



Banská Bystrica 7. marca 2016
POZ 1334-2014 II/14-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. februára 2015 prihlasovateľom OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1334-2014/Z-9-2015 zo 14. januára 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Jamaika“, č. spisu POZ 1334-2014, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1334-2014/Z-9-2015 zo 14. januára 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1334-2014/Z-9-2015 zo 14. januára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnjej ochrannej známky „Jamaika“, č. spisu POZ 1334-2014 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie „Jamaika“ napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom „liehoviny, destiláty“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie je foneticky totožné s pojmom „Jamajka“, ktorý predstavuje názov štátu v strednej Amerike nachádzajúci sa na rovnomennom ostrove v Karibskom mori. Vzhľadom na to, že Jamajka je všeobecne známa výrobou a exportom špecifických druhov liehovín, resp. destilátov, a prihlasovateľ je slovenským subjektom, umiestnením prihláseného označenia na predmetných tovaroch vyrobených na Slovensku by mohlo reálne dôjsť k situácii, keď by spotrebiteľ očakávajúci výrobky pochádzajúce z Jamajky bol uvedený do omylu ohľadom ich zemepisného pôvodu.

Prvostupňový orgán poukázal na to, že klamnosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať do omylu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 13. augusta 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k správe úradu v stanovenej a ani predĺženej lehote nevyjadril.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že zápisnú prekážku podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach je možné prekonať tým, že prihlasovateľ uvedie, že prihlásené tovary majú

zemepisný pôvod zhodný so zemepisným názvom uvedeným v označení, resp. vhodným spôsobom preukáže vzájomnú spojitosť prihlasovateľa so zemepisným územím obsiahnutým v označení.

Prihlasovateľ poukázal na to, že napriek skutočnosti, že má sídlo na území Slovenskej republiky, dováža suroviny na výrobu svojich produktov zo zahraničia a na slovenskom trhu preto ponúka výrobky, ktorých suroviny pochádzajú z rozličných kútov sveta, vrátane karibskej oblasti.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že v súčasnosti má vo svojich skladových zásobách destilát karibského bieleho rumu, ktorý mu bol privezený prostredníctvom holandskej obchodnej spoločnosti E&A Scheer B.V., Ferengacht 316, 1016 CD Amsterdam, Holandsko. Na preukázanie tejto skutočnosti predložil doklad – Vyhlásenie o pôvode od dodávateľa z 8. februára 2012. V tejto súvislosti uviedol, že mieni zahájiť výrobu nového výrobku, ktorý bude obsahovať karibský trstinový destilát. Za týmto účelom plánuje naďalej nakupovať suroviny okrem iného aj z karibskej oblasti, resp. z Jamajky. Z tohto dôvodu podľa prihlasovateľa nie je možné, aby bol spotrebiteľ uvedený do omylu ohľadom zemepisného pôvodu tovarov označených označením „Jamaika“, keďže názvom navodzovaná asociácia v mysli spotrebiteľa bude celkom správna.

V ďalšom doplnil, že výroba produktu pod prihláseným označením nadväzuje na tradíciu spoločnosti Herbária Mikuláša L. v Trenčíne, ktorá v medzivojnovom období vyrábala výrobok s názvom „Jamaika rum“, o čom svedčí výtlačok z webovej stránky a historická etiketa, ktoré prihlasovateľ predložil na podporu svojich argumentov. Prihlasovateľ uviedol, že má záujem pokračovať v historicky tradičnej výrobe a predaji karibských liehovárnických špecialít v regióne.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie alebo aby prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie zostane v konaní o zápise do registra ochranných známk pre všetky nárokové tovary.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „Jamaika“, č. spisu POZ 1334-2014, bola prihlasovateľom OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, podaná 28. júla 2014 pre tovary „liehoviny, destiláty“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ sa snažil o prekonanie prvostupňovým orgánom konštatovanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach tým, že uviedol skutočnosti, ktoré podľa neho preukazujú spojitosť tovarov prihlasovateľa so zemepisným územím obsiahnutým v prihlásenom označení.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na skutočnosť, že zápisná prekážka upravená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach predstavuje typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok, keďže práve prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti prípadnej snahe prihlasovateľov uvádzať v ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách a dosiahnuť tým pre ne lepši odbyť. Zároveň sa však klamlivosť prihláseného označenia posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, a preto nie je dôležitý úmysel prihlasovateľa, tzn. či chcel alebo nechcel klamať alebo uvádzať do omylu.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „Jamaika“. Zároveň sa stotožňuje so stanoviskom prvostupňového orgánu, že uvedený slovný prvok je z pohľadu priemerného spotrebiteľa foneticky zhodný a z vizuálneho hľadiska sa len minimálne líši (zámenou písmen „i“ a „j“) v porovnaní s názvom ostrovného štátu „Jamajka“. Je preto zrejmé, že priemerný spotrebiteľ si napriek nepatrnému rozdielu, ktorý si však vôbec nemusí uvedomiť, prihlásené označenie pri jeho použití v súvislosti s destilátmi a liehovinami spojí s uvedeným zemepisným územím. Uvedené je podmienené tým, ako správne konštatoval aj prvostupňový orgán, že Jamajka je známa okrem iného práve výrobou destilátov, najmä rumu. Spotrebiteľia sa preto vzhľadom na význam slovného prvku prihláseného označenia môžu domnievať, že takto označené tovary – liehoviny a destiláty pochádzajú z územia štátu Jamajka. Tovary prihláseného označenia podľa znenia zoznamu tovarov a služieb zahŕňajú liehoviny a destiláty, ktoré môžu mať akýkoľvek pôvod, pretože prihlasovateľ v zozname tovarov a služieb nešpecifikoval, že požaduje ochranu pre prihlásené označenie iba vo vzťahu k destilátom a liehovinám pochádzajúcim z Jamajky. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny záver prvostupňového orgánu, že pri používaní prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom (t. j. aj liehovinám a destilátom, ktoré ako také, resp. ich zložky z Jamajky nepochádzajú) môže dochádzať ku klamaniu spotrebiteľa o zemepisnom pôvode týchto tovarov.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že mieni zahájiť výrobu nového výrobku, ktorý bude obsahovať karibský trstinový destilát, o čom má svedčiť dodávka tzv. karibského rumu z roku 2012, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v danom prípade ide zo strany prihlasovateľa len o tvrdenie, ktoré nie je podložené relevantnými dôkazmi. Samotná skutočnosť, že si prihlasovateľ v roku 2012, teda dva a pol roka pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, objednal dodanie neurčitého množstva karibského rumu, nepreukazuje, že tovary označené prihláseným označením skutočne obsahujú, resp. budú obsahovať zložky, ingrediencie pochádzajúce z Jamajky.

Nakoniec pokiaľ ide o odvolávku prihlasovateľa na tradíciu, podľa ktorej mala spoločnosť Herbária Mikuláša L. z Trenčína v medzivojnovom období vyrábať výrobok s názvom „Jamaika rum“, pričom snahou prihlasovateľa je nadviazať na túto tradíciu, je potrebné konštatovať, že tento argument je z hľadiska posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia irelevantný. V prípade zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach sa, ako už bolo uvedené, posudzuje spôsobilosť označenia klamať alebo uvádzať spotrebiteľa do omylu, čo nie je možné prekonať tým, že prihlasovateľ sa odvolá na tradíciu výroby alkoholického nápoja starú vyše 60 rokov, ktorá sa navyše týka inej spoločnosti, nie spoločnosti prihlasovateľa.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ mal možnosť vznesenú zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach prekonať jedine úpravou (zúžením) zoznamu tovarov a služieb, a to tak, aby tento obsahoval jedine tovary pochádzajúce alebo obsahujúce zložky z príslušného zemepisného územia Jamajky, čo však neurobil, a preto je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože je spôsobilé klamať o zemepisnom pôvode nárokováných tovarov. Vzhľadom na to je dôvodné prvostupňové rozhodnutie potvrdiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poznamenáva, že aj v prípade, ak by prihlasovateľ úspešne prekonal vznesenú zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, stále by bolo potrebné preskúmať, či je prihlásené označenie spôsobilé pre zápis do registra vo vzťahu k ďalším zákonným výlukám.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní

o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe 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