



Banská Bystrica 4. 8. 2017  
POZ 602-2014/II-56-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. mája 2015 namietateľom Ing. Mariánom B., Veľké Zálužie (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 602-2014/N-36-2015/Lut zo 17. apríla 2015 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014, do registra ochranných známkov, prihlasovateľa Ing. Otto Zizak, Tatranské námestie 7, 05801 Poprad (ďalej „prihlasovateľ“), 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 § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 602-2014/N-36-2015/Lut zo 17. apríla 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 602-2014/N-36-2015/Lut zo 17. apríla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu označenia „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014, (ďalej „prihlásené označenie“) do registra ochranných známkov. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov a služieb v triedach 21, 25, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že prihlásené označenie predstavuje jeho autorské dielo, ktoré vytvoril ako zamestnanec spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. Ďalej uviedol, že k uvedenému dielu si uplatňuje svoje autorské práva, pričom majetkové práva viažuce sa k tomuto dielu prináležia jeho zamestnávateľovi, t. j. spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. Namietateľ tiež uviedol, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra by mohli byť jeho autorské práva dotknuté.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že namietateľ predloženými dokladmi právne relevantným spôsobom nepreukázal tvrdenie, že je autorom diela totožného s prihláseným označením, a preto prvostupňový orgán dospel k záveru, že nebola naplnená podmienka na uplatnenie práv k autorskému dielu „La Passion“ podľa ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V úvode podaného rozkladu namietateľ uviedol, že napadnuté rozhodnutie je vydané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je nezákonné a vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Ďalej citoval časť napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán konštatoval, že: „*Samotné čestné vyhlásenie však bez ďalšieho nemožno pokladať za dôkaz, ktorý by preukazoval vznik namietaného autorského diela a navyše ide o čestné vyhlásenie, ktoré podal Ing. B., ktorý je konateľom spoločnosti FINE*

*DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. – namietateľ. Obsahom vyhlásenia sú teda skutočnosti, ktoré tvrdí sám namietateľ a keďže zákon o ochranných známkach vylučuje v konaní použiť ako dôkazný prostriedok čestné vyhlásenie účastníka konania, je takéto vyhlásenie ako dôkazný prostriedok neprípustné. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je potrebné upozorniť na to, že osobitné priemyselno-právne predpisy vylučujú aplikáciu § 39 správneho poriadku v konaní pred úradom, teda úrad nemôže pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania.“*

Namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán nepostupoval správne, keď čestné vyhlásenie predložené namietateľom nepripustil ako dôkazný prostriedok.

V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), ktoré definuje účastníka konania.

Ďalej namietateľ pripomenul, že správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav vecí a za tým účelom si zaobstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Následne poukázal na § 32 ods. 2 a 3 správneho poriadku. Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnejmu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Podľa § 32 ods. 3 správneho poriadku na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

Namietateľ zastával názor, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neuviedol žiadne relevantné znenie zákona ani predpisu, ktoré by vylučovalo aplikáciu § 39 správneho poriadku v konaní pred úradom. V tejto súvislosti uviedol, že pokiaľ úrad mal pochybnosti o predložených dokladoch, mohol konať v zmysle § 21 správneho poriadku a doplniť dokazovanie ústnym pojednávaním, čím by predišiel nezrovnalostiam v napadnutom rozhodnutí, napr. v súvislosti s osobou konateľa spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o., za ktorého prvostupňový orgán nesprávne považoval Ing. Mariána B. Namietateľ na vysvetlenie uviedol, že konateľmi spoločnosti sú Marián B. a Renáta B., obidvaja bytom Veľké Zálužie, pričom Ing. Marián B., bytom Veľké Zálužie (namietateľ v postavení podávateľa rozkladu) je zamestnancom tejto spoločnosti a nie jej konateľom. Uvedené skutočnosti je možné si overiť v obchodnom registri vedenom na internete.

Namietateľ spochybnil posúdenie predložených dôkazových materiálov prvostupňovým orgánom, konkrétne jeho konštatovanie o chýbajúcej prílohe emailu, ktorým bola objednaná výroba sít u spoločnosti Kasi servis, sport, s. r. o. Vzhľadom na to, že v emaily bolo presne uvedené, čo je predmetom objednanej výroby, pričom z neho vyplynula aj súvislosť s osobou namietateľa, je zrejme, že predmetný email je ako dôkaz postačujúci. Navyše v prípade pochybností mohol prvostupňový orgán vyzvať namietateľa, aby uvedenú prílohu doplnil. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že v prípade potreby je pripravený predmetnú prílohu predložiť.

Ďalej sa namietateľ nestotožnil s konštatovaním prihlasovateľa vo vyjadrení k námietkam, že „*nevidí logický ani právny dôvod na to, aby prihlásené označenie v čiernobielym prevedení nemohlo byť zapísané ako ochranná známka do registra ochranných známk. Podľa jeho názoru sa každé slovo dá a môže používať v rôznych variáciách a spojeniach, a preto jeho použitie v konkrétnej jednej etikete neznamená, že sa už nikdy nemôže použiť*“. Nesúhlas s uvedeným namietateľ zhrnul do nasledovných konštatovaní. Prihlasovateľ si dal zapísať slovnú ochrannú známku a nie spojenia a variácie rôznych spojení. Prihláška ochrannej známky „LAPASSION“ bola podaná v zlej viere, o čom svedčí skutočnosť, že rozhodnutím úradu zn. POZ 601-2014/Z-51-2015 z 28. januára 2015 bolo zastavené konanie o prihláške kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014, a to na základe vyhlásenia prihlasovateľa, že netrvá na pokračovaní konania o predmetnej prihláške ochrannej známky, čo úrad považoval za návrh účastníka na zastavenie konania podľa § 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Na základe uvedeného je zrejme, že prihlasovateľ požiadal o zastavenie konania o prihláške „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014, pretože nebol autorom označenia, ktoré bolo predmetom tejto prihlášky ochrannej známky. Podľa namietateľa je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že prihlasovateľ sa nevyjadril ani k jednému z bodov odôvodnenia námietok podaných proti prihláške ochrannej známky „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014.

Namietateľ zotrval na konštatovaní, že autorom označenia „LA PASSION“ je on a nie prihlasovateľ, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 2. septembra 2015 predložil spoločné stanovisko, v ktorom sa vyjadril jednak k rozkladu proti napadnutému rozhodnutiu a tiež k rozkladu podanému proti rozhodnutiu úradu zn. POZ 602-2014/N-35-2015/Lut zo 17. apríla 2015, ktorým podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli zamietnuté ďalšie námietky proti zápisu označenia „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014 do registra ochranných známkov. Zároveň sa v tomto stanovisku vyjadril k pripomienkam podaným proti zápisu prihláseného označenia do registra v zmysle § 29 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (tieto boli obsiahnuté v rozkladoch podaných proti uvedeným rozhodnutiam), ktoré namietateľ a spoločnosť FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. odôvodnili tým, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Prihlasovateľ uviedol, že súhlasí s napadnutým rozhodnutím, ako aj s rozhodnutím zn. POZ 602-2014/N-35-2015/Lut zo 17. apríla 2015, pričom zotrváva na svojej argumentácii, ktorú uviedol v rámci konania o námietkach.

Ďalej konštatoval, že prihláška ochrannej známky „LAPASSION“ bola podaná v súlade so zákonom a námietky podané proti zápisu označenia, ktoré je jej predmetom, do registra ochranných známkov sú nedôvodné.

Prihlasovateľ v súvislosti s argumentom uvedeným v rozklade podanom proti rozhodnutiu úradu zn. POZ 602-2014/N-35-2015/Lut zo 17. apríla 2015, že „p. Zizak výrobok nevyrába a v prípade iba slovného označenia by došlo k zámene s našim výrobkom a ťažil by z doterajšej prezentácie výrobku a investícií do propagácie výrobku“ požiadal úrad, aby prihliadol aj na jeho argumentáciu uvedenú v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 238934 „Fine Destillery LAPASSION“ za neplatnú, ktorý doplnil 13. júla 2015. Pripomenul, že namietateľ používa slovo „LAPASIONE“ vždy spoločne s označením „ROMANCE“, ku ktorému si nárokuje práva prihlasovateľ, pričom namietateľ je ten, ktorý využíva meno a popularitu výrobku prihlasovateľa označeného „ROMANCE“. Zároveň namietateľ svoje výrobky označené „LAPASIONE ROMANCE“ prezentuje ako alternatívu k výrobkom prihlasovateľa. S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že namietateľ ťaží z investícií, ktoré prihlasovateľ vložil do reklamy a propagácie.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že o existencii zlej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky „LAPASSION“ svedčí skutočnosť, že rozhodnutím úradu zn. POZ 601-2014/Z-51-2015 z 28. januára 2015 bolo podľa § 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zastavené konanie o prihláške kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že o zastavenie konania požiadal na základe požiadavky a upozornenia od francúzskej firmy CLS REMY COINTREAU, pretože ako seriózny podnikateľ rešpektuje partnerské vzťahy a požiadavky renomovaných európskych spoločností.

Uvedené skutočnosti prihlasovateľ zhrnul do konštatovania, že pán B. a spoločnosť Fine Destillery Slovakia, s. r. o., si prisvojili jeho označenie „ROMANCE“, pričom si prisvojili aj označenie „LAPASIONE“, ktoré prináleží spoločnosti CLS REMY COINTREAU. V tejto súvislosti doplnil, že výrobky spoločnosti CLS REMY COINTREAU, ktoré je možné pozrieť si na webe, obsahujú okrem označenia „PASSION“ aj veľmi podobné farby ako tie, ktoré na svojich výrobkoch používa namietateľ. V prílohe svojho vyjadrenia k rozkladu prihlasovateľ predložil doklady, s cieľom preukázať ním uvedené skutočnosti.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol rozklad a potvrdil prvostupňové 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

Prihláška slovej ochranej známky „LAPASSION“, číslo spisu POZ 602-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4. apríla 2014 prihlasovateľom Ing. Otto ZIZAK, Tatranské námestie 7, 058 01 Poprad, a zverejnená vo vestníku úradu 4. septembra 2014 pre tovary „*poháre papierové a z plastických hmôt; sklenené poháre*“ v triede 21, „*odev; obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25, „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33 a služby „*reklamné služby; maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu spisu k prihláške ochranej známky „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014, je zrejmé, že proti predmetnej prihláške ochranej známky, okrem námietok podaných 20. októbra 2014 Ing. Mariánom B., boli v ten istý deň podané aj námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. d), f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré podala spoločnosť FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. Rozhodnutím prvostupňového orgánu zn. POZ 602-2014/N-35-2015/Lut zo 17. apríla 2015 (proti ktorému bol tiež podaný rozklad) boli podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky, ktoré podala spoločnosť FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o.

Z obsahu rozkladu podaného proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu zn. POZ 602-2014/N-36-2015/Lut zo 17. apríla 2015, o ktorom orgán rozhodujúci o rozklade rozhoduje v tomto rozhodnutí, vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podmienok úspešného uplatnenia námietok podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach s ohľadom na namietateľom predložené dôkazové materiály.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, t. j. z dôvodu zásahu do autorského práva, je možné zhrnúť nasledovne. Namietateľ musí preukázať existenciu autorského diela a vytvorenie tohto diela pred dňom podania prihlášky ochranej známky, ďalej musí preukázať oprávnenie namietateľa na uplatnenie práv k autorskému dielu a poslednou podmienkou je, že uvedené práva môžu byť použitím prihláseného označenia dotknuté, pričom len ak sú kumulatívne splnené všetky uvedené podmienky, je možné podaným námietkam vyhovieť.

V januári 2014, ktorý namietateľ uviedol ako čas, kedy mal pre spoločnosť FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. vytvoriť obal pre nový nápoj, resp. grafickú úpravu fľaše alebo etiketu (citácia z čestného vyhlásenia; dôkaz č. 1) pre výrobu alkoholického nápoja a vymyslieť názov produktu – „La Passion“, pre oblasť autorského práva platila právna úprava obsiahnutá v zákone č. 608/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“). V zmysle tohto autorského zákona (§ 7) je predmetom autorského práva literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä slovesné dielo a počítačový program, ústne povedané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška, divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie, hudobné dielo s textom alebo bez textu, audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo, maľba, kresba, náčrt, ilustrácia,

socha a iné dielo výtvarného umenia, fotografické dielo, architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Obdobná právna úprava je obsiahnutá aj v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý je v súčasnosti platným právnym predpisom pre oblasť autorského práva.

Predmetom ochrany podľa autorského zákona je teda len dielo, ktoré okrem iných znakov napĺňa aj požiadavku určitej tvorivej úrovne, resp. tvorivej duševnej činnosti autora. Vzhľadom na uvedené napr. slovo, či slovné spojenie z bežnej slovnice, ktoré nemá znaky jedinečnosti, nemožno považovať za autorské dielo.

Čo sa týka skúmania podmienok úspešného uplatnenia námietok podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ predloženými dokladmi právne relevantným spôsobom nepreukázal svoje tvrdenie, že je autorom diela totožného s prihláseným označením, a teda v predmetnom prípade nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia námietok v zmysle citovaného ustanovenia. Prvostupňový orgán ku uvedenému záveru dospel na základe posúdenia nasledovných dôkazových materiálov, ktoré predložil namietateľ spolu s námietkami:

- čestného vyhlásenia Mariána B. zo 7. októbra 2014 (dôkaz č. 1),
- fotokópie emailu z 27. februára 2014 (dôkaz č. 2),
- fotokópie faktúry č. FV-547/2014 z marca 2014 (dôkaz č. 3),
- vyobrazenia fliaš s etiketou, grafiky etikety a iných propagačných materiálov obsahujúcich slovný prvok „LAPASSION“ (dôkaz č. 4),
- výdajky zo 7. marca 2014 (dôkaz č. 5).

V súvislosti s namietateľom predloženými dôkazovými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V čestnom vyhlásení (dôkaz č. 1) p. Ing. Marián B., Veľké Zálužie uviedol, že „od mája 2008 som zamestnancom spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. Na základe uvedeného som v období od októbra 2013 bol prítomný pri vytváraní a uvádzaní na trh nového výrobku alkoholického nápoja LA PASSION. V súvislosti s uvedeným som ako zamestnanec mal za úlohu vytvoriť pre zamestnávateľa obal pre nový nápoj, resp. grafickú úpravu fľaše alebo etiketu. Na základe uvedeného som vo februári 2014 vytvoril návrh, ktorým mala byť pred plnením upravená celá fľaša vrstvením farby. Zároveň som vymyslel aj názov produktu LaPassion. Následne zamestnávateľ objednal na základe môjho grafického návrhu v spoločnosti KASI Bratislava, ktorá mala realizovať úpravu fliaš, špeciálne sitá na túto úpravu, bez ktorých vrstvenie farieb nie je možné. Grafický návrh označenia fliaš som od počiatku vnímal ako svoje autorské dielo, resp. zamestnanecké dielo, ku ktorému má majetkové práva môj zamestnávateľ“.

Dôkaz č. 2 predstavuje fotokópiu emailovej komunikácie z 27. februára 2014 medzi p. Ing. Mariánom B., vedúcim výroby spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA s. r. o. a spoločnosťou Kasi servis, sport, s. r. o., predmetom ktorej bola objednávka na výrobu kompletného sita potrebného na tvorbu grafiky nového výrobku „LAPASSION“. V objednávke je uvedené, že grafika nového výrobku „LAPASSION“ sa nachádza v prílohe predmetného emailu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že uvedená príloha, obsahujúca vyobrazenie predmetnej grafiky, nebola predložená.

Fotokópia faktúry č. FV-547/2014 z 3. marca 2014 (dôkaz č. 3) preukazuje finančné plnenie medzi spoločnosťou KASI, a. s., Bratislava ako dodávateľom a spoločnosťou Fine Destillery Slovakia s. r. o. Predmetom zdaniteľného obchodu v uvedenej faktúre je okrem iného výroba filmu, fotošablóna, nový rám atď. S ohľadom na dátum dodania a predmet faktúry možno predpokladať, že táto faktúra súvisí s dôkazom č. 2.

Dôkaz č. 4 predstavujú vyobrazenia likéru s označením „LAPASSION“ od spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. Vyobrazenia likéru sa nachádzajú v propagačných materiáloch – napríklad v Katalógu exkluzívnych ovocných destilátov „Fine Destillery“ od spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o., ktorý ale nie je datovaný. Ďalej sa nachádzajú na pozvánke na podujatie s názvom „MDŽ SALSA NOCHE“, ktoré sa malo konať 8. marca 2014, ako aj na fotografii stojanového baneru, ako súčasť prezentačnej akcie namietateľa, ktorá sa mala konať 1. marca 2014 v Kaštieli Čereňany. Súčasťou dôkazu je

aj 2D grafika likéru „LAPASSION“ na čiernom a bielom pozadí, a tiež 3D vyobrazenie likéru „LAPASSION“ na fľaši na čiernom a bielom pozadí, bez zrejmeho datovania. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že na etikete likéru sa okrem slovného označenia „LAPASSION“ nachádzali aj ďalšie slovné prvky v slovenčine „LÁSKA, ZÁŽITOK, NEŽNOSŤ, RADOSŤ, POŽITOK atď.“, v angličtine „ROMANCE, EXPERIENCE, LOVE ...“ a vo francúzštine „MON AMOUR/JE T'AIME, L'AMOUR, TOUJOURS atď.“, ktoré v rámci etikety vytvárajú špeciálne priestorové usporiadanie. Súčasťou dôkazu sú aj fotografie obsahujúce vyobrazenia fliaš likéru „LAPASSION“. Pri každej fotografii sa nachádza popis, podľa ktorého ide o fotografie banneru likéru „LAPASSION“ zverejneného na Facebooku, a tiež o fotografie likéru priamo z reštauračných prevádzok: ZAHIR COFFEE & DRINKS – Nitra, SÝPKA U LUDVÍKA – Báb, PIVNICA U ZLATEJ HUSI – Slovenský Grob a CAFÉ LENORA – Nitra. Predmetné fotografie, podľa popisu uvedeného pod nimi mali byť zhotovené a umiestnené na Facebooku v období od februára do apríla 2014.

Z predloženej výdajky zo 7. marca 2014 (dôkaz č. 5) vyplýva, že na trh bol uvedený tovar „LAPASSION“.

Na základe zhodnotenia dôkazových materiálov predložených namietateľom, a to jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k nasledovným záverom.

Spoločnosť FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o., v období marca 2014 prezentovala a uvádzala na trh likér s označením „LAPASSION“. Červeno-zlato-čiernej etikete tohto likéru podľa predložených vyobrazení dominoval slovný prvok „LAPASSION“. Okrem neho sa na etikete nachádzali aj ďalšie slovné prvky v slovenčine „LÁSKA, ZÁŽITOK, NEŽNOSŤ, RADOSŤ, POŽITOK atď.“, v angličtine „ROMANCE, EXPERIENCE, LOVE ...“ či vo francúzštine „MON AMOUR/JE T'AIME, L'AMOUR, TOUJOURS atď.“, ktoré vytvárali špeciálne priestorové usporiadanie.

Z predložených dôkazov ďalej vyplynulo, že uvedeniu likéru „LAPASSION“ na trh predchádzala príprava návrhu grafiky pre nový výrobok, na ktorom sa podieľala spoločnosť KASI, a. s., ktorá na základe emailovej objednávky odoslanej p. Ing. Mariánom B., vedúcim výroby v spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA s. r. o., mala vyrobiť kompletne sito potrebné na tvorbu grafiky tohto nového výrobku. Súčasťou emailu objednávky na výrobu nového sita pre pripravovanú grafiku výrobku „LAPASSION“ mala byť aj príloha obsahujúca vyobrazenie predmetnej grafiky, ktorú však namietateľ v rámci predložených dokladov nepredložil. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že samotná skutočnosť, že p. Ing. Marián B. bol odosielateľom predmetnej objednávky, automaticky nesvedčí v prospech toho, že bol autorom grafiky nového výrobku.

Namietateľ v rámci dôkazov predložených spolu s námietkami predložil čestné vyhlásenie (dôkaz č. 1), v ktorom uviedol, že v období pred podaním prihlášky ochrannej známky „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014, ako zamestnanec spoločnosti FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o., v rámci zamestnaneckých úloh vytvoril „obal pre nový nápoj, resp. grafickú úpravu fľaše alebo etiketu“. Tiež v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že vymyslel názov produktu „LaPassion“ a že grafický návrh označenia od počiatku vnímal ako jeho autorské dielo, resp. zamestnanecké dielo, ku ktorému má majetkové práva jeho zamestnávateľ - spoločnosť FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s. r. o. Je teda zrejme, že sám namietateľ poukazuje predovšetkým na grafický návrh obalu či etikety fľaše. V súvislosti s predloženým čestným vyhlásením namietateľ odmietol postup prvostupňového orgánu, ktorý toto čestné vyhlásenie nepripustil ako dôkazný prostriedok s odvolaním sa na § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, na konanie pred úradom v zmysle tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov] s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60. V § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach sú teda uvedené ustanovenia správneho poriadku, ktorých aplikácia je v konaní podľa zákona o ochranných známkach výslovne vylúčená. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že v konaní pred úradom je vylúčená aj aplikácia § 39 správneho poriadku, ktorá v správnom konaní pripúšťa namiesto dôkazu aj čestné vyhlásenie účastníka konania. Zároveň je vhodné poukázať na samotné znenie § 39 ods. 1 správneho poriadku, z ktorého vyplýva, že osobitný predpis (v predmetnom prípade je ním zákon o ochranných známkach) môže čestné vyhlásenie nepripúšťať.

Berúc do úvahy uvedené, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že postup prvostupňového orgánu, ktorý v posudzovanej veci ako dôkazný prostriedok nepripustil čestné vyhlásenie účastníka konania (namietateľa), bol správny a dôvodný s ohľadom na § 51 ods. 5 zákona o ochranných

známkach a § 39 ods. 1 správneho poriadku. Správnosť postupu prvostupňového orgánu nespochybňuje ani poukazovanie namietateľa na rozpor s ustanovením § 32 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia atď. Aj v súvislosti s uvedeným argumentom namietateľa je potrebné poukázať na § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého je v konaní podľa zákona o ochranných známkach výslovne vylúčená aj aplikácia § 32 správneho poriadku.

Avšak bez ohľadu na prípustnosť čestného vyhlásenia namietateľa, ako podkladu pre rozhodnutie v tomto konaní, a dôkaznú silu ďalších dokladov predložených v konaní, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za vhodné uviesť, že z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že Ing. Marián B. vytvoril návrh etikety fľaše (obal pre nový nápoj), ktorý sa vyznačoval grafickou a farebnou úpravou pozostávajúcou predovšetkým zo slovných prvkov v rôznych jazykoch, ktoré tak vytvorili určitú kompozíciu (usporiadanie). Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že takáto etiketa by mohla spĺňať definíciu autorského diela podľa autorského zákona [kresba, náčrt; § 7 ods. 1 písm. f) autorského zákona]. V posudzovanom prípade však námietky smerujú proti zápisu prihláseného slovného označenia „LAPASSION“. Vzhľadom na uvedené aj v prípade, ak by bola otázka ohľadne autorstva etikety fľaše uzatvorená v prospech namietateľa, nemalo by to vplyv na výsledok posúdenia námietok podaných podľa § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z., pretože podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade používaním prihláseného slovného označenia by nemohli byť dotknuté práva k autorskému dielu, konkrétne k dielu, ktorým je kresba (resp. náčrt) – etiketa fľaše v konkrétnej grafickej a farebnej úprave. V tejto súvislosti tiež orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že samotné prihlásené označenie (slovo „LAPASSION“) nie je podľa jeho názoru autorským dielom (nesplňa definíciu autorského diela; predovšetkým nie je výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora). Ide len o označenie, ktoré tvorí francúzske slovo „la passion“ (vášeň, náruživosť) uvedené bez medzery. Rovnaký názor zastáva orgán rozhodujúci o rozklade aj vo vzťahu k slovu „La Passion“.

Namietateľ vo svojej argumentácii ohľadne autorstva stotožňuje slovo „La Passion“ (resp. prihlásené slovné označenie „LAPASSION“) s označením – etiketou, ktorá by mohla spĺňať definíciu autorského diela podľa autorského zákona, čo však nie je správne.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že námietky namietateľa podané podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach je potrebné zamietnuť, nakoľko v konaní nebola preukázaná existencia takého autorského diela, ku ktorému práva by mohli byť používaním slovného prihláseného označenia dotknuté.

Namietateľ v podanom rozklade tiež uviedol, že prihláška ochrannej známky „LAPASSION“, číslo spisu POZ 602-2014, nebola podaná v dobrej viere, pretože autorom prihláseného označenia nie je prihlasovateľ, ale namietateľ, o čom má svedčiť zastavenie konania o prihláške kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014.

Pokiaľ ide o tvrdenie namietateľa, že prihláška ochrannej známky „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014, nebola podaná v dobrej viere, orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že predmetom posúdenia v tomto konaní sú námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra podané z dôvodu kolízie s autorským právom a nie posúdenie existencie či neexistencie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (absolútna zápisná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ide o navzájom odlišné známkoprávne inštitúty, ktorých úspešné uplatnenie si vyžaduje splnenie odlišných podmienok. Pri posudzovaní opodstatnenosti podaných námietok podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach nie je relevantné, či prihláška ochrannej známky „LAPASSION“, č. spisu POZ 602-2014, bola alebo nebola podaná v dobrej viere. Pre úplnosť je potrebné doplniť, že existenciu či neexistenciu dobrej viery pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky úrad skúmal v rámci samostatného konania o pripomienkach. Na základe výsledku prieskumu predmetných pripomienok úrad dospel k záveru, že nebolo preukázané naplnenie znakov konania v zlej viere pri podaní uvedenej prihlášky ochrannej známky, a preto je potrebné predmetné pripomienky považovať za neopodstatnené.

Pokiaľ ide o poukázanie namietateľa na zastavenie konania o prihláške kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozhodnutím úradu zn. POZ 601-2014/Z-51-2015 z 28. januára 2015 bolo podľa § 51 ods. 8 zákona o ochranných známkach zastavené konanie o prihláške kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014, z dôvodu vyhlásenia prihlasovateľa, že netrvá na pokračovaní konania o tejto prihláške ochrannej známky,

čo úrad považoval za návrh účastníka na zastavenie konania podľa § 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že zo samotného vyhlásenia prihlasovateľa, že netrvá na pokračovaní konania o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 601-2014, nie je možné vyvodiť žiadne skutočnosti, ktoré by boli významné pre posúdenie námietok podaných podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach proti zápisu prihláseného označenia „LAPASSION“ (POZ 602-2014) do registra. Zastavenie konania o prihláške kombinovanej ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014, z dôvodu § 51 ods. 8 zákona o ochranných známkach, nemožno považovať za dôkaz, ktorý by preukazoval skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie námietok podaných podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach proti prihlásenému označeniu „LAPASSION“. V tejto súvislosti možno tiež poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ to, že požiadal o zastavenie konania o prihláške ochrannej známky „LA PASSION“, č. spisu POZ 601-2014, odôvodnil vo vyjadrení k rozkladu tým, že vyhovel požiadavke francúzskej firmy CLS REMY COINTREAU, pričom v tejto súvislosti doložil doklady (kópiu listu z 15. septembra 2014 adresovaného p. Ing. Ottovi Zizakovi od spoločnosti CLS RÉMY COINTREAU a kópiu súvisiacej emailovej komunikácie prihlasovateľa s touto spoločnosťou).

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje napokon za potrebné vyjadriť sa aj k argumentácii namietateľa, v rámci ktorej pri sponybní posúdenia ním predložených dokladov prvostupňovým orgánom uviedol, že prvostupňový orgán ho mal vyzvať na doplnenie chýbajúcej prílohy dôkazu č. 2, keďže predmetný dôkaz považoval za nedostatočný. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na tzv. koncentračnú zásadu námietkového konania vyplývajúcu z § 30 zákona o ochranných známkach, podľa ktorej sa na doplnenie a rozšírenie námietok a dôkazy predložené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na podanie námietok neprihliada. Predloženie dôkazových prostriedkov namietateľom až v rámci konania o rozklade je nutné považovať za doplnenie dôkazov po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, ktoré v zmysle predmetného ustanovenia nie je prípustné. Zároveň v súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa poukazujúcou na ustanovenia správneho poriadku je potrebné poukázať na ustanovenia § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorých je účastník konania povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Aplikácia ustanovenia § 32 správneho poriadku, na ktoré poukázal v rozklade namietateľ, je v zmysle § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v konaní o ochranných známkach výslovne vylúčená.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade prvostupňový orgán rozhodol správne a v súlade s platnými právnymi predpismi, keď zamietol námietky podané z dôvodov podľa § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach proti zápisu prihláseného označenia do registra. 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky



Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Marián B.  
Veľké Zálužie

II.

Ing. Otto Zizak  
Tatranské námestie 7  
058 01 Poprad