



Banská Bystrica 22. októbra 2014
POZ 799-2011 II/140-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. marca 2014 prihlasovateľom OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 799-2011/Z-30-2014 z 22. januára 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Spišská BOROVIČKA Lemon Grass 0,7 l alk. 40% vol.“, č. spisu POZ 799-2011, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 799-2011/Z-30-2014 z 22. januára 2014 mení takto:

prihláška ochrannej známky „Spišská BOROVIČKA Lemon Grass 0,7 l alk. 40% vol.“, č. spisu POZ 799-2011, sa zamietá podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. i) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 799-2011/Z-30-2014 z 22. januára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. i) a m) zákona o ochranných známkach zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „Spišská BOROVIČKA Lemon Grass 0,7 l alk. 40% vol.“, č. spisu POZ 799-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že zápis prihláseného označenia, ktoré obsahuje slovné spojenie „Spišská BOROVIČKA“ zapísané ako chránené zemepisné označenie pre liehoviny, pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb do registra ochranných známk by bol v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (ďalej len „nariadenie“). Uvedené vyplynulo z toho, že podľa článku 23 nariadenia sa zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie zapísané v prílohe III. nariadenia alebo sa z neho skladá, zamietne alebo zruší, ak by používanie ochrannej známky viedlo k akejkoľvek situácii uvedenej v článku 16 tohto nariadenia.

Prvostupňový orgán doplnil, že podľa článku 16 písm. c) nariadenia „zemepisné označenia zapísané do prílohy III. sú chránené pred každým ďalším nepravým alebo zavádzajúcim označením, ak ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti v oblasti popisu, prezentácie a označovania produktu, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu“. Z uvedeného podľa neho vyplýva, že na prekonanie zápisnej prekážky z dôvodu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o ochranných známkach nestačí, ak iba komponent (v danom prípade borievky) má pôvod v danej zemepisnej lokalite, ale finálny výrobok musí mať pôvod v mieste spadajúcom do príslušnej zemepisnej oblasti. Ako vyplynulo z vyjadrení prihlasovateľa, konečný produkt je finalizovaný v prevádzke v obci Obišovce, pričom toto zemepisné miesto nespadá do regiónu Spiša. Na základe uvedených skutočností mal prvostupňový orgán za to, že výrobok „borovička“ vyrobený ako finálny produkt mimo

regiónu Spiša avšak označený kombinovaným označením obsahujúcim zemepisné označenie „Spišská borovička“ predstavuje zavádzajúce označenie, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu.

Prvostupňový orgán okrem toho uviedol, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ani podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje zemepisný údaj a je prihlásené pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú. Opäť konštatoval, že nakoľko prihlásené označenie obsahuje slovné spojenie „Spišská BOROVIČKA“, pričom výroba sa uskutočňuje v obci Obišovce, tzn. mimo územia regiónu Spiš, nie je možné prihlásené označenie uznať za ochrannú známku z dôvodu, že obsahuje zemepisný údaj a je prihlásené pre liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzalo podanie pripomienok, ktoré boli prihlasovateľovi zaslané na vyjadrenie. Následne bol prihlasovateľ správou úradu z 2. apríla 2014 oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení uviedol, že je majiteľom ochrannej známky č. 167885 „Spišská BOROVIČKA“ v štylizovanom type písma, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb už od roku 1990. V tejto súvislosti konštatoval, že v rámci inovácií výrobkov vyvinul verziu výrobku „Spišská borovička“ s novou príchuťou. Zastával názor, že spotrebiteľ si označenie „Spišská borovička“ spája práve s jeho produktmi, pričom prihlásené označenie patrí do radu výrobkov s rovnakým dizajnom, ktoré na seba zámerne nadväzujú. V prihlásenom označení je preto použitá kombinácia ochrannej známky č. 167885, ku ktorej pridal ďalšie prvky a farby, ako aj označenie príchute.

Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že skutočnosť, že nemá sídlo v regióne Spiša, nie je prekážkou zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože nebolo preukázané, že takto označený výrobok nie je pôvodom z uvedenej oblasti. Vyjadril nesúhlas s názorom prvostupňového orgánu, že pre posúdenie pôvodu výrobku je rozhodujúce, kde sa vykonáva jeho finalizácia.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv.

Podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Spišská BOROVIČKA Lemon Grass 0,7 l alk. 40% vol.“, č. spisu POZ 799-2011, bola podaná prihlasovateľom 11. mája 2011 pre tovary „borovička“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) a m) zákona o ochranných známkach zapísať do registra.

Pokiaľ ide o zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že slovné spojenie „Spišská borovička“ obsiahnuté v prihlásenom označení je zapísané ako zemepisné označenie v prílohe III. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89. Nariadenie sa uplatňuje pre všetky členské štáty Európskej únie od 20. mája 2008, pričom upravuje konkrétne pravidlá pre ochranu zemepisných označení liehovín. V danom právnom predpise orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenia článkov 15, 16 a 23:

- *Článok 15 – Zemepisné označenia*

1. Na účel tohto nariadenia sa za zemepisné označenie považuje označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z určitého územia, krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak možno pripísať danú kvalitu, povest' alebo iné charakteristické vlastnosti liehoviny v podstatnej miere jej zemepisnému pôvodu.
2. Zemepisné označenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú zapísané v prílohe III.

- *Článok 16 – Ochrana zemepisných označení*

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, zemepisné označenia zapísané do prílohy III sú chránené pred:

- a) každým priamym alebo nepriamym komerčným použitím, ak ide o produkty, ktoré nie sú zahrnuté do registrácie, ak sú tieto produkty porovnateľné s liehovinou registrovanou pod zemepisným označením alebo ak toto použitie využíva povest' registrovaného zemepisného označenia.

- *Článok 23 – Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami*

1. Ak by používanie ochrannej známky viedlo k akejkoľvek situácii uvedenej v článku 16, zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie zapísané v prílohe III alebo sa z neho skladá, sa zamietne alebo zruší.

Z vyššie uvedených citácií nariadenia vyplýva, že článok 15 definuje pojem „zemepisné označenie“ použitý v zmysle predmetného nariadenia a článok 16 upravuje ochranu daných zemepisných označení, teda zakazuje používanie nepravých alebo zavádzajúcich označení, či iné postupy zavádzajúce spotrebiteľa ohľadom pôvodu a kvality liehoviny. Článok 23 nariadenia upravuje vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami, pričom výslovne uvádza, že ak by používanie ochrannej známky viedlo k akejkoľvek situácii uvedenej v článku 16, zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje zemepisné označenie zapísané v prílohe III. tohto nariadenia alebo sa z neho skladá, sa zamietne alebo zruší.

Nariadenie platí v rámci celej Európskej únie a stanovuje jasne definované kritériá, ktoré je potrebné rešpektovať, a v rámci ktorých je stanovená povinnosť členskému štátu zamietnuť prihlášku ochrannej známky obsahujúcu chránené zemepisné označenie, ak táto nespĺňa podmienky obsiahnuté v technickej dokumentácii (pozri článok 23 tohto nariadenia). Inými slovami, ak prihlásené označenie obsahuje chránené zemepisné označenie, pri prieskume jeho zápisnej spôsobilosti ako ochrannej známky je rozhodujúcou skutočnosť, či prihlasovateľ spĺňa špecifikáciu tak, ako je definovaná v príslušnej technickej dokumentácii.

Liehoviny označené zemepisným označením a zapísané v prílohe III. nariadenia musia spĺňať presne stanovené špecifikácie obsiahnuté v príslušnej technickej dokumentácii, ktoré sú pravidelne kontrolované stanoveným kontrolným orgánom. V zmysle čl. 17 odsek 4 nariadenia uvedená technická dokumentácia má minimálne obsahovať hlavné špecifikácie ako názov a kategória liehoviny vrátane zemepisného označenia; popis liehoviny vrátane základných fyzikálnych, chemických a/alebo organoleptických vlastností výrobku, ako aj špecifických vlastností liehoviny v porovnaní s príslušnou kategóriou; definíciu dotknutej zemepisnej oblasti; popis spôsobu získania liehoviny, a ak je to vhodné, popis originálnych a nemenných miestnych metód; podrobnosti, ktoré potvrdzujú spojenie so zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom; všetky požiadavky stanovené Spoločenstvom a/alebo vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi ustanoveniami; názov a kontaktnú adresu žiadateľa.

Ako žiadateľ pre zemepisné označenie „Spišská borovička“ v kategórii 19 – Borovička v prílohe nariadenia figuruje spoločnosť GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dospel k záveru, že výrobok prihlasovateľa „borovička“ vyrobený ako finálny produkt mimo regiónu Spiša a označený kombinovaným označením obsahujúcim zemepisné označenie „Spišská borovička“ predstavuje zavádzajúce označenie, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade netvrdil a ani nijako nepreukazoval, že spĺňa špecifikáciu obsiahnutú v príslušnej technickej dokumentácii, čo je pre zápis označenia tvoreného okrem iného zemepisným označením do registra ochranných známk rozhodujúce. Keďže v predmetnom prípade je prihlásené označenie nárokované pre produkt svojou povahou porovnateľný s liehovinou registrovanou pod zemepisným označením „Spišská borovička“ a použitie produktu označeného prihláseným označením by využívalo povest' registrovaného zemepisného označenia „Spišská borovička“, pričom prihlasovateľ nepreukázal oprávnenie na jeho používanie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán postupoval správne, keď prihlášku, predmetom ktorej je prihlásené označenie, zamietol. Používanie prihláseného označenia ako ochrannej známky by viedlo k situácii uvedenej v článku 16 písm. a) nariadenia, a preto bolo dôvodné napadnutú prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 799-2011 zamietnuť podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona o ochranných známkach, nakoľko používanie prihláseného označenia ako ochrannej známky by bolo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv.

Na uvedenej skutočnosti nemôže nič zmeniť ani fakt, že prihlasovateľ je majiteľom inej kombinovanej ochrannej známky č. 167885 „Spišská BOROVIČKA“, pretože táto, na rozdiel od prihláseného označenia, bola zapísaná do registra ochranných známk pred dátumom účinnosti nariadenia, ani fakt, že spotrebiteľ si označenie spája s prihlasovateľom. Táto skutočnosť nebola zo strany prihlasovateľa preukazovaná a zo strany úradu ani preskúvaná, pretože je pre dané konanie irelevantná, keďže jediný spôsob, ako môže prihlasovateľ prekonať uvedenú zápisnú prekážku, je predloženie potvrdenia od príslušnej autority na území Slovenskej republiky, že prihlasovateľ je oprávnený na používanie chráneného zemepisného označenia „Spišská borovička“, pretože jeho tovary spĺňajú danú špecifikáciu.

Pokiaľ ide o uplatnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k podaným pripomienkam, ktoré bolo úradu doručené 5. decembra 2011, požiadal úrad o zúženie zoznamu tovarov a služieb na tovar „borovička pochádzajúca z oblasti Spiša“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Bez ohľadu na to, že prvostupňový orgán procesne pochybil, keď nevykonal požadovanú úpravu zoznamu tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že týmto zúžením prihlasovateľ nemohol prekonať zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) zákona o ochranných známkach, a teda uvedená úprava by nemala vplyv na výsledok rozhodnutia, ktorým by bolo zamietnutie prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 799-2011 na základe tohto ustanovenia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlásené kombinované označenie „Spišská BOROVIČKA Lemon Grass 0,7 l alk. 40% vol.“ nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

OLD HEROLD, s. r. o.
Bratislavská 36
911 05 Trenčín