



Banská Bystrica 29. 3. 2021

POZ 1192-2019/II-25-2021

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. júna 2020 prihlasovateľom Jozefom Farským, Na Pasienuku 100, 900 25 Chorvátsky Grob, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1192-2019/Z-47-2020 z 13. februára 2020 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 1192-2019, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1192-2019/Z-47-2020 z 13. februára 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1192-2019/Z-47-2020 z 13. februára 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá



prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 1192-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“) vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom, t. j. k tovarom „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože obsahuje vyobrazenie heraldického leva, ktorý je chránený podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej „Parížsky dohovor“) pre Českú republiku pod číslom CZ29 (ďalej „chránené označenie“). Podľa článku 6 ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru sa únijske krajiny zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a vhodnými opatreniami zakážu, aby sa bez splnomocnenia príslušných miest používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známok erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijských krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska. Prvostupňový orgán uviedol, že pokiaľ prihlasovateľ nebude mať udelený súhlas prostredníctvom splnomocnenia príslušných orgánov k tomu, aby sa prihlásené označenie obsahujúce štátny znak českého heraldického leva mohlo stať ochrannou známkou, nie je možné predmetné označenie zapísať do registra ochranných známok.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 19. júla 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ sa v stanovenej, ani v predĺženej lehote do 26. novembra 2019 kvýsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nevyjadril, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s prvostupňovým rozhodnutím nesúhlasil a označil ho za nezákonné.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán vec nesprávne posúdil a skutočný stav veci nezistil riadne, čím porušil svoju zákonnú povinnosť, ktorú mu ukladá § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zároveň zastal názor, že dôvod uvedený v napadnutom rozhodnutí, pre ktorý bola prihláška ochrannej známky uznaná za nespôsobilú na zápis do registra ochranných známk, neexistuje.

V nadväznosti na uvedené konštatoval, že jedným zo znakov, resp. prejavov štátnej zvrchovanosti sú štátne symboly. V prípade Českej republiky je to aj malý štátny znak tvorený červeným poľom, na ktorom je umiestnený strieborný dvojchvostý lev v skoku so zlatou zbrojou a zlatou korunou. Podľa prihlasovateľa práve tento znak ako celok predstavuje označenie chránené podľa Parížskeho dohovoru. Vyobrazenie samotného leva, na ktorý poukazuje prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, nepredstavuje podľa názoru prihlasovateľa štátny znak Českej republiky, a teda nepodlieha žiadnej ochrane podľa Parížskeho dohovoru.

Prihlasovateľ zastal názor, že pri pohľade na prihlásené označenie je zrejmé, že toto neobsahuje malý štátny znak Českej republiky, ani jeho napodobeninu, nakoľko lev na hlave nemá korunu, ale nad hlavou má hviezdu, nie je umiestnený na červenom gotickom štíte a v strede svojho tela má symbol Slovenského národného povstania. S ohľadom na celkový obsah a účel prihláseného označenia je nepochybné, že ide o napodobeninu štátneho znaku ČSSR používaného od roku 1960 a tvoreného bielym levom, nad ktorým sa nachádza päťcípá hviezda a na hrudi má symbol Slovenského národného povstania (na červenom pozadí modrý Kriváň, na ktorom horí oheň). Podľa prihlasovateľa však ani skutočnosť, že prihlásené označenie je napodobeninou štátneho znaku ČSSR, nie je dôvodom spôsobujúcim jeho zápisnú nespôsobilosť, nakoľko ČSSR v súčasnosti už nie je existujúca úniijná krajina, a teda čl. 6 ter Parížskeho dohovoru nemožno v tomto prípade aplikovať.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.

Prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 1192-2019 bola podaná 5. júna 2019 prihlasovateľom Jozefom Farským, Na Pasienuku 100, 900 25 Chorvátsky Grob, pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým rozhodnutím a označil ho za nezákonné z dôvodu, že prvostupňový orgán vec nesprávne posúdil a skutočný stav veci nezistil riadne. Podľa prihlasovateľa dôvod uvedený v napadnutom rozhodnutí, pre ktorý bola prihláška ochrannej známky uznaná za nespôsobilú na zápis do registra ochranných známk, neexistuje.

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. h) zákona o ochranných známkach predstavuje zápisnú prekážku verejnoprávneho charakteru uplatňovanú úradom *ex offo*, ktorej cieľom je zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv. V zmysle predmetného ustanovenia sa do registra ochranných známk nezapíše označenie, ktoré obsahuje bez súhlasu príslušných orgánov označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru, článku 6 *ter* Parížskeho dohovoru. Účelom tohto článku je vylúčiť zápis a používanie ochranných známk, ktoré sú rovnaké alebo do veľkej miery podobné znakom štátnej zvrchovanosti, úradným skúšobným, puncovným a záručným značkám zavedeným štátmi alebo symbolickým znakom, skratkám či názvom medzivládnych organizácií. Krajiny, ktoré tvoria tzv. Úniu a medzi ktoré patrí aj Slovenská republika, sa zaviazali nezapisovať do registrov ochranných známk označenia, ktorými sú erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti, a to ani v prípadoch, ak by tieto tvorili len časť prihláseného označenia. Ochrana uvedených znakov je široká, pretože článok 6 *ter* Parížskeho dohovoru sa vzťahuje nielen na presné kópie symbolického znaku, ale aj jeho napodobeniny, teda také prvky ochranných známk, ktoré preberajú alebo napodobňujú erby, vlajky alebo iné znaky štátnej zvrchovanosti.

Na uplatnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach postačuje, ak len jediný prvok prihláseného označenia predstavuje takýto erb, vlajku alebo iný znak štátnej zvrchovanosti, resp. jeho napodobeninu (vrátane napodobeniny z heraldického hľadiska). V prípade prihlášky ochrannej známky, ktorá obsahuje erb, vlajku alebo iný znak štátnej zvrchovanosti, nie je rozhodný zoznam tovarov alebo služieb uvedený v prihláške, ale úrad je povinný zamietnuť prihlášku vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom alebo službám. Zápisnú prekážku podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach možno preklenúť, ak prihlasovateľ predloží v konaní o zápise písomný súhlas príslušného orgánu so zápisom označenia ako ochrannej známky.

Zoznam erbov a štátnych znakov, ktoré sú vylúčené zo zápisu do registra ochranných známky podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach, vedie Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva, pričom tento zoznam je dostupný na webovej stránke <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>. Vyobrazenie heraldického leva, ktorý je chránený pre Českú republiku, sa v predmetnom zozname nachádza pod číslom CZ29 (chránené označenie).

Vyobrazenie chráneného označenia:



Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je obrazovým označením, ktoré je tvorené vyobrazením fľaše v postupne zoradených odtieňoch modrej farby – odspodu bledomodrá až tmavomodrá na vrchu. V strede fľaše je slovný prvok „CSSR“ napísaný veľkými tlačnými písmenami bielej farby, medzi ktorými sú malé hviezdčky. Pod ním je slovný prvok „VODKA“, ktorý je tiež napísaný veľkými tlačnými písmenami bielej farby, a je umiestnený medzi dvoma kratšími čiarami (akoby pomlčkami). V porovnaní so slovným prvkom „CSSR“ je slovný prvok „VODKA“ napísaný podstatne menšími písmenami. Pod uvedenými slovnými prvkami sa nachádza malý obrys mapy územia Československa bielej farby, ktorej spodná pravá časť (akoby spodná časť Slovenska) je vyznačená červenou farbou. V strede mapy sa nachádza ťažšie viditeľné slovo „NASA“ napísané veľkými tlačnými písmenami bielej farby. Pod mapou je umiestnená nečitateľná biela etika s tenkým červeným pásikom. Nad slovným prvkom „CSSR“, teda v hornej časti fľaše, je obrázok veľkého bieleho leva, ktorý smeruje pohľadom doľava, je postavený na zadných labách, predné laby má vystreté pred hrudou, má vyplazený jazyk, rozdvojený a raz prepletený chvost, nad hlavou bielu hviezdu a na hrudi erb pozostávajúci z modrého kopca s bielym plameňom a červeného pozadia. Na hrdle fľaše sa nachádza modrý pásik pripomínajúci kontrolnú známku (kolok) na fľašiach s alkoholom. Tento pásik je tvorený erbom umiestneným v spodnej časti (v erbe na červenom pozadí je znázornený ten istý, len podstatne menší biely lev) a drobnými slovnými prvkami „CSSR“, „HRDÝ NÁROD“ a „HRDÁ VODKA“, ktoré sú napísané vertikálne bielou farbou.

Chránené označenie je tvorené erbom, v ktorom je na sivom pozadí biely lev smerujúci pohľadom doľava s vyplazeným jazykom a korunou na hlave, postavený na jednej zadnej labe, pričom laby má vystreté pred sebou a má rozdvojený a raz prepletený chvost.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade pri porovnaní leva v prihlásenom označení a leva tvoriaceho chránené označenie je už na prvý pohľad zrejmé, že samotné vyobrazenia levov sú do veľkej miery podobné. Oba levy sú postavené na zadných labách, resp. labe, smerujú pohľadom doľava, predné laby majú vystreté pred sebou, jazyk je vyplazený a chvost rozdvojený a raz prepletený. Rozdiely spočívajú iba v predmete umiestnenom na hlave, resp. nad hlavou (korunka v chránenom označení vs. hviezda v prihlásenom označení), erbe na hrudi (prihlásené označenie) a v mierne odlišnom znázornení srsti týchto levov.

Vzhľadom na skutočnosť, že vyobrazenia levov sú do veľkej miery podobné, ako aj skutočnosť, že článok 6 ter Parížskeho dohovoru poskytuje ochranu nielen v prípade použitia erbov, vlajok alebo iných znakov štátnej zvrchovanosti, ale aj v prípade, ak prihlásené označenie obsahuje prvky, ktoré tieto erby, vlajky alebo iné znaky štátnej zvrchovanosti preberajú či napodobňujú, resp. tvoria len časť prihláseného označenia, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v posudzovanom prípade nemožno dospieť k inému záveru ako ku konštatovaniu, že prihlásené označenie obsahuje vyobrazenie takého znaku, ktorý je chránený podľa článku 6 ter Parížskeho dohovoru.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach, pretože obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenie chránené podľa medzinárodného dohovoru.

K tvrdeniam prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že v prípade Českej republiky je jedným zo znakov štátnej zvrchovanosti, t. j. chráneným označením malý štátny znak tvorený červeným poľom, na ktorom je umiestnený strieborný dvojchvostý lev v skoku so zlatou zbrojou a zlatou korunou, a teda vyobrazenie samotného leva takéto označenie nepredstavuje a nepodlieha žiadnej ochrane podľa Parížskeho dohovoru, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Ako už bolo uvedené, na uplatnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach stačí, ak len jediný prvok prihláseného označenia predstavuje časť chráneného znaku štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeninu. Rovnaké skutočnosti vyplývajú aj z rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-202/08 P a C-208/08 P zo 16. júla 2009 (bod 47 a nasl.). V posudzovanom prípade je vyobrazenie leva v prihlásenom označení podobné s chráneným označením a zároveň tvorí podstatný a výrazný obrazový prvok prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené nemožno predmetné tvrdenia prihlasovateľa považovať za dôvodné.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie je napodobeninou štátneho znaku ČSSR používaného od roku 1960, čo však nie je dôvodom spôsobujúcim jeho zápisnú nespôsobilosť, nakoľko ČSSR v súčasnosti už nie je existujúca únijská krajina, a teda článok 6 ter Parížskeho dohovoru nemožno aplikovať, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán netvrdil, že ide o napodobeninu štátneho znaku ČSSR, a preto uvedená skutočnosť nie je v posudzovanom prípade relevantná.

S názorom prihlasovateľa, že prvostupňový orgán vec nesprávne posúdil a skutočný stav veci nezistil riadne, čím porušil svoju zákonnú povinnosť upravenú v § 3 ods. 5 správneho poriadku, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí. V predmetnom prípade prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pri posudzovaní zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zistil skutkový stav daný prihláseným označením a chráneným označením úplne a presne, a teda tvrdenia prihlasovateľa ohľadom nedostatočne zisteného skutkového stavu veci možno považovať za nedôvodné.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 1192-2019 zamietol z dôvodu, že napĺňa zápisnú výlukou podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava