



Banská Bystrica 5. 3. 2014  
POZ 1485-2012/Z-106-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1485-2012 s názvom TRNAVSKÁ PIVOTÉKA zo 4.10.2012 prihlasovateľa T. O., Trnava, SK,

### sa zamieta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.1.2013 a 18.7.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 16.1.2013 bolo prihlasovateľovi oznámené, že výlučne slovné označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ prihlasované pre tovary „*pivo, výťažky z chmeľu, nealkoholické pivo*“ v triede 32 a pre služby „*reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s pivom*“ v triede 35 a „*pohostinská činnosť, služby barov, bufety, kaviarne, reštaurácie, jedálne, rýchle občerstvenie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah, druh a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o podávanie piva v rámci poskytovania služieb pohostinstva, reštaurácie alebo baru v Trnave. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „PIVOTÉKA“ je zložené z dvoch pojmov, ktorými sú „pivo“ a významová prípona „- téka“. Prvý pojem „pivo“ znamená podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka SLEX99 alkoholický nápoj vyrábaný zo sladu, chmeľu a vody. Druhý slovný prvok predstavuje príponu „- téka“, ktorá podľa slovníka cudzích slov predstavuje druhú časť zložených slov (napr. kartotéka, pinakotéka, glyptotéka) alebo miestnosť resp. budovu (napr. bibliotéka, apatéka) alebo organizované podujatie (napr. diskotéka) alebo osobitný druh nábytku (napr. diskotéka, v ktorej sa uskladňuje zbierka gramofónových platní, pásov a pod). Spojením vyššie špecifikovaných pojmov „pivo“ a prípony „- téka“ vzniká slovo, ktoré významovo predstavuje miestnosť prípadne budovu, v ktorej sa podáva pivo prípadne ďalšie nápoje odvodené od piva, taktiež môže znamenať rôzne organizované podujatia, na ktorých sa podávajú vyššie spomenuté nápoje alebo môže predstavovať určitý druh nábytku (napr. v podobe prezentačných alebo výstavných stojanov, pultov, polic a pod.), v ktorom je

umiestnená zbierka viacerých typov a druhov pív prípadne nápojov odvodených od piva. Zemepisný údaj „TRNAVSKÁ“ len poukazuje na zemepisný pôvod tovarov a služieb. Ide teda o prídavné meno, ktoré je odvodené od slova Trnava – krajské mesto na západe Slovenska (In.: encyklopédia Wikipédia). Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ tvoria údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, zamerania, účelu, zemepisného pôvodu a iných vlastností tovarov a služieb v triedach 32 a 43 a súvisiacich služieb v triede 35. Úrad taktiež uviedol, že bez ďalších dištingtívnych prvkov je predmetné výlučne slovné označenie vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám označením opisným, podľa ktorého spotrebiteľ nie je schopný rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu. Preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

V odpovedi doručenej úradu 20.3.2013 prihlasovateľ doložil doklady (kópia faktúry za registráciu domény trnavskapivoteka.sk, kópia internetovej stránky trnavskapivoteka, kópie cenníkov, cenových ponúk a emailovú korešpondenciu s dodávateľmi piva, kópia pokladničného dokladu o nákupe piva v Kauflande Trnava, objednávka piva zo stránky pivoteka.cz), ktoré podľa neho preukazujú, že predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudlo pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1485-2012 rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby.

Úrad listom z 18.7.2013 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doklady doložené prihlasovateľom. Jeho stanovisko však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že slovné označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 32, 35 a 43 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich zameranie, obsah, druh a zemepisný pôvod.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného vyplývalo, že označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 32, 35 a 43, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením ponuku rôznych druhov pív, prípadne služby v rámci pohostinstva, reštaurácie alebo baru v Trnave zamerané na podávanie piva.

Úrad taktiež uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli

byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známkov.

Keďže prihlasované slovné označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ definuje zameranie, obsah, druh a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

Čo sa týka predložených dokladov (kópia faktúry za registráciu domény trnavskapivoteka.sk, kópia internetovej stránky trnavskapivoteka, kópie cenníkov, cenových ponúk a emailová korešpondencia s dodávateľmi piva, kópia pokladničného dokladu o nákupe piva v Kauflande Trnava, objednávka piva zo stránky pivoteka.cz) úrad skonštatoval, že tieto doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Konkrétne kópia faktúry za registráciu domény trnavskapivoteka.sk potvrdzuje iba existenciu domény, nie je však dôkazom o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Kópiu internetovej stránky trnavskapivoteka úrad taktiež nemôže akceptovať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože uvedená doména vznikla tesne pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1485-2012, a teda nie je preukázané dlhodobé a intenzívne používanie predmetného označenia. Kópie cenníkov, cenových ponúk a emailová korešpondencia s dodávateľmi piva, kópia pokladničného dokladu o nákupe piva v Kauflande Trnava, objednávka piva zo stránky pivoteka.cz nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože tieto doklady neobsahujú prihlasované označenie.

Úrad ďalej uviedol, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom.

Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

V ďalšom svojom vyjadrení doručenom úradu 25.9.2013 prihlasovateľ uviedol, že propagácia označenia „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ prebiehala už v rokoch 2011 a 2012, a to napr. na podujatí Trnavská 13, kde účastníci hodnotia pivárne. Na uvedenom podujatí bola formou letákov, vizitiek, pier a reklamnej plachty propagovaná „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“. Zároveň bola podľa prihlasovateľa „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ propagovaná na ďalších pivných slávnostiach (Adamfest v Podkylave, Záhorácky pivný festival pivovaru Sandorf v Prievaloch) a ochutnávkach pív. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ je všeobecne známa a má mnoho priaznivcov nielen v Trnave a Slovensku, ale aj v zahraničí (účastníci zo Srbska, Anglicka, Čiech, Dánska, Poľska). Prihlasovateľ taktiež uviedol, že internetová stránka TRNAVSKEJ PIVOTÉKY dosiahla viac ako 21000 zákazníkov, čo podľa prihlasovateľa dokazuje jej výrazný podiel na trhu pív a všeobecnú známosť verejnosti o TRNAVSKEJ PIVOTÉKE. V závere prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1485-2012.

Úrad znovu dôsledne preskúmal predmetné označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a naďalej má za to, že výlučne slovné označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ nespĺňa podmienku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože predmetné označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich listoch úradu, predmetné označenie je z hľadiska známkovoprávnej praxe označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priemerného spotrebiteľa informuje o druhu, zameraní, obsahu a zemepisnom pôvode prihlasovaných tovarov a služieb, pričom spotrebiteľ nie je schopný na základe takéhoto označenia identifikovať obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb, t.j. prihlasovateľa.

Označenia bez rozlišovacej spôsobilosti sa nemôžu stať ochrannými známkami, pretože vzhľadom na ich opisný charakter nie sú spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od rovnakých tovarov alebo služieb iného subjektu. Uvedené vyplýva z rozsudku Európskeho súdu prvého stupňa č. T-348/02, prípad „Quick restaurants SA/OHIM“ z 27. novembra 2003, podľa ktorého rozlišovacia spôsobilosť a opisný charakter ochrannej známky sa musia vyhodnotiť, po prvé na základe porovnania s tovarmi alebo službami súvisiacimi s požadovaným zápisom označenia, a po druhé na základe vnímania cieľovej skupiny, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb.

Úrad opakovane uvádza, že prihlásené slovné označenie „TRNAVSKÁ PIVOTÉKA“ opisuje zameranie, obsahu, druh a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb (napr. ponuka a predaj rôznych druhov pív, prípadne služby v rámci pohostinstva, reštaurácie alebo baru v Trnave zamerané na podávanie pív).

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, úrad poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby alebo subjektu a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 citovaného zákona na osobe prihlasovateľa. Samotné tvrdenia o používaní a propagácii predmetného označenia, ako to v odpovedi urobil prihlasovateľ (poukázal na organizovanie podujatí na propagáciu predmetného označenia od roku 2011, rozdávanie letákov atď.), bez predloženia dokladov vzťahujúcich sa na prihlásené označenie a preukazujúcich jeho používanie, nemožno považovať za postačujúci na naplnenie podmienok uvedených v § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 32, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:  
T. O.  
Trnava