



*Banská Bystrica 17.08.2023
POZ 783-2022/N-71-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa OIL JPM, s. r. o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou LEGALION s. r. o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 8.4.2022 prihlasovateľom Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, zastúpeným v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 783-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11.5.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 783-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 11.8.2022 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triedach 16, 21 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere a postupom prihlasovateľa dochádza k porušovaniu jeho práv.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „Sissin rozmar“ a označenie „Sissi“ aj vyobrazenie samotnej Sissi – Alžbety Bavorskej. Ďalej poukázal na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“, ktorej je majiteľom, za neplatnú. Konanie prihlasovateľa je podľa názoru namietateľa nekonzistentné a v rozpore s dobrými mravmi, prihlasovateľ nemohol byť preto pri podaní prihlášky zverejneného označenia dobromyseľný. Prihlasovateľ podľa namietateľa jedno tvrdí a v rozpore s tým koná, a preto považuje za zrejmé, že ide o konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Namietateľ poukázal na podanie uvedeného návrhu na vyhlásenie jeho ochrannej známky za neplatnú s tým, že prihlasovateľ bezdôvodne sleduje to, aby ochranná známka namietateľa bola vyhlásená za neplatnú. Podľa názoru namietateľa prihlasovateľ tak robí s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že si sám podal prihlášku na zápis ochrannej známky „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, ktorá je podobná ochrannej známke „Jozef II.“ a vzťahuje sa na rovnaký tovar. Prihlasovateľ sa tak snaží zneplatniť ochrannú známku namietateľa, aby ten nemohol podať námietky proti zápisu tohto zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Namietateľ uviedol, že prihlasovateľ si podal prihlášku označenia, ktoré by podľa samotného prihlasovateľa nemalo byť zapísané ako ochranná známka, pretože označenie, ktoré obsahuje meno historickej osobnosti so značnou historickou hodnotou, nemôže byť predmetom registrácie, lebo nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a označenie, ktoré spája historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou s alkoholickým nápojom, je v rozpore s dobrými mravmi. Zverejnené označenie obsahuje meno Sissi, teda Alžbeta Bavorská, pričom nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň spája historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou s alkoholickým nápojom – pivom stupňa 15, čo je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Takýto postup prihlasovateľa sa priamo dotýka práv namietateľa, ktoré mu vznikli z jeho ochrannej známky. Namietateľ spolu s odôvodnením námietok predložil prihlasovateľom podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“ č. 255234 za neplatnú.

V závere podania namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu z 5.9.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu po predĺžení lehoty na vyjadrenie 28.12.2022 zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“ za neplatnú podal z dôvodu, že ide o výlučne slovnú ochrannú známku, pričom v predmetnom konaní námietky smerujú proti zápisu obrazového zverejneného označenia, ktoré samo osebe rozlišovaciu spôsobilosť má. Prihlasovateľ opísal prvky tvoriace zverejnené označenie a v súvislosti s vyobrazením postavy poznamenal, že spotrebiteľ ju bude vnímať ako postavu bližšie neurčenej historickej osoby – ženy oblečenej v historických dobových šatách 19. storočia alebo pokiaľ si pri kontakte so zverejneným označením všimne drobný nevýrazný slovný prvok „Sissi“, čo však nie je veľmi pravdepodobné, môže vyobrazenie vnímať ako podobizeň Alžbety Bavorskej (prezývanej tiež Sissi). Prihlasovateľ dodal, že aj keď vyobrazenie postavy znázornenej vo zverejnenom označení môže evokovať jednu z mnohých domnelých podobizní rakúsko-uhorskej panovníčky Alžbety Bavorskej, bežný slovenský spotrebiteľ nemusí tomuto zobrazeniu priradiť konkrétny význam, pretože podobizeň Alžbety Bavorskej nemusí byť bežne známa a vnímaná priemerným spotrebiteľom, keďže je znázornená ako akákoľvek iná žena z vyššej spoločenskej vrstvy 19. storočia, t. j. v slávnostnom dobovom oblečení a s upravenými vlasmi.


Tvrdenie namietateľa o podaní prihlášky označenia, ktoré podľa samotného prihlasovateľa by nemalo byť vôbec zapísané, je podľa prihlasovateľa nedôvodné. Prihlasovateľ zopakoval dôvody obsiahnuté v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky namietateľa za neplatnú, detailne opísal zverejnené označenie a konštatoval, že týmto označením na rozdiel od namietateľa a jeho slovnej ochrannej známky „Jozef II.“ nežiada o monopolizáciu historickej osobnosti „Alžbety Bavorskej“.

Prihlasovateľ konštatoval, že naplnenie dôvodov na základe námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ nepreukázal, a preto navrhol, aby úrad podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazového zverejneného označenia , číslo spisu POZ 783-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8.4.2022 prihlasovateľom Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, a zverejnená vo Vestníku úradu 11.5.2022 pre tovary v triedach 16, 21 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere a postupom prihlasovateľa dochádza k porušovaniu jeho práv.

Uvedené argumenty namietateľ odôvodnil tým, že zverejnené označenie obsahuje slovné prvky „SISSIN ROZMAR“ a označenie „Sissi“ aj vyobrazenie Sissi, teda Alžbety Bavorskej, a poukázal na prihlasovateľom iniciované konanie o návrhu na vyhlásenie slovnjej ochrannej známky „Jozef II.“ č. 255234, ktorej je majiteľom, za neplatnú.

Prihlasovateľ reagoval tým, že uviedol dôvody, ktoré ho viedli k podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“ za neplatnú, a zdôraznil, že ochranná známka namietateľa je výlučne slovnou ochrannou známkou, pričom v predmetnom konaní smerujú námiety proti zápisu obrazového zverejneného označenia s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Tvrdenie namietateľa o podaní prihlášky označenia, ktoré podľa samotného prihlasovateľa by nemalo byť vôbec zapísané, je podľa prihlasovateľa nedôvodné.

V danej súvislosti je potrebné uviesť, že dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa leží na strane namietateľa.


Pre naplnenie uplatneného dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky zverejneného označenia, teda v tomto prípade na 8.4.2022.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z predložených tvrdení a dôkazov. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a namietateľa ako užívateľa skoršieho označenia. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľ bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejavíť naplno až v budúcnosti.

V predmetnom prípade namietateľ argumentoval tým, že prihlasovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“ za neplatnú a sám si podal prihlášku označenia „Jozefova desinka na osviež/Tenie“. Ďalej uviedol, že zverejnené označenie obsahuje meno Sissi, teda Alžbeta Bavorská a jej podobizeň, je prihlásené pre pivo a teda nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň spája historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou s alkoholickým nápojom – pivom 15 %, čo je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že argumenty namietateľa smerujúce proti zápisu zverejneného označenia boli osobitne posúdené z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti zverejneného označenia aj tvrdeného rozporu s verejným poriadkom a dobrými mravmi v konaní o pripomienkach.


Zároveň je nutné zdôrazniť, že ďalšie zverejnené označenie prihlasovateľa „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, na ktoré namietateľ poukázal, nesúvisí žiadnym spôsobom s predmetným konaním, ktoré sa

týka zverejneného označenia , POZ 783-2022. Zverejnené označenie je farebným obrazovým označením obdĺžnikového tvaru, kde na pravej strane je pás béžovej farby obsahujúci údaje o zložení a výrobcovi tovaru – piva spolu s uvedením jeho charakteristík, je tam aj dátum minimálnej trvanlivosti, čiarový kód a symboly s informáciami pre spotrebiteľov. Centrálna časť označenia má tyrkysový podklad, nachádza sa v nej kruh pripomínajúci pečať s bielym stredom rozdeleným na tri časti a obsahujúcim tyrkysové slovné prvky, v hornej časti je slovný prvok „PaB“, v strede sú slovné prvky usporiadané do dvoch riadkov

„NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM“ a v dolnej časti je slovný prvok „[pub]e“, ktorého písmeno „e“ je umiestnené nižšie a je béžovej farby. Kruh lemuje zhora polkružnica béžovej farby a dolu sú usporiadané biele slovné prvky „SISSIN ROZMAR“. Vpravo od pečate sa nachádza vyobrazenie ženy v dobovom slávnostnom odevu. Pozadie vyobrazenia ženy je sčasti tvorené opakujúcim sa dekoračným motívom tvoreným obrysom budovy a chmeľových šištíček, vpravo hore vedľa portrétu je medzi dvoma vodorovnými tenkými bielymi čiarami drobný biely nápis „Sissi“. V strede je v bielom krúžku údaj „15 %“. V ľavom hornom rohu je drobný obrys budovy a slovné prvky „PÁLFFY BRAUEREI“ béžovej farby. Vľavo dolu je údaj 330 ml a kontakty na pivovar na sociálnych sieťach. Dominantnými prvkami zverejneného označenia, teda prvkami, ktoré sú vizuálne v porovnaní s ostatnými obsiahnutými prvkami najväčšie a najvýraznejšie, sú vyobrazenie pečate a stvárnenie ženy v dobovom odevu. Na základe uvedeného opisu a analýzy zverejneného označenia je možné konštatovať, že zverejnené označenie a slovná ochranná známka namietateľa „Jozef II.“ sú odlišné a nesúvisiace označenia.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia, všetky jeho prvky a znaky, ktoré ho tvoria, nie je zrejماً súvislosť s konaním o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“ č. 255234 za neplatnú a namietateľ túto skutočnosť nijako neozrejmil, okrem vytknutia ním vnímaných zápisných nedostatkov zverejneného označenia, ktoré boli predmetom konania o pripomienkach, iné súvisiace argumenty ani dôkazy nepredložil.

Namietateľ nepreukázal žiadne skutočnosti vedúce ku konštatovaniu zlého úmyslu na strane prihlasovateľa, ktorého konanie by bolo možné vnímať ako nezlučiteľné s čestnými obchodnými zvyklosťami, či dobrou vierou pri podaní prihlášky zverejneného označenia. Namietateľ okrem tvrdenia zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia nepredložil okrem návrhu na vyhlásenie jeho ochrannej známky za neplatnú žiaden dôkaz, ktorý by jeho tvrdenia podporil či preukázal. Ak namietateľ vnímal podanie návrhu na vyhlásenie jeho ochrannej známky „Jozef II.“ č. 255234 za neplatnú ako prejav zlého úmyslu, nečestného konania a nie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia, je potrebné zdôrazniť, že okrem skutočnosti, že ide o dve odlišné a samostatné konania (konanie o námietkach proti zápisu

zverejneného označenia  do registra ochranných známok a konanie o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky „Jozef II.“ za neplatnú), je podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú legitímnym právom prihlasovateľa, ktoré mu dáva zákon o ochranných známkach. Zo samotných tvrdení namietateľa nepoctivý úmysel prihlasovateľa, ani jeho neoprávnená výhoda, ktorú by získal zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známok, nevyplývuli. Namietateľ dôkazné bremeno neunesol a žiadnym spôsobom nepreukázal naplnenie zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné jeho uplatnenie považovať za nedôvodné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Advokátska kancelária LEGALION s. r. o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava