou Moravou, ako i blízkymi vinárskymi regiónmi - napr. Skalickým regiónom a to až do dnešnej doby. Toto meno je podľa navrhovateľov známe i slovenským spotrebiteľom a budú tak uvedení do omylu pri kúpe výrobkov označených predmetnou napadnutou ochrannou známkou.

Na základe uvedeného je podľa navrhovateľov zjavný úmysel majiteľa neoprávnene ťažiť zo známosti mena D. vo svoj prospech a ponúkať výrobky a služby pod hlavičkou tohto rodu, k čomu nemá žiadne oprávnenie. Majiteľ musel v čase podania poznať meno D. a bol si plne vedomý toho, že nekoná v dobrej viere, ale snaží sa neoprávnene získať hospodársky zisk vyplývajúci z použitia mena D., a tým aj zvýhodnené postavenie na slovenskom trhu s vínom.

Navrhovatelia na podporu svojho zdôvodnenia uviedli, že obdobne sa postupovalo aj voči prihláške českej ochrannej známky „W D DIETRICHSTEIN SLUNCE MORAVSKÝCH VINIC“ č. 471722, proti českej ochrannej známke „DIETRICHSTEIN“ č. 284723 a proti českej ochrannej známke „DITRICHSTEIN“ č. 301271 v Českej republike, kde vo všetkých troch prípadoch boli nároky rodiny D. posúdené ako oprávnené a námietkam i návrhom na vyhlásenie neplatnosti český Úrad priemyselného vlastníctva vyhovel.

V závere navrhovatelia navrhli, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú podľa § 35 ods. 1 a 3, pretože jej zápis a používanie je v rozpore s § 5 ods. 1 písm. g) a l) a zasahuje do práv navrhovateľov v zmysle § 7 písm. g) zákona č. 506/2009 o ochranných známkach.

Listom úradu zo 07.07.2014 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 doručenom úradu 12.09.2014 uviedol, že návrh je bezdôvodný, predložené dôkazy sú nepresvedčivé, pretože nemajú presah cez hranice Českej republiky ani faktický vplyv na spotrebiteľov, zákazníkov a podnikateľov v Slovenskej republike. Ďalej uviedol, že návrh nevypovedá o aktivitách navrhovateľa na Slovensku, pričom takéto aktivity tu zrejme ani nemá, predložené podklady a dôkazy o pôsobení šľachtického rodu z minulých storočí sú irelevantné, keďže nie sú schopné preukázať ako napadnutá ochranná známka môže poškodzovať práva jedincov, ktorí žili na území pred mnohými stovkami rokov.

Majiteľ zdôraznil, že navrhovatelia nežijú na Slovensku, nepodnikajú tu, napadnutá ochranná známka nemôže teda žiadnym spôsobom porušovať ich práva a bolo právom navrhovateľov podať námietky voči zápisu už v dobe konania, pretože takýto časový odstup preukazuje neexistenciu záujmov navrhovateľov.

K predloženému českému rozhodnutiu majiteľ uviedol, že ho pokladá za chybné a neopodstatnené a ako také nemá byť podkladom pre vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky. Ďalej poukázal na to, že česká ochranná známka bola podaná v roku 2006, bola masívne používaná v Českej republike a spájaná predovšetkým s licenčným užívateľom JZD Slušovice – Wine Dietrichstein. Ďalej majiteľ uviedol, že predkovia navrhovateľa opustili Československo v roku 1945 a od tej doby nevyrobili na našom území ani liter vína.

Čo sa týka podania prihlášky v Slovenskej republike majiteľ uviedol, že v dobe jej podania bol súčasne majiteľom platnej a nezrušenej českej ochrannej známky č. 284723 a podnikal s ňou odkedy ju získal od predchádzajúceho vlastníka. Majiteľ vyslovil názor, že k veci by sa mal vyjadriť prihlasovateľ ochrannej známky v Českej republike BILROS a. s., dnes PIVOVARSKÁ AKADEMIE a. s., pretože podľa neho táto spoločnosť bola oprávnená podať takúto prihlášku ochrannej známky a predpokladá jej dobrú vieru. Majiteľ navrhol, aby táto spoločnosť bola vyzvaná na vyjadrenie, či mala súhlas zástupcu rodu D. na zápis ochrannej známky v Českej republike, a čo ju k tomu viedlo.

Vzhľadom na uvedené požiadal majiteľ, aby úrad návrh zamietol v celom rozsahu.

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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 226773 „W D Wine Dietrichstein Slunce moravských vinic...“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľov EUROFORGE - SK, spol. s r. o., Vysokoškolákov 4/3151, 010 08 Žilina, Slovenská republika a WINERY RED HILL s. r. o., Slušovice 520, 763 15 Slušovice, Česká republika s právom prednosti od 06.07.2009 bola 14.01.2010 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 34 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka:



Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. g) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti.

Ustanovenie § 7 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je úpravou korešpondujúcou s ochranou osobnosti podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podľa § 11 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Navrhovatelia uplatnený dôvod odôvodnili tým, že sú fyzickými osobami s priezviskom D. a príslušníkmi starobylého rodu D. (pozn. matka a syn), ktorého počiatky vedú do 11. storočia. Jadrom moci moravskej vetvy tohto rodu bolo v minulosti panstvo Mikulov, tento rod mal v minulosti veľký význam a dodnes o ňom existuje povedomie najmä v oblasti vinárstva na Južnej Morave i v príslušných susediacich vinárskych oblastiach Slovenska. Navrhovateľka až do roku 1944 žila na zámku v Mikulove a v posledných dvadsiatich

rokoch so svojím synom Českú republiku navštevujú. Podľa navrhovateľov je teda zrejme, že akékoľvek výrobky a služby označované D. budú priemerným spotrebiteľom mylne považované za tovary a služby ponúkané a súvisiace s rodom D. Z napadnutej ochrannej známky je úplne zjavný úmysel vlastníka neoprávnene ťažiť zo známosti mena D. vo svojom prospechu, k čomu nemá žiadne oprávnenie.

Aktívne legitimovanou osobou na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti s uplatnením tohto námietkového dôvodu je len fyzická osoba, ktorá môže byť dotknutá na svojich právach na ochranu osobnosti (§ 11 Občianskeho zákonníka). Predmetom ochrany je najmä meno, či pseudonym, ako aj iné prejavy osobnej povahy, pričom meno ako určujúci individualizačný znak, pod ktorým sa fyzická osoba prezentuje, tvorí významný atribút jej osobnosti. Právo na meno je súčasťou širšieho práva na sebauplatnenie jednotlivca. Obsahom práva na meno je výlučné právo fyzickej osoby mať a užívať svoje meno, disponovať s ním a brániť, aby niekto iný na akýkoľvek účel jej meno neoprávnene používal. Svoje výlučné dispozičné právo realizuje subjekt práva poskytnutím súhlasu na použitie. Právo na meno porušuje ten, kto meno iného neoprávnene používa. To znamená, že nie každé použitie mena určitej osoby je porušením práva na meno, je ním len neoprávnené použitie mena určitej fyzickej osoby. O neoprávnené použitie nejde, ak má konajúci na použitie mena právo, a to buď pôvodné alebo odvodené. O prvý prípad ide vtedy, ak niekto používa svoje rodové meno, ktoré je súčasne menom iného, odvodeným právom je právo získané na základe súhlasu pôvodne oprávneného.

Navrhovateľ musí pri uplatnení tohto dôvodu predovšetkým doložiť existenciu takéhoto práva, a že mu toto právo patrí, resp. že je oprávnený ho uplatniť a ďalej musí preukázať, že by používaním napadnutej ochrannej známky mohlo byť zasiahnuté do jeho práv na ochranu osobnosti.

Navrhovatelia na podporu svojich tvrdení predložili:

- kópiu výpisu z registra napadnutej ochrannej známky, príloha č. 1,
- výtlačok z wikipédie s informáciami o rode D., príloha č. 4,
- výtlačok z webstránky Regionálneho múzea v Mikulove, príloha č. 5,
- kópie novinových článkov, príloha č. 6,
- brožúru História rodiny D., príloha č. 7,
- kópiu Ročenky Zborník Regionálneho múzea v Mikulove regioM, príloha č. 8,
- kópie pozvánok na otvorenie expozície Galéria D. z 31.05.2004, príloha č. 9,
- kópiu zmluvy o bezodplatnom zapožičaní obrazov, nábytku a iných predmetov z 11.11.2003, príloha č. 10,
- kópie dokumentov o existencii viníc a vinárstva v Mikulove za doby vlastníctva rodičov navrhovateľky, príloha č. 11,
- kópie dokumentov o tom, že navrhovateľka je potomkom posledných vlastníkov Mikulova, príloha č. 12,
- kópie školských vysvedčení navrhovateľky, príloha č. 13,
- knihu „Brána do kraja - Sprievodca obcami okresu Břeclav“, príloha č. 14,
- DVD dokumentárny film „Krajina našich predkov“, príloha č. 15,
- kópiu z webstránky www.teraz.sk o projekte „Dobré víno hranice nepozná“, príloha č. 16,
- kópiu z webstránky www.hrady-zamky.org o hrade Liptovský hrádok, príloha č. 17,
- kópiu z webstránky www.turista.teplice.sk „Vinárství DIETRICHSTEIN“, príloha č. 18,
- kópie rozhodnutia českého Úradu priemyselného vlastníctva, príloha č. 19 a) až c).

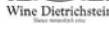
Z predložených dôkazov v prílohách č. 4 až 10, 14 a 15 vyplýva história starobylého šľachtického rodu D., ich spätosť s územím Moravy, predovšetkým so zámkom a mestom Mikulov (po nemecky Nikolsburg), jeho vplyv na rozvoj a históriu mesta, je tam tiež zmienka o erbe rodu a jeho vývoji, o majetkoch patriacich rodu. Ďalej z nich bolo zistené, že v interiéri zámku Mikulov bola 31.05.2004 otvorená stála expozícia s názvom „Galéria D.“ s podtitulom - Zámok, mesto, panstvo Mikulov, ktorá prezentuje dejiny zámku a šľachtického rodu D., pozostáva z umelecko-historických predmetov- obrazov, nábytku, rytín a ďalších predmetov, ktoré regionálnemu múzeu v Mikulove zapožičala v roku 2003 navrhovateľka. Ďalej bolo zistené, že navrhovateľka v roku 1992 už po druhýkrát navštívila mesto Mikulov, podľa predloženého článku sa v roku 1997 spolu so synom, t. j. navrhovateľom, zúčastnila degustácie vzoriek niektorých mikulovských vín, ktorým zamýšľala prepožičať rodové meno a odporučiť ich niektorým šľachtickým rodom v Európe i zámorí, je tam zmienka aj o tom, že prišla i uzavrieť zmluvy s niektorými výrobcami. Bolo tiež zistené, že navrhovateľka i so synom bola prítomná aj pri otvorení Galérie v Mikulove v roku 2004, ďalej sú zdokumentované aj jej ďalšie návštevy Českej republiky v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi spormi o majetok rodu. Dokumenty v prílohe 11 preukazujú, že súčasťou panstva Mikulov bolo aj 30 ha viníc, ako vyplynulo z týždennej správy z roku 1943, v spojení s konfiškačnou vyhláškou určenou Alexandrovi D. (pozn. otec navrhovateľky). Dôkazy predložené v prílohách 12 a 13 tvoria pasy navrhovateľky, jej matky,

rozhodnutie vo veci žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Českej republiky, školské vysvedčenia navrhovateľky z roku 1943/44 a brožúra školy, z ktorých vyplýva, že navrhovateľka v období do roku 1944 navštevovala školu v Mikulove a jej rodičmi boli Alexander D. a Marie de las M. D. y O.

V článku v prílohe č. 16 z roku 2013 sa možno dozvedieť o projekte, ktorého cieľom je prepojenie územia Skalického vinohradníckeho regiónu s úspešným produktom cestovného ruchu Moravské vinařské stezky. Tento článok je síce z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, avšak poukazuje na pretrvávajúce a snahu o udržanie tradične dobrých a blízkych vzťahov vinárskych oblastí na Morave a na západnom Slovensku i v súčasnosti. Rovnako na túto skutočnosť poukazuje i článok o Vinařství DIETRICHSTEIN zo stránky www.turista.teplice.sk (príloha č. 18), ktorý nie je datovaný. Čo sa týka informácií z článku v prílohe 17, možno len uviesť, že manželka jedného z bývalých vlastníkov hradu Liptovský Hrádok na začiatku 18. storočia pochádzala z rodu D.

Predložené rozhodnutia českého Úradu priemyselného vlastníctva z 09.01.2013 boli vydané vo veci



námietok podaných navrhovateľmi proti zápisu označenia , a ďalej vo veci podaných návrhov na vyhlásenie neplatnosti dvoch slovných ochranných známk č. 284723 „DIETRICHSTEIN“ a č. 301271 „DITRICHSTEIN“. V predmetných prípadoch boli uplatnené rovnaké dôvody, ako aj v tomto návrhu a rozhodované bolo v zmysle § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 441/2003 Sb., ktorého znenie je rovnocenné s ustanovením § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 z. z. o ochranných známkach. V rozhodnutiach bolo návrhom aj námietkam z tohto dôvodu vyhovie, pretože bolo zistené, že navrhovateľom prináleží meno D. a sú oprávnení uplatniť si právo na ochranu svojho mena. Ďalej bolo zistené, že napadnuté označenia obsahujú slovo D., ktoré je identické s priezviskom navrhovateľov, pričom ide o slovo, ktoré nie je obvyčajným slovom používaným v jazyku bežne, ale ide o neobvyklé meno, navyše historicky späté s významným moravským šľachtickým rodom, preto použitie tohto prvku v ochrannej známke môže u českej verejnosti vyvolávať dojem súvislosti s týmto šľachtickým rodom a jeho vinárskou tradíciou, s ktorými však prihlasovateľ/majiteľ nemajú nič spoločné, resp. že takto označené produkty a služby sú ponúkané s podporou, či súhlasom jeho žijúcich príslušníkov. Aj keď rozhodnutia štátnych orgánov iných štátov nie sú pre úrad záväzné, v tomto prípade je zrejmé, že skutkové okolnosti týchto prípadov sú takmer rovnaké s odchýlkou, že ide o slovenský trh, pričom rámec právnej úpravy na základe ktorej bolo rozhodované v Čechách je rovnocenný s uplatneným dôvodom v tomto konaní, takže s prihliadnutím na uvedené možno tento dôkaz akceptovať ako podporný.

Zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že obaja navrhovatelia sú nositeľmi mena D., sú príslušníkmi a potomkami šľachtického rodu D., ktorého história je spätá s oblasťou Moravy, predovšetkým mesta a zámku Mikulov, nachádzajúceho sa na Južnej Morave blízko slovenských hraníc. Tiež bolo preukázané, že navrhovateľka na zámku Mikulov žila ešte ako dieťa do roku 1944, že v tom období patrili do majetku jej rodičov aj vinice, a že navrhovatelia sa od nežnej revolúcie až dodnes angažujú na rozvoji mesta Mikulov a jeho okolia, navštevujú ho a majú záujem na tom, aby spätosť mena ich rodu s týmto mestom neupadla do zabudnutia u širokej verejnosti, o čom svedčí napr. aj ich spoluúčasť na realizácii expozície v Regionálnom múzeu na zámku v Mikulove. Možno tiež považovať za preukázanú aj ich angažovanosť v oblasti vinárstva, keď prejavili záujem prepožičať ich rodové meno práve pre vína z Mikulova. Možno teda uznať, že meno navrhovateľov má u širokej verejnosti predovšetkým v Českej republike určitú váhu a známosť a povedomie o tomto šľachtickom rode existuje dodnes, práve vďaka ešte žijúcim potomkom tohto rodu a ich aktivitám vzťahujúcim sa hlavne, ale nielen, k regiónu južnej Moravy. Existuje teda dôvodný predpoklad, že verejnosť si ich meno môže spájať s vinárskymi produktmi určitej kvality, je preto pochopiteľné, že majú záujem na tom, aby nedochádzalo k spojitosti ich rodového mena s tovarmi a službami tretích osôb, ktoré na použitie ich rodového mena na svojich tovaroch a službách nemajú súhlas.

Ďalej bolo zistené, že napadnutá ochranná známka je tvorená z viacerých prvkov- grafického prvku v tvare erbu či štítu, v ktorom sú umiestnené písmená „W“ a „D“, medailón, podľa navrhovateľov s podobizňou Františka S. z D., slovné prvky „WINE DIETRICHSTEIN“ a ďalej zo slovných prvkov „Wine Dietrichstein“ umiestnených vedľa erbu, pod ktorými je slovné spojenie „Slunce moravských vinic...“. Za dominantné prvky tohto označenia možno bezpochyby označiť práve prvky „WINE“ a „DIETRICHSTEIN“, pričom tieto prvky do popredia kladie nielen ich veľkosť a postavenie, ale aj ich duplicitné použitie v označení. Jeden z dominantných prvkov napadnutej ochrannej známky, slovo „DIETRICHSTEIN“ je teda úplne zhodný

s priezviskom navrhovateľov, spájajúcim sa s dlhoročnou tradíciou šľachtického rodu a navyše je rovnaký slovný prvok použitý aj v grafickom prvku – v erbe. Ďalšie slovné prvky –WINE, ale aj „Slunce moravských vinic...“ majú popisný charakter, opisujú druh tovaru- víno a slovné spojenie navodzuje jednoznačný význam pôvodu týchto tovarov z Moravy a spojitost' s vínom. Už na prvý pohľad je zrejmé, že slovo „DIETRICHSTEIN“ nemá pôvod v slovenskom jazyku a bežným spotrebiteľom bude prednostne vnímané ako cudzie slovo, zrejme meno. Aj v prípade, že spotrebiteľská verejnosť na Slovensku nie je znalá pomerov v Českej republike a možno nepozná históriu tohto rodu, či nemá presné vedomosti o spätosti príslušníkov tohto rodu s južnou Moravou, ani o existencii ešte žijúcich predkov tohto rodu, napriek tomu možno predpokladať a to i vzhľadom na charakter označenia, v ktorom je obsiahnutý erb, ale aj prvky opisujúce druh a pôvod tovarov možno predpokladať, že slovo „Dietrichstein“ bude slovenskou verejnosťou vnímané ako názov historického rodu, možno šľachtického pôvodu. Spotrebiteľ pri takto označených a ponúkaných tovaroch a službách zrejme bude vnímať spojitost' s týmto šľachtickým menom a môže očakávať, či predpokladať, že takto označené tovary a služby sú ponúkané s podporou, či súhlasom potomkov tohto rodu, resp. že nadväzujú na tradíciu takéhoto šľachtického rodu. Napadnutá ochranná známka je pritom zapísaná pre značný rozsah tovarov pokrývajúci tovary ako rôzne tlačoviny, kancelársky a papierenský tovar, ďalej rôzne odevy, obuv, kožené výrobky, kožená galantéria, hry a hračky, ale i alkoholické a nealkoholické nápoje, či tabakové výrobky a potreby a tiež v rozsahu reštauračných a pohostinských služieb, vinoték, z čoho možno vyvodit', že dotknutou spotrebiteľskou verejnosťou bude i slovenská vinárska obec, ktorej bezpochyby meno rodu D. nebude úplne neznáme.

Preto pokiaľ majiteľ v súvislosti so svojimi tovarmi a službami používa a bude používať v napadnutej ochrannej známke slovo „DIETRICHSTEIN“, t. j. označenie totožné s priezviskom navrhovateľov, v situácii keď toto slovo verejnosť reálne môže rozpoznávať ako priezvisko navrhovateľov a ich rodové meno, dochádzalo by k neoprávnenému používaniu mena (konkrétne priezviska) navrhovateľov. Z vyjadrení strán a predložených dokladov totiž nevyplývalo, že by mal majiteľ pôvodné alebo odvodené právo (súhlas) na použitie ich priezviska. Používanie napadnutej ochrannej známky na zapísaných tovaroch a službách by týmto bolo spôsobilé narušiť alebo ohroziť právo navrhovateľov na meno, a to právo disponovať so svojim menom a brániť, aby niekto iný na akýkoľvek účel ich meno neoprávnene používal. Pre úspešné uplatnenie návrhu zakladajúcom sa na práve na ochranu osobnosti pritom postačuje zistenie, že použitie označenia by bolo objektívne spôsobilé narušiť alebo ohroziť práva na ochranu osobnosti, vrátane práva na meno a nie je dôležité či majiteľ mal alebo nemal takýto úmysel.

Na základe uvedeného je zrejmé, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pretože používaním napadnutej ochrannej známky by sa mohlo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti navrhovateľov.

Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na teritoriálny charakter napadnutej ochrannej známky, ktorá platí len na území Slovenskej republiky a podľa neho, keďže navrhovatelia nikdy na Slovensku nežili, nepodnikali a nepôsobili na tomto území nie je možné tvrdiť, že by použitím označenia Dietrichstein mohlo dôjsť k nejakému ohrozeniu mena, či prejavov osobnej povahy.

K uvedenému možno len uviesť, že právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby zahŕňa výlučné právo mať a užívať svoje meno, disponovať s ním a brániť, aby niekto iný na akýkoľvek účel jej meno neoprávnene používal, pričom právo na ochranu osobnosti nie je viazané na územie štátu, v ktorom fyzická osoba žije či podniká. V tomto prípade je teda nevyhnutné priznať výlučné právo na ochranu mena navrhovateľom, ktorý svoje výlučné dispozičné právo môžu realizovať napr. poskytnutím súhlasu na použitie, ale i brániť neoprávnenému používaniu ich mena. Keďže v konaní bolo zistené, že napadnutá ochranná známka v sebe obsahuje meno navrhovateľov a majiteľ toto meno používa bez ich súhlasu, na konštatovanie naplnenia podmienok v zmysle § 7 písm. g) zákona o ochranných známkach je postačujúce preukázanie i len potenciálnej možnosti, že by mohlo byť zasiahnuté do práv na ochranu osobnosti navrhovateľov. Navyše navrhovatelia predloženými dôkazmi preukázali, že použitie ich priezviska v napadnutej ochrannej známke zjavne navodzuje spojitost' s rodom D., ktorého sú priamymi potomkami a nasvedčuje tomu tiež grafické stvárnenie označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku.

K tvrdeniu majiteľa, že si napadnutú ochrannú známku podal v čase, keď bol súčasne majiteľom českej ochrannej známky č. 284723 „DIETRICHSTEIN“ (pozn. už neplatnej, príloha č. 19), ktorú získal prevodom a má za to, že k veci by sa mal vyjadriť pôvodný majiteľ tejto českej ochrannej známky a mal by uviesť, či mal súhlas od zástupcu rodu D. na podanie takejto ochrannej známky možno v prvom rade uviesť, že

v zmysle § 52 zákona o ochranných známkach sú za prekladanie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení zodpovední sami účastníci konania a úrad rozhoduje len na základe dôkazov, ktoré boli nimi predložené. Ak sa teda majiteľ domnieva, že mal oprávnenie na použitie mena rodu D., bolo jeho povinnosťou v konaní ho predložiť. Nemožno však opomenúť, že podľa jeho tvrdenia sa údajný súhlas týkal českej ochrannej známky, pre iný subjekt, pričom ale toto tvrdenie vyznieva paradoxne, keďže česká ochranná známka č. 284723 bola vyhlásená za neplatnú z dôvodu, že zasahuje do práva navrhovateľov na ochranu osobnosti.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovatelia uplatnené dôvody odôvodnili tým, že napadnutá ochranná známka obsahujúca slovo „Dietrichstein“ bez akejkoľvek pochybnosti vytvára dojem priamej nadväznosti na rod D. a jeho vinárske tradície, čo pôsobí klamlivo na priemerného spotrebiteľa, ktorý by sa mohol domnievať, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky pochádzajú od členov rodu D. Ďalej navrhovatelia uviedli, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, pretože majiteľ sa pri inzercii priamo odvoláva na rod D., navyše napadnutá ochranná známka sa používa ako etiketa na víne distribuovanom majiteľom, ktoré je na webovej stránke SZPI ČR označené ako víno falšované obsahujúce 19 % vody, pričom všetky tieto informácie vedú k dojmu, že ide o označenie priamo súvisiace a nadväzujúce na rod D., avšak majiteľ v žiadnom vzťahu k navrhovateľom nie je. Podľa navrhovateľov je teda zjavný nepoctivý úmysel prihlasovateľa, ktorý koná týmto spôsobom, hoci si je vedomý bezprávnosti svojho konania a vedel o práve navrhovateľov k ich menám. Navrhovatelia tiež poukázali na to, že majiteľ si musel byť vedomý historickej tradície mena D. a prihlásením tohto mena sa vedome dopustil konania bez dobrej viery za účelom neoprávneného získania ekonomického prospechu vyplývajúceho z použitia mena a erbu D. v napadnutej ochrannej známke.

V súvislosti s ustanovením § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno ku klamlivosti označenia vo všeobecnosti uviesť, že v tomto prípade sa skúma, či sú v označení obsiahnuté znaky alebo údaje schopné spotrebiteľa uviesť do omylu alebo ho zavádzať, či zmiastť. Môže ísť o falošné údaje o charaktere, kvalite či zložení tovaru. Je potrebné zdôrazniť, že klamlivosť označenia ako absolútna zápisná výlučka, ktorej cieľom je ochrana spotrebiteľa pred vytváraním klamlivého (falošného) dojmu, sa posudzuje výlučne z objektívneho hľadiska, kde rozhodujúce je len to, či samotné označenie je spôsobilé klamať, či uvádzať do omylu, pretože klamlivosť spočíva v charaktere označenia ako takého vo vzťahu k tovarom alebo službám (tzv. vnútorná klamlivosť).

Klamlivosť tak ako to odvodzovali navrhovatelia, teda založená na klamlivosti vo vzťahu k inému subjektu ako fyzickej osobe s priezviskom, ktoré je použité v napadnutej ochrannej známke nenapĺňa znaky absolútnej zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g), pretože ide o subjektívne práva tretích osôb, ktoré si môžu uplatňovať už pred zápisom ochrannej známky v námietkovom konaní, alebo potom následne z rovnakých dôvodov podaním návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 prípadne v súdnom konaní, pričom úrad pri prieskume podmienok na zápis stanovených v § 5 ods. 1 písm. g) takéto práva nemôže a ani nemá možnosť zohľadniť.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlučkou skúmanou úradom ex offio pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia.

Na účely posudzovania zlej viery bude zvažovaná akákoľvek relevantná okolnosť, hlavne sa do úvahy vezme či osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky nemohla o tomto práve vedieť a tiež či by

použitie označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo by neoprávnené poškodilo zvláštny charakter označenia, ktoré je predmetom iného práva.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa - úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.

Navrhovatelia na preukázanie podanie prihlášky v nie dobrej viere predložili:

- kópia z webstránky AZ internetového katalógu JZD Slušovice- WINE DIETRICHSTEIN, príloha č. 2,
- kópia z webstránky www.potravinynapranaryri.cz, príloha č. 3,
- kópia z webstránky www.turista.teplice.sk „Vinárství DIETRICHSTEIN“, príloha č. 18.

Možno uviesť, že predložené dôkazy, ktoré majú podľa navrhovateľov okrem iného poukazovať na zlú vieru prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nie sú datované pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a ide o informácie o českých firmách, resp. víne z českého trhu, ktorého distribútorom je jeden z majiteľov. Údaje získané z týchto dôkazov však žiadnym spôsobom nepoukazujú na skutočnosť, aký bol úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v roku 2009.

Vzhľadom na zistené okolnosti v konaní možno akceptovať, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky vedel, že používa meno starobylého šľachtického rodu, čo vyplýva z faktu, že v označení je okrem mena rodu použité aj grafické označenie erbu a medailónu späť s týmto rodom, ako aj opisné slovné spojenie „Slunce moravských vinic...“ poukazujúce na oblasť Moravy, z ktorej tento rod pochádza.

V preskúvanom prípade však ďalej neboli predložené také dôkazy, ktoré by priamo či nepriamo poukazovali na zlý úmysel prihlasovateľa v čase podania prihlášky. Preto návrh na neplatnosť napadnutej ochrannej známky uplatnený z toho dôvodu iba na základe predložených dokladov je potrebné považovať za nedostatočný. Na základe predložených dokladov nemožno jednoznačne preukázať existenciu zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to aj s prihliadnutím na vyjadrenie majiteľa, že v čase podania prihlášky bol súčasne majiteľom českej ochrannej známky „Dietrichstein“, ktorú získal prevodom od iného subjektu.

Možno teda konštatovať, že v predmetnom prípade navrhovatelia neunesli dôkazné bremeno a nepreukázali relevantnými dôkazmi, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického chovania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť navrhovateľom nespravodlivú ujmu.

Preto je nutné návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Ing. Zuzana Hörmannová
Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária
Repaškého 20
841 02 Bratislava

JUDr. Ivan P.,
WINERY RED HILL s. r. o.
Nitra