



Banská Bystrica 27. 5. 2016

POZ 1256-2014/OZ 238934/I-49-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Ing. Otto Z., Poprad (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 238934 „Fine Destillery LAPASSION“ majiteľa FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o., Majer 1258, 951 35 Veľké Zálužie, zastúpeného v konaní spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (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. 238934 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 05.05.2015 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 238934 „Fine Destillery LAPASSION“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ bol do konca roka 2014 jeho zmluvným partnerom, o čom predložil kópiu zmluvy a podľa neho v zmysle tejto zmluvy je prihlásenie napadnutej ochrannej známky porušením nimi dohodnutých zmluvných podmienok.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že výrobok - etiketa „LA PASSIONE“ je pokusom o náhradu jeho výrobku ROMANCE, ktorý má dobré postavenie na trhu, je všeobecne známy na celom území Slovenska a od roku 2011 po dnešné dni bol predávaný a spotrebiteľia na veľkom území republiky ho poznali.

Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ má na svojom návrhu etikety aj slovo ROMANCE umiestnené zvisle, čím toto označenie zavádza spotrebiteľa, porušuje jeho práva a výsadu ochrany slova ROMANCE. Poukázal na existenciu jeho ochrannej známky č. 232178 „ROMANCE“, ktorá bola zapísaná 11.05.2012 a odvtedy bol tento produkt predávaný na celom území Slovenskej republiky, o čom svedčia predložené faktúry. Podľa navrhovateľa je teda ROMANCE všeobecne známou známkou, poznajú ju desaťtisíce ľudí na celom území Slovenska.

Navrhovateľ ďalej poukázal na to, že vzájomné partnerské a obchodné problémy došli do bodu, kde výrobok La Passione bol kľúčovým porušením zmluvy, obchodných vzťahov a zákona a 02.07.2014 bol majiteľovi zaslaný list, ktorý riešil otázku ROMANCE - LA PASSIONE. Podľa navrhovateľa majiteľ ako reakciu na list podal 11.07.2014 svoju prihlášku ochrannej známky. Navrhovateľ poukázal na to, že tento výrobok je len modifikáciou ROMANCE, ktorý slúži na oklamanie spotrebiteľa, vytlačenie Romance z trhu práve týmto výrobkom, prezentovaným na trhu ako „ROMANCE“ v novej fľaši.

Navrhovateľ konštatoval, že výrobok ROMANCE bol vyrábaný a plnený na základe zmluvy práve vo firme majiteľa a táto spoločnosť bola vzájomnou Rámcovou kúpnu zmluvou viazaná zachovať tajomstvo a podľa odseku 1 písm. d) zmluvy majiteľ nesmel použiť výrobok vo svoj prospech, ani ho vyrábať a uvádzať na trh.

Ďalej je podľa navrhovateľa evidentné, že prihlasovateľ v okamihu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal zlý úmysel, keď vedel, že môže dôjsť k zámene a že navrhovateľ užíva ochrannú známku a etiketu s názvom ROMANCE, ktorá bola a je všeobecne známa. Napriek tomu použil slovo ROMANCE na svojej etikete. Poukázal na to, že spolu s ostatnými faktormi, kde dochádzalo k dezinformácii zákazníka spôsobil navrhovateľovi značné škody, straty, pokles predaja, prevzatie existujúcich odberateľov. Zdôraznil, že už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky boli evidentné spory medzi spoločnosťami účastníkov a jej podaním chcel majiteľ dosiahnuť zlegalizovanie nekalých praktík.

Navrhovateľ uviedol, že výrobok ROMANCE, jeho základnú myšlienku- citrusového nápoja s kakaom a kávou priniesol on, vymyslel celý projekt a keby v roku 2010 neprišiel do spoločnosti majiteľa s touto myšlienkou, dodnes by nijaká ROMANCE nevznikla. Navrhovateľ uviedol, že opakovane nastala situácia, že čašník v kaviarni na požiadavku host'a, ktorý si želal ROMANCE odpovedal, že majú ROMANCE v inej fľaši a pod iným menom, pričom ďalej poukázal na to, že im ju predal bývalý obchodný zástupca navrhovateľa, ktorého si najala spoločnosť majiteľa.

Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal úrad, aby vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu zo 17.07.2015 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 23.11.2015 uviedol, že jeho spoločnosť je rodinná obchodná spoločnosť, ktorej predchádzalo v roku 1995 založenie pestovateľskej pálenice ovocia p. B., spoločníkom a konateľom majiteľa. Následne v máji 2008 bola založená obchodná spoločnosť majiteľa, ktorej predmetom podnikania bola výroba a spracovanie liehu v ovocnom liehovare. Ďalej majiteľ uviedol, že 9.3.2010 získal povolenie od Ministerstva pôdohospodárstva SR na výrobu liehovín a od svojho založenia spolupracuje s množstvom obchodných partnerov, pre ktorých vyrába destiláty a rovnako na trh uvádza aj svoje výrobky.

Majiteľ uviedol, že na základe predchádzajúcich rokovaní bol koncom roka 2009 oslovený p. Z. za účelom získania možnosti predávať alkohol vyrobený na Slovensku v USA, k čomu p. Z. v tom čase nemal príslušné oprávnenia. Dňa 22.12.2010 bola uzavretá Rámcová kúpna zmluva na 12 mesiacov medzi Brooklyn Fiscal Management Inc., organizačná zložka, OTTO ZIZAK PREMIUM SPIRITS, LLS a majiteľom, ktorou sa majiteľ zaviazal predávať tovar - destiláty a liehoviny s označením výrobkov etiketou Zizak, ktoré vo svojej prevádzke, na základe vyššie spomínaných oprávnení Ministerstva pôdohospodárstva SR vyrábal. Majiteľ podotkol, že ani jeden zo subjektov nie je majiteľom žiadnej z ochranných známk, na ktoré navrhovateľ odkazuje, v dôsledku čoho poukazovanie na obsah zmluvy zo dňa 22.12.2010 je irelevantný. Majiteľ konštatoval, že v súčasnosti došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu výpoveďou zmluvy zo strany spoločnosti majiteľa.

Majiteľ zdôraznil, že z predmetnej zmluvy nevyplývalo a nevyplýva žiadne obmedzenie zdržať sa výroby a uvádzania na trh iných výrobkov, ako výrobkov s označením etiketou Zizak, preto v tejto súvislosti nie je možné uvažovať o žiadnom porušení ustanovení o know-how zo strany majiteľa, či už vo vzťahu k likéru ROMANCE alebo k akýmkoľvek produktom, vyrábaným pre navrhovateľa. Majiteľ uviedol, že vyrába produkty aj pre iné subjekty a podotkol tiež, že aj navrhovateľ nadviazal obdobný druh spolupráce nielen s ním ale aj s inými spoločnosťami, napr. Prelika, a. s. Prešov, čo vyplýva z jeho webovej stránky.

Majiteľ konštatoval, že autorom receptúr výrobkov vyrábaných v jeho prevádzke označených etiketou Zizak bol p. Marián B. a týmto spôsobom bol vyrobený aj likér ROMANCE. Poukázal na to, že p. Z. v marci 2010 vzniesol v súvislosti s výrobou likéru ROMANCE požiadavku vytvoriť likér s charakterom produktu Grand Marnier. V tejto súvislosti majiteľ odmietol tvrdenia navrhovateľa o zhodnosti receptúr likéru ROMANCE a likéru LA PASSION, pretože tieto tvrdenia nepreukázal a receptúry na oba likéry sú odlišné.

Podľa majiteľa z jeho strany výrobou a uvedením likéru LA PASSION na trh nedošlo k žiadnemu porušeniu vzájomne dohodnutých zmluvných vzťahov, či k pokusu o náhradu výrobku ROMANCE, naopak, bol to práve p. Z., ktorý krátko potom, ako bol likér LA PASSION začiatkom roka 2014 uvedený spoločnosťou

majiteľa na trh inicioval na úrade viaceré konania, napr. požiadal o registráciu označenia LA PASSION ako slovnej a tiež aj ako kombinovanej ochrannej známky. Majiteľ uviedol, že p. Z. je majiteľom kombinovanej ochrannej známky „ROMANCE“ č. 232178, ďalej požiadal o zápis slovnej ochrannej známky „ROMANCE“, kombinovanej ochrannej známky „ZIZAK De LUXE Romance“ č. 240271. Navrhovateľ tiež požiadal o zápis slovnej ochrannej známky „LA PASSION“, voči ktorej boli podané námietky práve majiteľom, ako aj kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, ktorú navrhovateľ vzal späť, podľa jeho vyjadrenia na základe upozorňujúceho listu od spoločnosti CLS RÉMY COINTREAU.

Majiteľ uviedol, že žiadosti o zápis označení LA PASSION do registra ochranných známk navrhovateľom vníma ako účelové konanie, z dôvodu, že k tomu došlo krátko po tom, ako koncom februára 2014 bol na oficiálnom facebookovom profile majiteľa zverejnený obrázok fľaše likéru LA PASSION a po prvom verejnom prezentovaní tohto likéru v luxusnej reštaurácii v kaštieli Čereňany. Podľa majiteľa v danom prípade toto konanie navrhovateľa možno považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi, keď paradoxne po tom, ako vo vzťahu k prihláške kombinovanej ochrannej známky LA PASSION POZ 601-2004 boli majiteľom podané námietky, došlo k späťvzatiu predmetnej prihlášky a v konaní bola ponechaná len prihláška slovnej ochrannej známky LA PASSION. Vzhľadom na uvedené podľa majiteľa neobstojí argumentácia navrhovateľa a jeho poukaz na § 5 ods. 1 písm. l) ako dôvod vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

K návrhu odôvodnenému podľa § 7 písm. a) a d) majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka a ochranné známky navrhovateľa obsahujúce slovný prvok ROMANCE, na ktoré poukázal, pozostávajú z tak odlišných prvkov, že akákoľvek zameniteľnosť je v danom prípade absolútne vylúčená. Konštatoval, že napadnutá ochranná známka je slovná, jednotlivé slovné prvky odkazujú na obchodné meno majiteľa a na likér LA PASSION, ktorý majiteľ vyrába a uvádza na trh od prvej polovice roka 2014.

Ďalej majiteľ poukázal na význam jednotlivých slovných prvkov v napadnutej ochrannej známke, pričom poukázal na preklad slovného prvku LA PASSION do slovenčiny- vášeň. Znenie napadnutej ochrannej známky teda podľa neho neobsahuje slovný prvok ROMANCE, na ktorý navrhovateľ vo svojom návrhu poukazuje. Majiteľ tiež uviedol, že likér LA PASSION je dodávaný na celom území Slovenskej republiky, o čom svedčia predložené faktúry, tiež je produktom, ktorý sa predáva v špecializovaných obchodoch s alkoholom, ktorý je volený ako produkt pre špeciálne edície- vlastné unikátne fľaše, používané ako darček.

Ďalej majiteľ analyzoval ochrannú známku navrhovateľa č. 232178 a na základe jej porovnania s napadnutou ochrannou známkou uviedol, že tieto postrádajú akúkoľvek vizuálnu, fonetickú aj pojmovú súvislosť teda nie je možné vyvodiť záver o ich podobnosti či zhodnosti. Ďalej majiteľ uviedol, že ochranná známka č. 240271 navrhovateľa nie je vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke staršou ochranou známkou.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol v plnom 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 238934 „Fine Destillery LAPASSION“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o., Majer 1258, 951 35 Veľké Zálužie, s právom prednosti od 11.07.2014 bola 16.01.2015 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

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.

Navrhovateľ uplatnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v podanom návrhu odôvodnil tým, že majiteľ napadnutej ochrannej známky bol až do konca roka 2014 jeho zmluvným partnerom a vyrábala preňho výrobok „ROMANCE“. Ďalej poukázal na to, že výrobok, etiketa a ochranná známka „LA PASSION“ je pokusom o náhradu výrobku „ROMANCE“ navrhovateľa, pričom toto označenie má navrhovateľ zapísané aj ako ochrannú známku č. 232178 a tento jeho výrobok predával od roku 2012 po celom území Slovenskej republiky. Navrhovateľ teda konštatoval, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal zlý úmysel a napriek tomu, že vedel, že môže dôjsť k zámene a vedel, že navrhovateľ používa ochrannú známku a etiketu s názvom ROMANCE, ktorá bola a je všeobecne známa, napriek tomu výrazne použil slovo ROMANCE na svojej etikete.

Podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom ex offi 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. Podanie prihlášok ochranných známk pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické svedčí o tom, že zhodnosť nie je náhodná.

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 neoprávnene 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 je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky, t. j. 11.07.2014.

Navrhovateľ k podanému návrhu predložil nasledovné doklady:

- rámcovú kúpnu zmluvu z 22.12.2010, príloha č. 1,
- fotografiu výrobku s etiketou LAPASSION, príloha č. 2,
- faktúry (27ks) z decembra 2013 a z roku 2014 a skladové karty z obdobia roku 2014, príloha č. 3,
- list navrhovateľa určený majiteľovi z 02.07.2014, príloha č. 4,
- emailovú správu z 29.04.2014, príloha č. 5.

Ešte pred posúdením dôkazov predložených navrhovateľom je nutné uviesť, že návrh bol uplatnený aj spoločnosťou Brooklyn Fiscal Management Inc. - organizačná zložka, ktorá bola zriadená zahraničnou právnickou osobou spoločnosťou OTTO ZIZAK PREMIUM SPIRITS, LLC., USA. Keďže organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby nemá právnu subjektivitu a nenadobúda ju ani zápisom do obchodného registra, nie je takáto spoločnosť spôsobilá byť účastníkom konania pred úradom. Vzhľadom na uvedené túto spoločnosť nemožno akceptovať ako účastníka konania a za navrhovateľa možno považovať p. Otta Z., ktorý je vedúcim predmetnej organizačnej zložky a je aj prezidentom spoločnosti zahraničnej právnickej osoby, ktorá je jej zriaďovateľom.

Predložená rámcová kúpna zmluva bola uzavretá medzi Brooklyn Fiscal Management Inc. - organizačnou zložkou a spoločnosťou OTTO ZIZAK PREMIUM SPIRITS, LLC., USA, ako kupujúcimi - obe v zastúpení p. Otta Z., a spoločnosťou majiteľa ako predávajúcim 22.12.2010. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj destilátov a liehovín v spotrebiteľskom balení s označením etiketou Zizak, pričom v zmluve sú ďalej špecifikované podmienky kúpy, kvality výrobkov, ktoré podľa nej mali byť vyrábané na základe vzájomne otestovanej a vzájomne odsúhlasenej receptúry, ktorá sa po odsúhlasení konečnej verzie mala dodržiavať.

O receptúre mal byť podľa zmluvy vyhotovený písomný záznam. Tiež je v ods. 3 písm. d) zmluvy riešená otázka know-how, pričom sa obidve strany zaviazali, že tieto informácie nepoužijú vo svoj prospech.

Predložená fotografia v prílohe č. 2 zobrazuje fľašu s etiketou LAPASSION, s označením FINE DESTILLERY, pričom na etikete je okolo nápisu LAPASSION viacero ďalších slovných prvkov. Ako ďalšie slovné prvky sa tu nachádzajú slová JE T' AIME, MON AMOUR, ROMANCE, HARMONY, LOVE, LÁSKA, ZÁŽITOK, DESIRE, TOUJOURS, NEŽNOSŤ, BEAUTY, EXPERIENCE, ktoré sú usporiadané buď zvisle alebo horizontálne a z ktorých navrhovateľ na etikete zvýraznil práve slovný prvok „ROMANCE“. K predloženej fotografii možno uviesť, že aj keď je z nej zrejmé, že zobrazuje výrobok majiteľa, je nutné podotknúť, že napadnutá ochranná známka je tvorená len slovným označením, teda táto etiketa nie je predmetom jej ochrany.

Predložené faktúry v počte 27 ks boli vystavené spoločnosťou Brooklyn Fiscal Management Inc. - organizačná zložka pre rôzne subjekty z celého Slovenska v období od 05.12.2013 do 04.06.2014. Všetky boli vystavené za predaj rôznych alkoholických nápojov- liehovín ako borovička, hruškovica, pivovica značky Zizak a aj za predaj výrobkov s názvom ROMANCE, a to konkrétne Romance 1000 ml 15 ks, 500 ml 12 ks, Romance De luxe – 500 ml v počte 63 ks, Romance Golf Birdie 250 ml 7 ks. Predložené skladové karty obsahujú údaje o odbyte a skladovom hospodárstve jednotlivých výrobkov Romance- 500 ml a 1000 ml, Romance De Luxe 52 % 500 ml v období od 01.01.2014 a vyplýva z nich, že tieto výrobky boli dodané viacerým odberateľom na Slovensku a na sklad boli prijaté od spoločnosti majiteľa. Na základe týchto dôkazov možno pokladať za preukázané, že spoločnosť navrhovateľa uvádzala na trh a dodávala odberateľom na území Slovenskej republiky v období cca 8 mesiacov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky výrobky – alkoholické nápoje pod označením ROMANCE. Zároveň z dôkazov vyplýva, že výrobok ROMANCE pre spoločnosť navrhovateľa vyrábala a dodával majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Predložený list v prílohe č. 4 je z 02.07.2014 a podľa neho p. Z. ako vedúci organizačnej zložky -spoločnosti Brooklyn Fiscal Management Inc. kontaktoval majiteľa vo veci požiadavky na úhradu kompenzácie škôd. V liste konštatoval, že Rámcová kúpna zmluva z 22.12.2010 je stále platná, pričom sa odvolal na jej ustanovenia a uviedol, že výpoveď tejto zmluvy zo strany majiteľa z 28.05.2014 je bezpredmetná a že ju nerešpektuje. Ďalej je v liste spomenuté stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 07.05.2014, na ktorom bol predložený návrh Dodatku k zmluve, ktorý majiteľ odmietol podpísať. Ďalej sú v liste uvedené rôzne informácie týkajúce sa obchodného zástupcu predmetnej organizačnej zložky, ktorého zamestnala iná spoločnosť a ktorý vystupuje ako reprezentant spoločnosti majiteľa, pričom ponúka výrobky majiteľa ako náhradu výrobkov navrhovateľa. V liste tiež bola opísaná situácia, keď čašníci rozlievajú nápoj LaPassione a presvedčajú zákazníkov, že je to ZIZAK ROMANCE v inej fľaši. V liste ďalej upozornil majiteľa, že výrobok ROMANCE je jeho vlastníctvom, je chránený v zmysle príslušných zákonov, a že výrobou a predajom výrobku LaPassione hrubo porušuje zákon. Tiež v liste žiadal o predloženie presného opisu technologického postupu ROMANCE, informácie o dodávateľoch zložiek a tiež sa venoval kvalite výrobkov majiteľa. V závere listu konštatoval, že spoločnosť majiteľa hrubo porušovala ich vzájomnú zmluvu a týmto listom mu ju vypovedal. Na základe tohto listu možno považovať za preukázanú len skutočnosť, že navrhovateľ kontaktoval majiteľa ohľadne údajného porušovania práv, avšak okolnosti, ktoré sú v liste uvedené nemožno považovať za preukázané, pretože ide len o nepodložené tvrdenia navrhovateľa, navyše ide o okolnosti týkajúce sa nedodržania zmluvných podmienok medzi obchodným partnermi, pričom dodržiavanie zmluvných záväzkov z obchodno-právneho hľadiska nie je predmetom konania pred úradom.

Prílohu č. 5 tvorí e-mailová správa od p. Mariána B. z 29.04.2014 pre p. Z., v ktorej sú uvedené zložky výrobku Romance. Táto informácia sa týka zloženia výrobku navrhovateľa, pričom ju vo vzťahu k preskúmaniu uplatneného dôvodu možno považovať za irelevantnú.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu poukázal na to, že je výrobcou liehovín, vyrába vlastné produkty a spolupracuje s množstvom obchodných partnerov, pre ktorých vyrába pod ich značkou destiláty alebo hotové výrobky. Potvrdil, že so spoločnosťou navrhovateľa mal uzavretú Rámcovú kúpnu zmluvu, pričom táto zmluva bola podľa neho ukončená. Majiteľ pritom konštatoval, že autorom receptúry výrobkov vyrobených v jeho pálenici označených etiketou Zizak bol p. B., spoločník a konateľ majiteľa.

Majiteľ na potvrdenie svojich argumentov predložil:

- výpis z obchodného registra majiteľa,
- internetovú stránku spoločnosti www.ovocnyliehoar.sk a ponukový katalóg z tejto stránky,

- rámcovú kúpnu zmluvu z 22.12.2010,
- ponuku spoločností Fruit Distillery Cooperation s. r. o., Prelika a. s. a Zizak na ich webových stránkach,
- fotodokumentáciu aktivít a akcií súvisiacich s výrobkom LAPASSION,
- faktúry preukazujúce export výrobku LAPASSION,
- vyhlásenie spoločnosti KASI a. s. z 09.11.2015 o výrobe sita na potlač produktu LAPASSION,
- čestné vyhlásenie p. B. z 19.11.2015,
- list od spoločnosti CLS Rémy Cointreau a odpoveď p. Z.

Podľa výpisu z obchodného registra bola spoločnosť majiteľa do obchodného registra zapísaná 13.05.2008, jej spoločníkmi sú p. B. a p. B., predmetom činnosti spoločnosti je od 24.06.2008 aj „výroba a spracovanie liehu v ovocnom liehovare“. Na kópiách z internetovej stránky www.ovocnyliehovar.sk sú informácie o spoločnosti majiteľa, z ktorých vyplýva, kde všade na Slovensku možno ochutnať ich výrobky, v katalógu sú rôzne výrobky- ovocné destiláty nesúce značku FINE DESTILERY, okrem iného aj výrobok LAPASSION.

Na predloženej kópii zo stránky zizak.eu je zobrazený produkt Romance označený etiketou Zizak, podľa uvedených údajov vyrábaný a plnený spoločnosťou Prelika a. s. Prešov. Podľa predložených stránok spoločností Prelika a. s. Prešov a Fruit Distillery Cooperation s. r. o. je zrejmé, že ide o výrobcov destilátov a na predložených kópiách sú ponúkané produkty- destiláty pod ich vlastnou značkou.

Predložená fotodokumentácia zobrazuje výrobok– fľaše alkoholu „La Passion“ umiestnené v konkrétnych baroch, či na akciách. Zo samotných fotografií nie je možné bez ďalších dokladov presne zistiť kedy boli vyhotovené a nie je možné určiť rozsah používania tohto označenia. Len z jedného plagátu „SALSA NOCHE“ je možné určiť dátum 8.3.2014, teda pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ktorá bola podaná až v júli 2014. Doložené faktúry vystavené spoločnosťou Fine Distillery Slovakia, s. r. o. sú určené pre odberateľov pochádzajúcich z územia Slovenskej republiky z obdobia od marca do novembra 2014, jedna zo septembra 2015, teda sú aj z obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predložené dôkazy teda preukazujú, že majiteľ ponúkal, dodával a uvádzal na trh svoj výrobok označený Fine Distillery LAPASSION v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V predloženej vyhlásení spoločnosti KASI a. s. je uvedené, že pre spoločnosť majiteľa vyrába a dodáva výrobky na sieťotlač, pričom jednou z objednávok bola výroba fotošablóny na potlač produktu LA PASSION. Keďže ide len o vyhlásenie bez ďalších dôkazov, nie je možné tento dôkaz považovať za dostatočný na preukázanie v ňom uvedených skutočností.

Predložené čestné vyhlásenie je podpísané p. B., t. j. konateľom spoločnosti majiteľa. Vo vyhlásení uviedol, že ako zamestnanec tejto spoločnosti mal za úlohu vytvoriť obal na nový nápoj, resp. grafickú úpravu fľaše alebo etiketu. Na základe zadanej úlohy vo februári 2014 vytvoril návrh, podľa ktorého mala byť pred plnením upravená celá fľaša vrstvením farby a zároveň vymyslel názov produktu LaPassion. Ďalej sa vo vyhlásení uvádza, že zamestnávateľ na základe návrhu objednal v spoločnosti KASI a. s., Bratislava špeciálne sitá na túto úpravu, bez ktorých vrstvenie farieb nie je možné. V závere vyhlásenia Ing. B. poukázal na to, že od počiatku grafický návrh vnímal ako svoje autorské dielo, resp. zamestnanecké dielo, ku ktorému má práva jeho zamestnávateľ. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je potrebné upozorniť na to, že osobitné priemyselno-právne predpisy (zákon o ochranných známkach) vylučujú aplikáciu § 39 správneho poriadku v konaní pred úradom, úrad teda nemôže v konaní namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, preto možno konštatovať, že toto vyhlásenie je bez ďalšieho ako dôkazný prostriedok nedostatočné.

Predložený list spoločnosti CLS Rémy Cointreau z 15.09.2014 je určený p. Z. a týka sa prihlášky ochrannej známky POZ 601-2014, konkrétne ide o upozorňujúci list na porušovanie práv ochranných známk „PASSOA THE PASSION DRINK“ tejto spoločnosti. V odpovedi z 24.01.2015 p. Z. uviedol, že vzal predmetnú prihlášku ochrannej známky späť a zároveň upozornil na existenciu napadnutej ochrannej známky majiteľa. Predmetné dôkazy sa týkajú prihlášky ochrannej známky navrhovateľa a jeho konania, ide o obdobie po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a netýkajú sa konania majiteľa, preto ich vo vzťahu k uplatnenému dôvodu ich možno považovať za irelevantné.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky pre spoločnosť Brooklyn Fiscal Management Inc. - organizačná zložka a OTTO ZIZAK PREMIUM SPIRITS, LLC., USA v zmysle rámcovej kúpnej zmluvy

uzavretej v roku 2010 vyrábala a dodávala výrobky - ovocné destiláty, okrem iného aj výrobok s názvom ROMANCE. Predmetná rámcová zmluva sa týkala predaja a kúpy destilátov a liehovín v spotrebiteľskom balení s označením etiketou Zizak, pričom v nej bola pre obe strany zakotvená povinnosť dodržať utajenie v otázke know-how a dôverných informácií, ako aj zákaz ich použitia vo svoj prospech a poskytnutiu tretej osobe. V zmluve je tiež riešená otázka receptúry výrobkov, ktorá mala byť vzájomne otestovaná a odsúhlasená. Možno považovať za preukázané, že táto spolupráca trvala aj v prvom polroku 2014, čo vyplýva z predložených skladových kariet výrobkov ROMANCE, kde sú poznačené dodávky týchto výrobkov od majiteľa. Z predložených dôkazov ďalej vyplynulo, že spoločnosť Brooklyn Fiscal Management Inc. - organizačná zložka dodávala výrobok alkoholický nápoj označený ROMANCE od decembra 2013 do júla 2014, t. j. do dátumu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky odberateľom na území Slovenskej republiky. Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky listom z 02.07.2014 kontaktoval spoločnosť majiteľa, v liste ho upozornil na to, že výrobok LAPASSION považuje len za modifikáciu jeho výrobku ROMANCE a zároveň mu zmluvu, ktorá bola podľa neho stále v platnosti, vypovedal. Z dôkazov predložených majiteľom ďalej vyplynulo, že pôsobí na trhu ako výrobca alkoholických nápojov a od marca 2014 ponúkal na trhu výrobok- alkoholický nápoj s názvom LAPASSION, teda cca 4 mesiace pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V tomto prípade teda je možné konštatovať, že majiteľ v čase podania prihlášky bezpochyby vedel o existencii a pôsobení navrhovateľa, ako aj o výrobku ROMANCE, keďže ho vyrábala a dodávala spoločnosť p. Z. Ako ďalej vyplynulo z predloženej zmluvy, majiteľ sa zaviazal pre spoločnosť navrhovateľa vyrábať destiláty s označením Zizak. Povinnosť dodržiavania podmienok zmluvy ho teda obmedzovala vo vzťahu k tomuto predmetu zmluvy- výrobkov označených označením Zizak, avšak neobmedzovala ho vo výrobe a produkovani inak označovaných výrobkov, či už vyrábaných pod jeho menom, prípadne pre iné subjekty. Z predmetnej zmluvy teda nemožno vyvodiť, že majiteľ- vlastník liehovaru a producent destilátov, bol na základe tejto zmluvy obmedzený na výrobu destilátov len pre navrhovateľa.

Navrhovateľ konanie v zlej viere majiteľa v návrhu odvodzoval predovšetkým od skutočnosti, že majiteľ okopiroval receptúru výrobku ROMANCE a začal vyrábať taký istý produkt pod iným označením- LAPASSION a ponúkať ho ako modifikáciu výrobku navrhovateľa -ROMANCE, navyše na etikete výrobku LAPASSION používal aj slovný prvok ROMANCE a obchodný zástupca spoločnosti p. Z. ponúkal výrobok LAPASSION ako náhradu za výrobok ROMANCE.

K uvedeným tvrdeniam navrhovateľa možno konštatovať, že aj keď je pri posúdení skutočnosti, či napadnutá ochranná známka bola podaná v zlej viere, potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, v tomto prípade však navrhovateľ poukázal len na také konanie majiteľa, ktoré nesúvisí priamo s napadnutým slovným označením „Fine Destillery LAPASSION“. Totiž aj keď navrhovateľ poukázal na to, že výrobok označený napadnutou ochrannou známkou je podľa neho napodobeninou jeho výrobku „ROMANCE“ a navyše bol údajne aj ponúkaný ako náhrada výrobku navrhovateľa „ROMANCE“ jeho bývalým obchodným zástupcom, tieto skutočnosti nemôžu byť zohľadnené v konaní pre úradom v súvislosti s prihláseným označením. Inými slovami zlý úmysel prihlasovateľa musí byť preukázaný v súvislosti s podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a s daným označením.

Predmetom posúdenia v konaní pred úradom teda nemôže byť napr. fakt, či používanie označenia „Fine Destillery LAPASSION“ na výrobku majiteľa poškodzuje navrhovateľa z dôvodu, že ide o napodobneninu z pohľadu zloženia skoršieho výrobku navrhovateľa a preskúmanie takéhoto konania majiteľa spadá do právomoci súdov. Možno tiež zdôrazniť, že úrad ani nie je oprávnený zakázať používanie určitého označenia na trhu. Preto aj v prípade, ak by navrhovateľ v konaní pred úradom preukázal ním tvrdené skutočnosti ohľadne napodobeniny jeho výrobku a uvádzania svojho výrobku na trh ako náhrady výrobku navrhovateľa, čo však v tomto konaní nepreukázal, rozhodovacia právomoc úradu sa týka len prihláseného značenia, ktorého výsledkom nie je zákaz používania tohto označenia na trhu, ale vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, čo znamená, že majiteľ stráca formálne práva k takémuto označeniu. Predmetom skúmania pred úradom je teda skutočnosť, či na ochranu bolo zámerne prihlásené také označenie, ktoré navodzuje súvislosť so skorším označením navrhovateľa z ktorého je zrejme, že úmyslom prihlasovateľa bolo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia, prípadne blokať majiteľa skoršieho označenia v jeho používaní.

Napadnutá ochranná známka je pritom slovná- tvorená slovnými prvkami „Fine Destillery LAPASSION“, nie slovom ROMANCE, ktoré na označenie svojho výrobku používal navrhovateľ. Majiteľ si teda na ochranu prihlásil označenie, ktoré je tvorené odlišným slovom – LAPASSION spolu s časťou jeho

obchodného mena FINE DESTILLERY. Aj keď navrhovateľ poukázal na to, že na etikete výrobku majiteľa je uvedené aj slovo ROMANCE, napadnutú ochrannú známku netvorí etiketa, ale len slovné spojenie „Fine Destillery LAPASSION“, ktoré neobsahuje prvok ROMANCE. Aj bez podrobnejšieho porovnávania napadnutej ochrannej známky a označenia ROMANCE, ktoré používal navrhovateľ, možno teda konštatovať, že napadnutá ochranná známka nie je zhodná so skorším označením navrhovateľa, neobsahuje rovnaký slovný prvok ako používal navrhovateľ a keďže je slovná, neobsahuje ani žiadny obrazový prvok, ktorý je obsiahnutý v jeho skoršej ochrannej známke.

Vzhľadom na uvedené, a to aj napriek okolnostiam, ktoré predchádzali podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky a napriek vedomosti majiteľa o výrobku navrhovateľa, nie je možné konštatovať, že bolo preukázané, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, tvorenej výlučne slovným označením a líšiacim sa od označenia navrhovateľa konal v zlej viere a so zlým úmyslom.

Možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere, preto možno návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona považovať za nedôvodný.

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 232178 „ZIZAK Romance“, s právom prednosti od 05.01.2011, ktorá bola 11.05.2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky č. 232178 navrhovateľa 1 vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 25 „*odev; pokrývky hlavy; trička*“,

v triede 33 „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“,

v triede 35 „*reklamné služby; maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 33 „*liehovina s príchutou pomaranča, kávy a čokolády*“,

v triede 35 „*sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triede 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; prieskum trhu; predvádzanie tovaru; reklama*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku a pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary alebo služby vnímajú koneční spotrebitelia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 33 „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ možno označiť za zhodné s tovarom „liehovina s príchutou pomaranča, kávy a čokolády“, zapísaným pre staršiu ochrannú známku v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 „reklamné služby“ možno označiť za zhodné so službou „reklama“ zapísanou pre staršiu ochrannú známku v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi“ tieto možno označiť za podobné so službami staršej ochrannej známky „sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triede 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu“, pretože sprostredkovateľská činnosť môže zahŕňať viacero činností, ktoré súvisia a sú viazané na kúpu a predaj tovarov. Navyše v oboch prípadoch je poskytovanie služieb viazané na rovnaké tovary, teda je predpoklad, že distribučné kanály aj koneční spotrebitelia, pre ktorých sú služby určené sú tí istí.

Ďalej tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 nie je možné považovať za rovnaké ani podobné s tovarmi a službami v triedach 33 a 35 staršej ochrannej známky, pretože majú úplne odlišný účel, výrobcov aj distribučné kanály.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 238934)

Staršia ochranná známka (OZ 232178)

Fine Destillery LAPASSION



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú zapísané.

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvoria ju tri slovné prvky Fine, Destillery a LAPASSION.

Staršia ochranná známka je kombinovaná a farebná, tvorená slovným prvkom ROMANCE, obrazovým prvkom tanečného páru a erbom, v ktorom je slovný prvok ZIZAK. Za dominanty označenia možno označiť slovný prvok ROMANCE spolu s obrazovým prvkom tanečného páru.

Z vizuálneho hľadiska je pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky zjavné, že ide o dve odlišné označenia, ktoré z vizuálneho hľadiska nemajú žiadny spoločný prvok, preto možno vylúčiť ich podobnosť z tohto hľadiska.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou **z fonetického hľadiska** budú označenia reprodukované úplne odlišne, keďže sú tvorené odlišnými slovnými prvkami „Fine destillery LAPASSION“ vs. „romance“ resp. „zizak romance“, preto porovnávané označenia možno pokladať za foneticky rozdielne.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Slovný prvok „ROMANCE“ staršej ochrannej známky tvorí anglické, resp. francúzske slovo, s významom romanca, resp. milostný vzťah. Vzhľadom na veľkú podobnosť s jeho slovenským významom je pravdepodobné, že spotrebiteľia budú jeho význam poznať a rozoznávať. Jej ďalší slovný prvok „ZIZAK“ bude vnímaný ako označenie pôvodcu- producenta tovaru, vzhľadom na to, že je umiestnený v erbe v hornej časti etikety, keďže spotrebiteľ je pri označovaní alkoholických nápojov zvyknutý, že etiketa obsahuje aj označenie pôvodcu tovaru. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky „fine“ je anglické slovo s významom fajn, skvelý ale aj jemný. Druhý slovný prvok „destillery“ nie je možno presne definovať, ide zrejme o obmenu anglického slova „distillery“ na slovo „destillery“, ktoré je pre slovenského spotrebiteľa zrozumiteľnejšie a môže ho vnímať ako odvodené od slova destilovať. Tieto prvé dve slová v napadnutej ochrannej známke spolu môžu evokovať súvislosť s jemne destilovaným alkoholickým nápojom. Význam tretieho slovného prvku „LAPASSION“ môže slovenský spotrebiteľ vnímať ako cudzie slovo, či už anglické passion alebo francúzske la passion v oboch jazykoch s rovnakým významom vášeň. Taktiež je možné, že ho bude vnímať ako slovo, ktorého presný význam nespozná. V prípade staršej ochrannej známky teda spotrebiteľ bude jej význam vnímať ako romanca, či milostný vzťah, k čomu ho bude navádzať aj obrazový prvok- zmyselnej tancujúcej dvojice. Napadnutá ochranná známka bude vnímaná ako jemne destilovaný alkoholický nápoj „vášeň“, resp. bez konkrétneho významu len ako jemne destilovaný alkoholický nápoj LAPASSION. Vzhľadom na uvedené je možné v prípade rozpoznania významu slova LAPASSION spotrebiteľmi konštatovať určitú spojitosť slov ROMANCE a LAPASSION vo význame milostný vzťah, vášeň, ktorá by vo vzťahu k alkoholickým nápojom mohla mať podobný kontext. Preto za predpokladu, že spotrebiteľia poznajú význam slova LAPASSION, je možné konštatovať nízku mieru sémantickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. V tomto prípade je potrebné zohľadniť skutočnosť, že alkoholické nápoje nie sú tovary masovej spotreby ani dennej konzumácie. Ide o tovary strednej až vyššej cenovej kategórie (najmä čo sa týka liehovín), preto spotrebiteľ, v tomto prípade široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvorí dospelá populácia, pozornejšie skúma všetky súvisiace údaje.

Z celkového hľadiska hodnotenia napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou je odôvodnený záver, že rozdiel medzi nimi vyplýva už zo samotného rôzneho typu označení, kde staršia ochranná známka je kombinovaná, farebná a napadnutá ochranná známka je slovná, pričom aj keď z významového hľadiska za určitých okolností je vo vzťahu k alkoholickým nápojom možné konštatovať podobný kontext slovných prvkov ROMANCE vs. LAPASSION, vizuálne a fonetické odlišnosti medzi nimi sú také výrazné, že možno konštatovať ich celkovú nepodobnosť. Možno zdôrazniť, že porovnávané ochranné známky nemajú taký zhodný či podobný prvok, ktorý by zásadným spôsobom mohol vplývať na ich podobné vnímanie. Relevantný spotrebiteľ s vyššou mierou pozornosti teda dokáže porovnávané označenia aj za predpokladu použitia na rovnakých tovaroch a službách rozlíšiť, a tak možno pravdepodobnosť ich zámeny na trhu vylúčiť.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že nebolo preukázané naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Navrhovateľ uviedol, že jeho výrobok, etiketa a ochranná známka ROMANCE má dobré postavenie na trhu a je všeobecne známy na celom území Slovenska a od roku 2011 bol predaný v stovkách odberných miest a poznajú ho celoplošne na veľkom území Slovenska tisícky odberateľov.

Vo vzťahu k uplatnenému dôvodu je potrebné uviesť, že podľa § 7 písm. d) citovaného zákona oprávnenou osobou na podanie námietok je majiteľ staršej všeobecne známej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s napadnutou ochrannou známkou. Pri uplatnení dôvodu zakladajúceho sa na práve navrhovateľa k všeobecne známej známke je povinný preukázať, že ním používané označenie sa stalo všeobecne známym pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v dôsledku jeho intenzívneho používania, ako aj sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie tohto označenia.

Berúc do úvahy výsledok porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochranou známkou navrhovateľa, ktorá tvorí etiketu jeho výrobku v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona, v ktorom bolo zistené, že ide o nepodobné označenia, pri ktorých je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámény, je posudzovanie ďalších podmienok stanovených v § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že nebolo preukázané naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. 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. Otto Z.
Poprad

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava