



Banská Bystrica 12. 11. 2018

POZ 589-2015/N-124-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sladovňa SESSLER, a.s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava, zastúpeného v konaní spoločnosťou BELEŠČÁK & PERTNERS, s.r.o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „TRNAVAN“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 27.3.2015 prihlasovateľom BAUER SK, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 01 Žilina, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Petrom Kružliakom, Advokátska kancelária KRUŽLIAK, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 589-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.10.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „TRNAVAN“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 589-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.12.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že pivo „TRNAVAN“ vzniklo v roku 1974 v trnavskom pivovare a ako aj jeho názov naznačuje, ide o pivo, ktoré pochádza z Trnavy. Podľa namietateľa dôkaz D1 vyobrazuje historickú etiketu piva „TRNAVAN“ trnavského pivovaru. Ďalším dôkazom D2 je článok, ktorý opisuje históriu trnavského pivovaru, históriu piva „TRNAVAN“, ako aj nástupnícke spoločnosti trnavského pivovaru, kde je uvedená aj Sladovňa SESSLER, ktorá pokračuje v tradícii výroby piva v Trnave, vrátane výroby piva „TRNAVAN“ podľa tradičnej receptúry z roku 1974.

Ďalej namietateľ uviedol, že ďalším dôkazom D3 je recenzia zo stránky www.opive.sk, ktorá bola napísaná 1.10.2014, a v ktorej je hodnotené pivo „TRNAVAN“ pivovaru SESSLER z Trnavy. Namietateľ dodal, že hodnotenie piva „SESSLER TRNAVAN“ z obdobia z pred troch rokov, t. j. z obdobia roku 2014, je zverejnené aj na stránke www.pivnidennicek.cz, čo vyplýva z dôkazu D4. Podobne aj dôkaz D5 obsahuje recenzie a hodnotenie piva „SESSLER TRNAVAN“ na stránke www.ratebeer.com, pričom prvá recenzia bola zverejnená 21.6.2014. Podľa namietateľa uvedené dôkazy preukazujú, že samotní spotrebitelia mali povedomie o pive „TRNAVAN“ a vedeli, že jeho výrobcom bol v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, t. j. pred 27.3.2015 výrobca SESSLER. Recenzent Anton P. v recenzii na stránke www.pivnidennicek.cz uviedol: „Podľa mňa určite patrí táto desina medzi TOP na Slovensku. SESSLER len tak ďalej.“, čo podľa namietateľa značí jasné povedomie o prepojení piva „TRNAVAN“ s výrobcom SESSLER. Namietateľ konštatoval, že samotný fakt, že pivo „SESSLER TRNAVAN“ sa v preukazovanom období objavilo minimálne na troch internetových stránkach, ktoré sa venujú hodnoteniu piva, pričom ide o slovenskú, českú aj medzinárodnú internetovú stránku, svedčí o tom, že široká verejnosť v preukazovanom období pivo „SESSLER TRNAVAN“ poznala.

Namietateľ dodal, že ďalším dôkazom D6 sú faktúry z roku 2014, ktoré preukazujú, že distribuoval v preukazovanom období pivo „SESSLER TRNAVAN“ spotrebiteľom do rôznych častí Slovenska, konkrétne do Bratislavského, Žilinského aj Banskobystrického kraja, čo podľa neho svedčí o tom, že označenie „TRNAVAN“ nemalo iba miestny dosah.

Namietateľ konštatoval, že všetky citované dôkazy preukazujú, že on bol a je užívateľom nezapísaného označenia „TRNAVAN“ používaného v obchodnom styku, ktoré je zhodné so zverejneným označením „TRNAVAN“, a ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné a podobné tovary v triede 32 pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá iba miestny dosah.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 22.1.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 23.3.2018, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že námietky považuje v plnom rozsahu za nedôvodné, pretože namietateľ predložil dôkazy výlučne o používaní nezapísaného označenia „TRNAVAN“ vo vzťahu k tovarom „pivo“, pričom podľa jeho názoru všetky ostatné tovary uvedené v triede 32, t. j. „*nealkoholické ovocné nápoje; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; mušty; limonády; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (nekvasený); kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické nápoje*“ s výnimkou „*piva a výťažkov z chmeľu na výrobu piva*“, nie sú s pivom v známkovo-právnom zmysle podobné, a teda všeobecne nie je daný dôvod na vyhovie námietkam v celom rozsahu.

Prihlasovateľ v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou nezapísaného označenia sa odvolal na Komentár k zákonu o ochranných známkach vydaný úradom v roku 2012, konkrétne na str. 115 a uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť v intenciách ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je známkovo-právnym vyjadrením ochrany nezapísaného označenia legitímne využívaného v rámci obchodného styku (§ 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), ktorej predpokladom je príznačnosť predmetného označenia pre určitý podnik alebo závod.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že príznačnosť, či rozlišovacia spôsobilosť pre používateľa nezapísaného označenia predpokladá teda kvalifikované intenzívne používanie predmetného označenia, ktoré v rámci vnímania relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vyvolá spontánnu znalosť označenia a jeho prepojenia s jeho používateľom. Konkrétne, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vyžaduje:

- dlhodobosť a kontinuálnosť používania nezapísaného označenia jeho používateľom,
- vysokú intenzitu používania osvedčenú mimo iné preukázateľným podielom daného výrobku na trhu,
- geografický rozsah používania vyjadrený požiadavkou § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach „*na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky*“, a v neposlednom rade
- vzhľadom na kontext prípadu aj exkluzivitu pri používaní označenia a s tým súvisiacu legalitu jeho používania zo strany používateľa.

Podľa prihlasovateľa navzdory skutočnosti, že sa namietateľ svojimi tvrdeniami a pripojenými dôkazmi D1 a D2 usiluje vzbudiť dojem, že je nutné na neho nahliadať ako na nástupcu trnavského pivovaru, ktorý v minulosti označenie „TRNAVAN“ používal, namietateľ túto skutočnosť žiadnym spôsobom nepreukázal. Na to, aby mu bolo možné pripísať predchádzajúce používanie označenia zo strany iných subjektov, by musel predovšetkým preukázať, že prišlo k skutočnému právnemu nástupníctvu medzi nimi, napr. zmluvou o prevode podniku alebo iným právne relevantným dôkazom, ktorý by takýto právny následok zakladal.

Prihlasovateľ uviedol, že jeho tvrdeniam však v tomto prípade odporujú preukázateľné skutkové okolnosti (ne)používania označenia „TRNAVAN“ pôvodnými majiteľmi slovej ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“, zapísanej v triede 32 pre tovary „pivo“, ktorými boli práve spoločnosti popísané v rámci článku z internetovej stránky, ktorý namietateľ priložil ako svoj dôkaz D2. Skutočnosť, že medzi nimi neexistovalo žiadne prepojenie, je bezo sporu demonštrovaná tým, že samotný namietateľ podal na úrade návrh na zrušenie ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“ pre jej nepoužívanie, ktorému úrad v rámci prvostupňového, aj rozkladového rozhodnutia vyhovel. Prihlasovateľ za účelom preukázania uvedenej skutočnosti predložil výpis z registra ochranných známk úradu pre ochrannú známku č. 181143 „TRNAVAN“ a rozhodnutia úradu POZ 373-95/OZ 181143/I-9-2016 z 02.02.2016 a POZ 373-95/OZ

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že uvedené skutkové okolnosti teda celkom jednoznačne vylučujú nielen to, že by mohla byť namietateľovi pričítavaná dlhodobosť používania označenia „TRNAVAN“ v nadväznosti na minulé používanie tohto označenia zo strany predchádzajúcich majiteľov ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“, ale nakoľko bola predmetná ochranná známka zrušená pre nepoužívanie, nemôže byť v spojitosti s ňou celkom logicky argumentované ani kontinuálnosťou používania označenia „TRNAVAN“.

Podľa prihlasovateľa ako časovo relevantné používanie nezapísaného označenia „TRNAVAN“ zo strany namietateľa teda možno vzhľadom na dôkazy predložené namietateľom hodnotiť výlučne používanie, ktoré je v predložených dôkazoch preukázateľne spojené s ním (dôkazy D3 až D6), pričom všetky tieto dôkazy sa týkajú roku 2014, čo automaticky vylučuje splnenie predpokladu dlhodobosti a kontinuálnosti používania nezapísaného označenia.

Prihlasovateľ konštatoval, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia predpokladá vysokú mieru používania predmetného označenia, ktorú primárne demonštruje predaj výrobku na relevantnom trhu a ním vyjadrený podiel na trhu, prípadne marketingové a reklamné aktivity, ktorými je možno dokumentovať zásah širokej spotrebiteľskej verejnosti a tým aj vybudovanie povedomia o danom označení v jej očiach.

Relevantným trhom je v tomto prípade trh s pivom, ktorého bolo na Slovensku v roku 2014 predaných 381 miliónov litrov. Prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ predložil v rámci dôkazu D6 štyri faktúry trom izolovaným odberateľom, ktoré sa týkajú úplne zanedbateľného množstva výrobkov, a to 110 litrov piva, predávaných pod označením „TRNAVAN“. Prihlasovateľ za účelom preukázania uvedenej skutočnosti predložil článok s názvom „Priemerný Slovák vypije viac ako 70 litrov piva ročne“, publikovaný 7.8.2015 na internetovej stránke ekonomika.sme.sk.

Prihlasovateľ dodal, že v prípade dvoch odberateľov (spoločnosť VAŠA ZÁHRADA, s.r.o., Žilina – Ing. J. D. a spoločnosť TRIBI s.r.o., Bratislava), bolo pivo podľa predložených faktúr dodané v tzv. KEG sudoch, čo sú sudy určené na čapovanie. Podľa prihlasovateľa uvedené indikuje, že sudy boli dodané do prevádzok, v ktorých došlo k ich čapovaniu, čo súčasne významne znižuje prípadný zásah relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a konzumentov piva iba na zákazníkov v predmetných prevádzkach.

Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľom preukázaný predaj piva v roku 2014 je natoľko zanedbateľný a preukázaný podiel na trhu v spojitosti s tovarmi predávanými pod označením „TRNAVAN“ tak minimálny (rádovo na úrovni milióntiny percenta), že žiadnym spôsobom nepostačuje na preukázanie splnenia predpokladu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary namietateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že na preukázanie povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti určite nepostačujú tri články publikované na internetových portáloch. Prihlasovateľ dodal, že z týchto dôkazov vôbec nevyplýva miera zásahu spotrebiteľskej verejnosti (napr. čítanosť článkov v relevantnom období od ich publikovania do podania prihlášky zverejneného označenia – 27.03.2015), pričom celkom evidentne ide o špecializované portály zamerané na veľmi úzku skupinu potenciálnych konzumentov, ktoré samo osebe nemôžu demonštrovať masové povedomie o používaní označenia „TRNAVAN“ namietateľom zo strany širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že namietateľ v rámci relevantného obdobia nepredložil žiadne dôkazy súvisiace s propagáciou alebo marketingom daných výrobkov pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Podľa prihlasovateľa tento typ dôkazov je jednak jedným zo základných dôkazov slúžiacich na preukázanie nadobudnutia práva na ochranu nezapísaného označenia, súčasne však je vylúčené, aby principiálne prišlo k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia v rámci daného segmentu (pivo a pivárske výrobky) bez toho, aby boli vynaložené akékoľvek prostriedky na reklamu. Podľa prihlasovateľa je všeobecne známou skutočnosťou, že označenia spĺňajúce požiadavku spontánnej znalosti v očiach širokej spotrebiteľskej verejnosti, či už slovenské (*Zlatý Bažant, Topvar, Šariš*) alebo nadnárodné (*Heineken, Budějovický Budvar, Staropramen*), sú charakteristické kontinuálnou a masívnou reklamnou komunikáciou v masových médiách, najmä v televízií, bez ktorej je prakticky vylúčené, aby spotrebiteľská verejnosť nadobudla povedomie o označení v rozsahu potrebnom na to, aby získalo rozlišovaciu spôsobilosť predpokladanú § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach alebo príznačnosť podľa § 47 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka.

Prihlasovateľ uviedol, že z uvedeného vyplýva jednoznačný záver, že namietateľ nepreukázal ani relevantný podiel na trhu výrobkov, ani iné masívne nasadenie označenia na relevantnom trhu v rámci reklamy alebo marketingu, ktoré by odôvodňovali taký rozsah intenzity používania označenia „TRNAVAN“ v spojitosti s tovarmi namietateľa, aby postačovalo pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že nezapísané označenie musí navyše v súlade s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k celému územia Slovenskej republiky. Vyžaduje sa teda jeho používanie vyjadrené princípom širokého povedomia o výrobku, tak povediac „v každom kúte“.

Podľa prihlasovateľa namietateľom predložené dôkazy o izolovaných dodávkach iba trom konkrétnym odberateľom v troch konkrétnych miestach a v tak malom rozsahu (110 litrov) vzhľadom na veľkosť relevantného trhu (381 miliónov litrov) potom vôbec nepostačujú ani na preukázanie tohto predpokladu.

Prihlasovateľ konštatoval, že posledným zo základných predpokladov pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti je exkluzivita v používaní nezapísaného označenia. Jej podstatou je, že nemôže prísť k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti pri používaní nezapísaného označenia, pokiaľ na relevantnom trhu existujú iné subjekty, ktoré by dané označenie využívali, keďže používanie predmetného označenia inými subjektmi celkom logicky oslabuje asociáciu medzi označením a subjektom, ktorý sa domáha ochrany nezapísaného označenia, v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

Podľa prihlasovateľa zásahom do exkluzivity používania je potom aj existencia ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“, ktorá bola právoplatne zrušená s účinnosťou od 02.12.2014. Navzdory skutočnosti, že prišlo k jej zrušeniu pre nepoužívanie, jej existenciu je v tomto prípade nutné zohľadniť, pretože všetky namietateľom predložené relevantné dôkazy (faktúry a aj články z internetových portálov) pochádzajú z obdobia, kedy bola citovaná ochranná známka platná a sú teda v skutočnosti dôkazom o protiprávnom konaní namietateľa, keď namietateľ používal označenie zhodné so zapísanou ochrannou známkou č. 181143 „TRNAVAN“ pre identické tovary (pivo), ako bola predmetná ochranná známka zapísaná. Vzhľadom na uvedené by potom úrad nemal na predmetné dôkazy a nimi preukazované používanie pre účely nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vôbec prihliadať. Ich využitie ako podkladu pre rozhodnutie je vylúčené nielen vzhľadom na všeobecný právny princíp vylučujúci nadobudnutie, či ochranu práva, ktoré by malo pochádzať z protiprávneho konania, ale súčasne by bolo v rozpore so všeobecnou zásadou zákonnosti správneho konania vyjadrenej v § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, podľa ktorej sú správne orgány „*povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy občanov a organizácií a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností*“, ako aj v rozpore s princípom zákonnosti dokazovania podľa § 34 správneho poriadku, podľa ktorej: „*Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav vecí a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi*“.

Uvedené argumenty prihlasovateľ podoprel nasledujúcimi dokumentmi: stranou 115 z komentára k zákonu o ochranných známkach z roku 2012; výpisom z registra ochranných známok úradu pre OZ č. 181143 „TRNAVAN“; rozhodnutiami úradu POZ 373-95/OZ 181143/I-9-2016 z 02.02.2016 a POZ 373-95/OZ 181143/II-127-2016 z 22.12.2016; článkom s názvom „Priemerný Slovák vypije viac ako 70 litrov piva ročne“, publikovaný 7.8.2015 na internetovej stránke ekonomika.sme.sk.

Na základe uvedeného potom podľa prihlasovateľa nebol naplnený ani jeden z predpokladov pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „TRNAVAN“ pre tovary namietateľa, ako ich identifikuje právna teória a ustálená rozhodovacia prax.

Prihlasovateľ uviedol, že druhým zo základných predpokladov pre ochranu nezapísaného označenia v intenciách § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je skutočnosť, že nezapísané označenie nemá iba miestny dosah. Za účelom preukázania tejto skutočnosti namietateľ predložil faktúry (dôkaz D6), ktoré majú preukazovať distribúciu tovarov namietateľa do rôznych regiónov Slovenska.

Podľa prihlasovateľa a v zhode s relevantnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (rozhodnutia T-318/06 až T-321/06 *Moreira da Fonseca/OHIM (GENERAL OPTICA)* a C-96/06 *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*) aj v prípade tohto predpokladu nejde len o striktné geografický rozsah používania predmetného označenia, ale je nutné zohľadňovať aj širšiu ekonomickú realitu jeho používania. Ako uvádza Súdny dvor v rozsudku *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* označenie musí „*mať zemepisný rozsah, ktorý je väčší ako miestny, čo zahŕňa, pokiaľ územie ochrany tohto označenia možno považovať za väčšie ako*

miestne, že toto používanie nastalo na významnej časti tohto územia. Na účely určenia, či ide o tento prípad, treba zohľadniť intenzitu používania tohto označenia, čo je rozlišovací prvok pre jeho adresátov, ktorými sú tak kupujúci a spotrebitelia, ako aj dodávatelia a konkurenti. V tejto súvislosti je najmä relevantné používanie označenia v reklame a v obchodnej korešpondencii“.

Prihlasovateľ uviedol, že faktúry predložené namietateľom síce indikujú dodávky do viacerých slovenských regiónov, ale s ohľadom na relevantný trh (pivo a pivárske výrobky), marginálne množstvo výrobkov, ktorého sa týkajú (110 litrov piva), úzke predajné kanály (gastroprevádzky), nepostačujú nielen na preukázanie predpokladov nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ale ani na preukázanie toho, že používanie nezapísaného označenia „TRNAVAN“ zo strany namietateľa presiahlo miestny dosah.

Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno preukázania vzniku práva k nezapísanému označeniu „TRNAVAN“ pre pivo pred podaním prihlášky zverejneného označenia, keďže nepreukázal, že by predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary na území Slovenskej republiky a súčasne nepreukázal ani to, že nezapísané označenie „TRNAVAN“ by malo širší ako miestny dosah.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností požiadal úrad, aby námietky proti prihláške zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „TRNAVAN“, číslo spisu POZ 589-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.3.2015 prihlasovateľom BAUER SK, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 01 Žilina, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.10.2017 pre tovary a služby v triedach 25, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietkami boli dotknuté uvedené tovary zverejneného označenia:

trieda 32 – „*pivo; nealkoholické ovocné nápoje; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; mušty; limonády; výťažky z chmeľu na výrobu piva; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (nekvasený); kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické nápoje*“.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sladovňa SESSLER, a.s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava je akciovou spoločnosťou zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu Trnava od 24.3.2003. Ako vyplýva z výpisu Obchodného registra, jej predmetom činnosti je okrem iného aj „*kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, výroba piva a sladu a výroba nealkoholických nápojov*“.

Vznik práva k nezapísanému označeniu zákon o ochranných známkach v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) vymedzuje podmienkou používania takéhoto označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri skúmaní naplnenia podmienok uvedeného námietkového dôvodu je preto potrebné posúdiť, či namietané nezapísané označenie používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby používateľa zhodné alebo podobné s prihlasovanými tovarmi a službami zverejneného označenia, a to pred dňom podania prihlášky

zverejneného označenia, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Pritom je potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti či podobnosti zverejneného označenia s označením namietateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dôkazné bremeno v konaní spočíva na namietateľovi, t. j. na osobe, ktorá tvrdí, že používaním označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, sa toto označenie stalo pre namietateľa príznačným vo vzťahu k tovarom a službám zhodným alebo podobným s tovarmi a službami nárokovanými pre zverejnené označenie. Vzhľadom na podmienku používania nezapísaného označenia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, možno za relevantné považovať len dôkazné materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho v tomto prípade dňu 27.3.2015 (dňu podania prihlášky zverejneného označenia) alebo tie, ktoré sa preukázateľne vzťahujú na toto obdobie.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a rozlišovacia spôsobilosť tohto označenia

Namietateľ uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia „TRNAVAN“, ktoré je zhodné so zverejneným označením, a ktoré používaním od roku 1974 v obchodnom styku, kedy pivo „TRNAVAN“ vzniklo v trnavskom pivovare, ktorého nástupníckou spoločnosťou je aj Sladovňa SESSLER, nadobudlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s prihlasovanými tovarmi zverejneného označenia v triede 32.

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok namietateľ uviedol argumenty a doložil nasledovné dôkazné prostriedky v listinnej podobe (kvôli prehľadnosti ponechávame označenie dôkazov zodpovedajúce z odôvodnenia námietok):

- vyobrazenie historickej etikety piva „Trnavan svetlý ležiak 12 %“, stiahnutú z internetovej stránky <https://i.colnect.net/b/3992/229/Trnavan-12.jpg> (D1),
- článok s názvom „Pivovar Horden, Trnava, stiahnutý z internetovej stránky <http://www.sahp.sk/dokumenty/pivhorden.htm> (D2),
- recenziu z internetovej stránky www.opive.sk/tradicne-pivo-s-netradicnou-chutou-trnavan/, ktorá bola zverejnená 1.10.2014 s názvom „Tradičné pivo s netradičnou chuťou (Trnavan)“ (D3),
- hodnotenie piva „SESSLER 10° TRNAVAN“ z obdobia roku 2014, zverejnené na stránke www.pivnidenicek.cz/pivni-znacky/pivo/19734-sessler-10-trnavan (D4),
- hodnotenie piva „Sessler Trnavan 10°“ na internetovej stránke www.ratebeer.com/beer/sessler-trnavan-10%C2%B0/272202 z júna a júla 2014 a januára 2015 (D5),
- 4 ks faktúr vystavených namietateľom v období od 28.5.2014 do 13.8.2014 pre odberateľov VAŠA ZÁHRADA, s.r.o., Žilina (2 ks), V. K., Dolná Trnávka (1 ks) a TRIBI s.r.o., Bratislava – Petržalka (1 ks) (D6).

Namietateľ ako dôkaz o používaní nezapísaného označenia „TRNAVAN“ predložil vyobrazenie historickej etikety piva „Trnavan svetlý ležiak 12 %“, stiahnutú z internetovej stránky <https://i.colnect.net/b/3992/229/Trnavan-12.jpg> (D1), ktorá nie je opatrená dátumom a má len informačný charakter, pretože z nej možno zistiť len to, že označenie „TRNAVAN“ používali už Slovenské sladovne, n. p. Trnava, Pivovar Trnava, ktorý podľa ČSN 56 6635 vyrábala pivo označené uvedenou etiketou. Tento dôkaz sa teda týka iného subjektu a prepojenie na namietateľa a aj jeho tovary a služby nie je z tohto dôkazu známe.

Ďalší dôkaz, článok s názvom „Pivovar Horden, Trnava, stiahnutý z internetovej stránky <http://www.sahp.sk/dokumenty/pivhorden.htm> (D2), nie je opatrený dátumom a opisuje tradíciu výroby piva a sladu v trnavskom regióne. V roku 1752 dostalo mesto povolenie od kráľovskej komory postaviť nový pivovar, pri starom pivovare, ktorý už kapacitne nestačil. Prvým vlastníkom pivovaru sa stal Jozef Sessler so svojimi synmi, ktorí sa zamerali len na výrobu sladu. Výroba piva bola ukončená v roku 1867 a tým zanikol aj pivovar v Trnave. Dňa 16.6.1971 bol položený základný kameň výstavby nového moderného pivovaru a 4.6.1974 sa do histórie trnavského pivovaru zapísala prvá 250 hl várka 10 % piva „Trnavan“. V roku 1990 vyrábala trnavský pivovar pod značkou „Trnavan“ 8 % svetlé pivo, 10 % svetlé pivo, 10 % tmavé pivo a 12 % tmavé pivo. Od konca roka 1995 sa stala vlastníkom pivovaru spoločnosť SlovMalt s.r.o., ktorá sa neskôr transformovala do akciovej spoločnosti Horden a od roku 1996 prevzala pivovar ako nástupnícka organizácia. V roku 1998 prevzala pivovar spolu so sladovňou Sessler od spoločnosti Horden, a.s. spoločnosť Esperia, a.s., ktorá podľa Obchodného registra Okresného súdu Trnava vznikla 16.10.1997 a od

6.6.2006 je v likvidácii. V súvislosti s týmto dôkazom možno uviesť, že hoci ho úrad úplne neodmieta, jeho vypovedacia hodnota vo vzťahu k namietateľovi je pomerne nízka, keďže namietateľ predmetný článok nedoplnil o taký dôkaz, ktorý by preukázal skutočné právne nástupníctvo medzi ním a spoločnosťami citovanými v predložennom článku, ktoré sa stali nástupníckymi spoločnosťami trnavského pivovaru, a ktoré v minulosti od roku 1974 do cca roku 2006 označenie „TRNAVAN“ používali v obchodnom styku na označovanie „piva“. V článku uvedené argumenty svedčia len o existencii tradície výroby piva „TRNAVAN“ v trnavskom regióne, avšak z tohto článku nevyplýva žiadne prepojenie na osobu namietateľa. Tiež z neho nemožno zistiť, či označenie „TRNAVAN“ bolo kontinuálne a intenzívne používané aj po roku 2006 až do podania prihlášky zverejneného označenia, t. j. do 27.3.2015. To znamená, že z tohto dôkazu nie je možné zistiť mieru znalosti nezapísaného označenia, jeho podiel na trhu, či intenzitu a územný rozsah jeho používania a už vôbec nesvedčí o vzniku nejakej príznačnosti tohto označenia pre namietateľa u relevantnej verejnosti. V tejto súvislosti považuje úrad za potrebné uviesť, že namietateľ 2.12.2014 doručil úradu návrh na zrušenie ochrannej známky č. 181143 „TRNAVAN“ majiteľa STEIN FV a.s., Bratislava z dôvodu jej nepoužívania v Slovenskej republike najmenej päť po sebe idúcich rokov dozadu. Uvedenému návrhu úrad vyhovel a ochrannú známku č. 181143 „TRNAVAN“ zrušil s účinnosťou od 2.12.2014, keďže majiteľ preukázal len symbolické používanie tejto ochrannej známky.

Ďalej bola k námietkam pripojená recenzia z internetovej stránky www.opive.sk/tradicne-pivo-s-netradicnou-chutou-trnavan/, ktorá bola sprístupnená verejnosti od 1.10.2014 s názvom „Tradičné pivo s netradičnou chuťou (Trnavan)“ (D3), a ktorá posudzuje fľaškové pivo „Trnavan“ 10° tradičnej receptúry z roku 1974 Pivovaru Sessler, Trnava. Nedostatkom aj tohto dôkazu je skutočnosť, že z neho nie je zrejmé prepojenie na namietateľa a tiež nie je jasný počet jeho vzhľadnutí ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia. Možno teda konštatovať, že tento dôkaz samostatne nepreukazuje skutočný záujem spotrebiteľov o tovary a služby, ktoré by patrili namietateľovi.

Z ďalšieho dôkazu, z hodnotenia piva „SESSLER 10° TRNAVAN“ z obdobia roku 2014, zverejneného na stránke www.pivnidenicek.cz/pivni-znacky/pivo/19734-sessler-10-trnavan (D4), možno zistiť, že na uvedenú stránku boli v roku 2014 vložené dve recenzie & komentáre od Anton P. a Vincent68 k pivu Sessler 10° Trnavan, celkom bolo vypitých 7 pív z toho 5 točených a 2 fľaškové. Aj keď ide o českú internetovú stránku, komentáre sú napísané v slovenskom jazyku, takže informácie uvedené na citovanej internetovej stránke sa týkajú aj slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, avšak vzhľadom na ich rozsah nemožno z neho odvodiť dostatočný záujem spotrebiteľov o tovary a služby namietateľa na území Slovenskej republiky.

Namietateľ ďalej ako dôkaz predložil hodnotenie piva „Sessler Trnavan 10°“ na internetovej stránke www.ratebeer.com/beer/sessler-trnavan-10%C2%B0/272202, kde bolo v období od 21. júna 2014 do 23. januára 2015 vložených celkom päť príspevkov od slovenských spotrebiteľov so sídlom v Bratislave a Nitre, ktorí v nich hodnotia kvalitu piva. Z tohto dôkazu taktiež nemožno odvodiť skutočnosť, že išlo o taký rozsah používania, na základe ktorého označenie „TRNAVAN“ mohlo nadobudnúť pred podaním prihlášky zverejneného označenia rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby namietateľa.

Z ďalších dokladov, konkrétne zo 4 ks faktúr opatrených označením „SESSLER Trnavan“ a vystavených od 28.5.2014 do 13.8.2014 vyplýva, že boli vystavené namietateľom na 3 ks piva „SESSLER Trnavan“ v 30 l KEG sudoch a na 40 ks 0,50 l fľaškového piva „SESSLER Trnavan“ SF, t. j. boli celkovo vystavené na 110 l piva „SESSLER Trnavan“, pre troch rôznych odberateľov so sídlom v Žiline, v Dolnej Trnávke a v Bratislave – Petržalka. Pri hodnotení tohto samotného dôkazu možno súhlasiť s prihlasovateľom, že vzhľadom na povahu tovarov označených označením „SESSLER Trnavan“ ide o zanedbateľný objem predaja piva „SESSLER Trnavan“ v časovom období troch mesiacov, čo nie je postačujúce na to, aby označenie „TRNAVAN“ nadobudlo pred podaním prihlášky zverejneného označenia rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby namietateľa. Navyše 90 l piva bolo dodaných do dvoch prevádzok v 30 l KEG sudoch, v ktorých bolo pivo načapované do pohárov, čo významným spôsobom obmedzilo okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, t. j. konzumentov piva, iba na návštevníkov predmetných prevádzok.

Celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach je možné uviesť, že zo štyroch faktúr namietateľa, je síce nepochybné, že označenie „TRNAVAN“ bolo určitým spôsobom namietateľom používané, avšak tieto faktúry preukazujú len predaj nízkeho objemu piva označeného nezapísaným označením „SESSLER Trnavan“ trom rôznym odberateľom na troch rôznych miestach územia Slovenska v období od mája do augusta 2014. Vzhľadom na charakter predávaných tovarov však ide o malý

rozsah a krátke časové obdobie používania nezapísaného označenia na to, aby toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby užívateľa. Uvedený názor nemohli zvrátiť ani predložené stránky z internetu týkajúce sa recenzií k pivu „Sessler Trnavan 10^o“, keďže sa rovnako týkali veľmi malej časti spotrebiteľskej verejnosti, išlo dohromady o 8 reakcií na kvalitu tohto produktu, čo nie je dostatočný rozsah, ktorý by zabezpečil nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísanému označeniu v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je v prípade piva široká spotrebiteľská verejnosť. Ďalej sa namietateľ odvolával na tradíciu piva „TRNAVAN“, kde z časti dôkazov namietateľa vyplýva, že označenie „TRNAVAN“ začali používať už Slovenské sladovne, n. p. Trnava, Pivovar Trnava, ktorého nástupníckymi spoločnosťami sa stali spoločnosti Slov malt s.r.o., Horden, a.s. (ktorá prevzala pivovar spolu so sladovňou Sessler) a Esperia, a.s. Z dôkazov prihlasovateľa, a to z výpisu z registra ochranných známk úradu pre ochrannú známku č. 181143 „TRNAVAN“ a prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vyplýva, že prihlášku slovej ochrannej známky „TRNAVAN“ pre tovary „pivo“ v triede 32 si na úrade 8.2.1995 podala spoločnosť Slovenské sladovne, š.p., Trnava a následne táto ochranná známka bola niekoľkokrát prevedená najskôr na spoločnosť Horden, a.s., Trnava, ďalej na spoločnosť ESPERIA, a.s., Bratislava, 20.4.2004 na spoločnosť Pivovar Stein, a.s., Bratislava, 22.6.2009 na spoločnosť STEIN beverages a.s., Bratislava a nakoniec 5.6.2014 na spoločnosť STEIN FV a.s., Bratislava. Z podnetu namietateľa bola uvedená ochranná známka zrušená s účinnosťou od 2.12.2014 z dôvodu jej nepoužívania v priebehu najmenej päť po sebe idúcich rokov dozadu, t. j. v období od 2.12.2009 do 2.12.2014 v spojení so zapísanými tovarmi „pivo“ v triede 32. Z predložených dôkazov teda vyplynula len, ako už bolo uvedené, tradícia varenia piva „TRNAVAN“ v Trnave rôznymi subjektmi v dávnejšej minulosti do roku 2009, avšak aj vtedy bez prepojenia na namietateľa. Podstatné však je to, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal v relevantnom období používanie nezapísaného označenia „TRNAVAN“ v rozsahu potrebnom na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre „pivo“ a ani žiadne iné jeho tovary a/alebo služby z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Zároveň nebolo preukázané, že by koncoví spotrebiteľia na základe existujúcej historickej tradície varenia piva označeného „TRNAVAN“ v trnavskom regióne mohli za užívateľa tohto označenia pokladať práve a len namietateľa.

Keďže nebola naplnená podmienka získania rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „TRNAVAN“ pre tovary alebo služby namietateľa, ktorá predstavuje jednu z kumulatívnych zákonných podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ostatné zákonné podmienky (zhodnosť, resp. podobnosť zverejneného označenia s namietaným nezapísaným označením, zhodnosť, resp. podobnosť tovarov, prípadne nie len miestny dosah) neboli v danom prípade podrobne posudzované, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie, a námietky je preto potrebné považovať za nedôvodné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany 1

Mgr. Peter Kružliak
Advokátska kancelária KRUŽLIAK
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava