



Banská Bystrica 27. 11. 2015
POZ 5003-2015/Z-516-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5003-2015 s názvom SVATOMARTINSKÉ PIVO z 8.1.2015 prihlasovateľa PIVOVAR ZUBR, a. s., Komenského 35, 750 00 Přerov, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava, SK,

sa zamieťa

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.2.2015 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,
- d/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 10.2.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „SVATOMARTINSKÉ PIVO“ prihlasované pre tovary „pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravy na výrobu nápojov“ v triede 32 a služby „reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad uviedol, že prihlasované výlučne slovné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov, konkrétne „SVATOMARTINSKÉ“ a „PIVO“. Slovný prvok „SVATOMARTINSKÉ“ je prídavným menom odvodeným od slov: Svätý Martin. Prídavné meno „SVATOMARTINSKÉ“ sa zvykne používať na určenie dátumu konania určitého podujatia. Druhý slovný prvok „PIVO“ obsiahnutý v predmetnom označení predstavuje alkoholický nápoj vyrábaný zo sladu, chmeľu a vody (In.: SLEX99), a teda v prípade oboch slovných prvkov obsiahnutých v prihlásenom označení sa jedná o slová obvyklé v bežne používanom jazyku, s ustáleným významom, a to pivo vyrábané alebo podávané na „Martina“, t.j. 11. novembra. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 32 a 43 (napr. pivo, reštauračné služby) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 32, 43 (napr. prípravky na výrobu nápojov, prechodné ubytovanie) priamo vyjadruje určenie a zameranie takto označených tovarov a služieb, t. j. spotrebiteľ z jeho znenia vie, že sa jedná o pivo, ktoré sa vyrába alebo podáva v deň, kedy oslavuje

meniny Martin. Úrad taktiež uviedol, že prihlasované označenie pozostáva v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach (napr. svätomartinské víno, svätomartinská hus). Úrad skonštatoval, že predmetné označenie neobsahuje okrem bežne používaných slovných prvkov žiadny ďalší dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, a preto je slovné označenie „SVATOMARTINSKÉ PIVO“ bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a z tohto dôvodu ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Ďalej úrad poukázal na to, že prihlasované označenie obsahuje slovo „PIVO“, ktoré poskytuje spotrebiteľovi jasnú informáciu o tom, že pod takýmto označením je poskytovaný konkrétny druh tovaru – pivo, resp. alkoholický nápoj vyrábaný zo sladu, chmeľu a vody (SLEX99). Vzhľadom na skutočnosť, že v zozname tovarov a služieb predmetnej prihlášky ochrannej známky sú v triede 32 uvedené aj iné druhy tovarov, úrad skonštatoval, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, pretože spotrebiteľ očakáva pod označením obsahujúcim slovný prvok PIVO len pivo a nie iné druhy výrobkov (minerálne vody, ovocné šťavy a pod.). Úrad preto prihlasovateľovi navrhol upraviť zoznam tovarov a služieb na znenie: 32 - pivo, 43 - reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie. Úrad zároveň uviedol, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohľadky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľ uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 14.4.2015 súhlasil s navrhovanou úpravou zoznamu tovarov a služieb. Zároveň však vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, že slovné označenie „SVATOMARTINSKÉ PIVO“ prihlasované pre tovary „pivo“ v triede 32 a služby „reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa je predmetné označenie na slovenskom trhu neobvyklé a dostatočne originálne. Prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „SVATOMARTINSKÉ“ si spotrebiteľská verejnosť spája s vínom, nie s pivom. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ považuje spojenie tohto slovného prvku so slovom „PIVO“ za postačujúce na to, aby predmetné označenie malo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 32 a 43. Svoje tvrdenia prihlasovateľ doložil výpisom z internetového vyhľadávača google.sk pri zadaní slova „svatomartinské“, príp. „svätomartinské“. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení taktiež poukázal na zapísané ochranné známky obsahujúce slovný prvok „PIVO“ (zoznam zapísaných ochranných známok, výpis ochrannej známky č. OZ 218900 „Pivo“) a zapísanú ochrannú známku „SVATOMARTINSKÉ“ (č. OZ 202224). Na záver prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie je schopné identifikovať prihlasovateľa ako pôvodcu prihlasovaných tovarov a služieb a plniť funkciu ochrannej známky.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „SVATOMARTINSKÉ PIVO“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o pivo, ktoré sa vyrába alebo podáva v deň, kedy oslavuje meniny Martin (11. novembra), prípadne o poskytovanie súvisiacich služieb (napr. reštauračné a ubytovacie služby).

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, 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 je zrejmé, že slovné označenie „SVATOMARTINSKÉ PIVO“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 32 a súvisiacim službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením pivo vyrábané alebo podávané na „Martina“, t.j. 11. novembra. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „SVATOMARTINSKÉ PIVO“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať. Úrad opakovane uvádza, že slovný prvok

„SVATOMARTINSKÉ“ sa nemusí spájať len s vínom, ako to uviedol prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ale aj inými druhmi tovarov, teda aj pivom (napr. svatomartinské hody, svatomartinská hus, svätomartinská kačica).

Úrad ďalej konštatuje, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež uvádza, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania slovného označenia „SVATOMARTINSKÉ PIVO“, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide zapísanú ochrannú známku č. OZ 202224 „SVATOMARTINSKÉ“ a zoznam ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „pivo“ zapísaných pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré prihlasovateľ doložil na podporu svojich tvrdení, úrad uvádza, že tento zoznam neobsahuje výlučne slovné ochranné známky, ktoré by opisovali vlastnosti alebo charakter tovarov. Jeho obsahom sú taktiež kombinované ochranné známky a ochranné známky so slovnými označeniami v priloženej úprave. Zoznam zároveň obsahuje aj ochranné známky, ktoré boli posudzované podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, teda nie podľa aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. ochranných známok. Úrad preto konštatuje, že prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky nie sú rovnakého charakteru ako prihlasované označenie.

Čo sa týka zapísanej ochrannej známky č. OZ 218900 „Pivo“, úrad poukazuje na tú skutočnosť, že predmetom tejto ochrannej známky je kombinované označenie (obsahujúce písmeno gréckej abecedy - pí a ďalšie grafické prvky), a nie výlučne slovné označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5003-2015.

Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že prihlasovateľom uvádzané ochranné známky nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením, pretože tieto ochranné známky nijakým spôsobom neopisujú zameranie alebo vlastnosti tovarov a služieb. Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známok, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známok za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania,

k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky, nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „SVATOMARTINSKÉ PIVO“, pretože ide o odlišné označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 32 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 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava