



Banská Bystrica 10. 6. 2020  
POZ 1250-2018/Z-233-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1250-2018 z 6.6.2018 prihlasovateľa Pavla Cangára, Andlerova 2, 040 22 Košice 22, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Marián Vojčík, Mäsiarska 3, 040 01 Košice,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 z 22.01.2019 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 v znení neskorších predpisov, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

### **BARBADOS**

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary „*chmelové výťažky na výrobu piva; kvas (nealkoholický nápoj); limonády; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; pivo; pivové koktaily; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sýtené vody*“ v triede 32 a pre služby „*konzervovanie potravín a nápojov; kryokonzervácia; zmrazovanie potravín*“ v triede 40, „*bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Slovné označenie v priloženej úprave je tvorené jedným slovným prvkom „BARBADOS“. Tento slovný prvok predstavuje zemepisný názov ostrovného štátu v Karibskom mori. Ide o suverénny štát, ktorý je členom OSN, WTO, WIPO a tiež patrí do Spoločenstva národov (Commonwealth). Medzi štátom Barbados a Slovenskom prebieha hospodárska spolupráca, v rámci ktorej Barbados vyváža do Slovenskej republiky cukor, chemické výrobky, elektronické diely, stroje, stavebný materiál, ale aj potraviny. Barbados je tiež známy ako turistická a vyhľadávaná destinácia ponúkaná aj niektorými slovenskými cestovnými kancelárkami.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zřejmé, že prihlásené označenie „BARBADOS“ tvorí údaj, ktorý môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov v triede 32 a s nimi súvisiacich komplementárnych služieb v triedach 40 a 43. Spotrebiteľ predmetných tovarov prevažne nápojového charakteru vie, že na základe zemepisného údajov tvoreného predmetným označením, tieto tovary majú zemepisný pôvod v štáte Barbados, čím je naplnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Z toho vyplýva, že označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisné, keďže priemernému spotrebiteľovi poskytuje jednoznačnú a priamu informáciu o ich zemepisnom pôvode.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného slovného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinkatívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z mierne zhrubnutého monochromatického bežného čierneho písma a jedine písmeno „S“ je len nepatrne modifikované, pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovného prvku nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť, a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a súvisiacim službám prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

Ohľadom chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia je potrebné uviesť, že 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 osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známk.

Na margo vyššie vyvodenej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia úrad ešte dodáva, že zápisné prekážky prihláseného označenia sú zdôraznené aj tou skutočnosťou, že na rokovaní Stáleho výboru pre právo ochranných známk, priemyselných vzorov a zemepisných označení (ďalej „SCT“) pri WIPO je v období posledných šiestich rokov vedená intenzívna diskusia o zabránení registrácie výlučne slovných ochranných známk tvorených názvom štátu. Na poslednom zasadnutí SCT v novembri 2018 Švajčiarska konfederácia spolu s ďalšími krajinami predložili návrh obsahujúci toto odporúčenie:

*„Uznanť dôležitosť názvov krajín a zemepisných názvov národného významu a tiež brať do úvahy hrozbu možnosti ich zneužitia súkromnými subjektmi.*

*Uznanť tú skutočnosť, že, názvy krajín a zemepisných názvov národného významu sa v zásade považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto tieto názvy nemôžu všeobecne spĺňať podmienky na zápis ako ochranných známk, ak takéto označenie pozostáva výlučne z takéhoto názvu, alebo ak by takéto registrácia mala viesť k monopolizácii príslušného názvu.“*

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, úrad konštatoval, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk.

**Dňa 28.03.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Obrazové označenie Barbados v type písma použitom aj na etikete piva (Príloha Etiketa) je prihlásené pre triedy 32, 40 a 43. Pán Cangár vedie remeselný pivovar Herrenwald (<http://www.herrenwald.sk/>), ktorý varí aj pivo BARBADOS 12° - Vrchne kvasené pivo typu American Pale Ale. Na jeho výrobu je použitých šesť druhov sladov. Má sviežu medovo-pomarančovú farbu, osviežujúcu stredne horkú chuť s rozpoznateľnou arómou pomarančov, mandarínok a grapefruitov z Barbadosu, čo bolo inšpiráciou pre názov tohto piva.

V smernici o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk č. 89/104/EHS sa uvádza, že aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné, keďže na tento účel je potrebné uviesť zoznam príkladov označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov; keďže treba uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky, napríklad ak ochranná známka nemá rozlišovacia spôsobilosť, i keď niektoré z týchto dôvodov v zozname sú pre členské štáty nepovinné, takže sa členské štáty môžu rozhodnúť, či ich ponechajú alebo ich zavedú do svojho zoznamu zákonných dôvodov na zamietnutie alebo výmaz súvisiacich s podmienkami získania a udržania ochrannej známky, pre ktoré neexistuje ustanovenie o aproximácii, a ktoré

sa týkajú napríklad spôsobilosti ochrannej známky na zápis, obnovenie zápisu ochrannej známky alebo predpisov o poplatkoch, alebo ktoré sa týkajú prípadu nerešpektovania procesných predpisov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti pri tvorbe ochrannej známky Barbados sa vychádzalo zo základného kritéria, ktorým je obsahová závislosť ochrannej známky na subjekte, t.j. majiteľovi ochrannej známky pánovi Cangárovi, ktorý je aj majiteľom skoršej ochrannej známky OZEÚ 014358733 v znení HERRENWALD (Príloha 1 - výpis z registra). Názov pivovaru a celý produktový rad má spoločné grafické prevedenie písma. Grafika písma prihlásenej ochrannej známky BARBADOS je prispôbená propagácii a marketingu pivovaru, zaručuje nie len rozlišovaciu spôsobilosť, teda že ide o produkty od jedného výrobcu, ale aj garanciu očakávanej kvality. Marketing má v obľube značky, ktoré v určitej miere vyvolávajú v mysli spotrebiteľa pozitívne asociácie s výrobkom, preto slovo Barbados dokonale vystihuje pomarančovú chuť horkého piva a v tomto prípade nepopisuje výrobok, iba evokuje - vyvoláva asociáciu dovolenky, relaxu a citrusov.

Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre určité výrobky či služby, pokiaľ spotrebiteľ je alebo bude schopný podľa neho rozoznať výrobky z určitého obchodného zdroja. Podľa prihlasovateľa jednotnosť použitého písma dáva ochrannej známke stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorý umožňuje zápis do registra. Vychádzajúc z faktu, že u obrazových ochranných známok je ich najdôležitejším kritériom ľahká zapamätateľnosť a možnosť zmeny veľkosti. Znamka by mala byť schopná byť dobre zobraziteľná na výrobku, ktorý prezentuje. Ochranná známka je prihlásená ako obrazová. Pretože posúdenie rozlišovacej spôsobilosti so zreteľom na slovné prvky označenia sa robí pri označeniach napísaných základným/štandardným druhom písma bez ohľadu na to či je písané alebo tlačené a ďalším kritériom je druh a typ písma. Keď štandardné druhy písma obsahujú grafické prvky, ktoré sú súčasťou písma, tieto prvky musia mať dostatočný vplyv na označenia ako celok. Ak sú tieto prvky dostatočné na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovného prvku alebo vytvoria trvajúci dojem z označenia, toto označenie je možné zapísať do registra ochranných známok. Účelom prihlásenia ochrannej známky nebolo získať výlučné práva na slovo Barbados, rozsah ochrany sme chceli obmedziť na ochrannú známku patriacu do radu výrobkov pivovaru Herrenwald. Základná funkcia známky, teda umožniť spotrebiteľovi obchodný pôvod ochrannou známkou označených výrobkov a služieb je podľa nás splnená práve použitým písmom, ktoré už je používané od roku 2013 pre výrobky a služby majiteľa OZ a tiež použitie slova, ktoré je v súvislosti s oblasťou pivovarníctva originálne a vystihuje výrobok. Rozlišovacia spôsobilosť musí byť najprv posúdená so zreteľom na výrobky a služby, v súvislosti s ktorými sa žiada o zápis a potom podľa vnímania príslušnej verejnosti (C-53/01 P, Linde, bod 41, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, bod 34, spojené veci C-468/01 P až C-472/01 P, Procter&Gamble, bod 33). Prihlasovateľ poukázal na to, že existuje skoršia platná ochranná známka so slovom Barbados, konkrétne OZEÚ 014974745 s názvom UNITY SPIRIT OF BARBADOS zapísaná do registra ochranných známok Spoločenstva 22/04/2016 pre triedy tovarov a služieb 21, 25, 33 (Príloha 2 - Výpis z registra), registrovaná aj v Nemecku ako ochranná známka od 31/08/2015 č. 302015105644 pričom majiteľ je z Nemecka, teda ide o členský štát, v ktorom bola ochranná známka zapísaná do registra, aj keď obsahuje údaj, ktorý môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov v triedach 21, 25 a 33.

Znamka sa stáva známou aj propagáciou na webe, čím sa zvyšuje jej rozlišovacia spôsobilosť.

Zámerom prihlásenia ochrannej známky bola jej obchodná funkcia. Obchodné ochranné známky sa vzťahujú k obchodnému podniku a na tovary, ktoré predáva a tieto známky sú používané predovšetkým na vnútornom trhu. Pre majiteľa prihlasovanej ochrannej známky je veľmi dôležité, aby mal ochranu jeho jedinečného produktu s chuťou barbadoských pomarančov pred porušovateľmi a napodobovateľmi (s čím mal v minulosti na Slovensku zlé skúsenosti), keďže majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku

v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri a na našom trhu je to jediná pomoc pre podnikateľov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že priemerný spotrebiteľ - relevantná verejnosť sa nemôže mylne domnievať, že tovary označené označením BARBADOS v špeciálnom type písma pochádzajú z Barbadosu, pretože označenie sa používa pre etikety (Príloha - Etiketa), kde sa nachádzajú aj ďalšie informácie o druhu, akosti piva a najmä sa pivo musí byť zo zákona (Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ako každé iné, označené výrobkom. Teda názov len ťažko môže budiť dojem, že je pivo vyrábané v ostrovnej monarchii Barbados.

Barbados je prihlasovaný najmä pre pivo a služby s ním súvisiace, ide o štýl piva APA, teda American Pale Ale, ktorý vznikol na americkom kontinente. Sú v ňom použité chmele z amerického kontinentu - s charakteristickou arómou citrusov a grapefruitu. Použité slady boli s cieľom vyváženej chuti a farby zlatavo-

ružovej, celok tvorí pivo, ktoré farbou, vôňou a chuťou pripomína citrusovú arómu s podtónom ružových (červených) grapefruitov. Ako pre každý produkt, hlavne remeselný, je pri predaji potrebný aj príbeh. Pre toto pivo príbeh vznikol už pri tvorbe receptu - farba a chuť pripomínajúca ružový (červený) grapefruit - ovocie grapefruit vzniklo prirodzeným skrížením pomela a pomaranča práve na ostrove Barbados. (Dôkaz: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Grapefruit>) Pomelo aj pomaranč boli na ostrov dovezené a pestované na plantážach. Okolo zrodu grapefruitu je množstvo mýtov, čo pomáha rozvíjať príbeh.

Prihlasovateľ tiež pripomenul, že slovo barbado (barbados) znamená v portugalčine bradáč - fúzatý muž, od čoho je názov ostrova a neskôr aj krajiny.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na precedens ohľadom geografického názvu ochrannej známky v prípade názvu bulharského mesta DEVIN, ktorý je zapísaný ako ochranná známka pre minerálnu vodu. „Pokiaľ ide o disponibilitu zemepisného názvu pre tretie osoby, Všeobecný súd konštatoval, že na základe právnej úpravy a judikatúry bude možné opisne používať názov „Devin“ s cieľom podporovať mesto ako turistickú destináciu a že sporná ochranná známka nebude teda predstavovať prekážku hospodárskemu úsiliu vynaloženému na rozvoj dobrého mena mesta Devin pre jeho termálne pramene za hranicami Bulharska. Všeobecný súd rovnako pripomína, že právo Únie stanovuje v samotnej definícii výlučného práva priznaného ochrannou známkou záruky určené na ochranu záujmov tretích osôb. Na jednej strane ochrana funkcie ochrannej známky označovať pôvod sa vzťahuje iba na jej používanie pre zhodné alebo podobné tovary (alebo služby) a vyžaduje existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, ktorá sa predpokladá v prípadoch zhodnosti jednak označení a jednak tovarov. Na druhej strane ochrana reklamnej funkcie ochrannej známky s dobrým menom sa vzťahuje aj na tovary, ktoré nie sú podobné, ale vyžaduje sa nebezpečenstvo oslabenia alebo parazitovania, a navyše sa nevzťahuje na použitia, ktoré majú „náležitý dôvod“. (Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č.162/18 V Luxemburgu 25. októbra 2018, Rozsudok vo veci T-122/17, Devin/EUIPO).

Metodika konania a ochranných známkach uvádza, „že je vylúčený zápis geografických názvov ako ochranných známk, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre príslušnú kategóriu tovarov alebo služieb a jednak je vylúčený zápis zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané inými subjektmi a ktoré musia zostať takisto dostupné pre tieto subjekty ako označenia zemepisného pôvodu predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, resp. je primerané predpokladať, že predmetné označenie by mohlo označovať zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb v budúcnosti.“ Všeobecne známe (nie len u spotrebiteľov a gurmánov alkoholických nápojov) o Barbadose je, že je rodisko rumu. Barbadoské rumy sú vyrábané už viac ako 350 rokov a patria k najlepším a najsilnejším. Ochranné známky s názvom rumu Barbados sú celosvetovo bežné. Známu značkou piva na Barbadose je „Banks.“ Toto pivo sa však nikde nevyváža, tiež ide o remeselné domáce pivo. (Príloha 3 - <http://www.pivniagentura.cz/barbados-a-jeho-pivo>) Doteraz však nikto nepoužil označenie Barbados pre pivo. V súčasnej dobe je trend radlerov a ochutených pív, Barbados je jedinečné a originálne remeselné pivo predávané na Slovensku.

Ohľadom oznámenia o rokovaní výboru pre právo ochranných známk, priemyselných vzorov a zemepisných označení pri WIPO, kde prebieha intenzívna diskusia o zabránení registrácie výlučne slovných ochranných známk tvorených názvom štátu, si dovoľujeme upozorniť na fakt, že ochranná známka sa prihlasuje ako obrazová, štýl písma je v logu rozhodujúcim faktorom pre rozlíšiteľnosť, ladí s ostatnými označeniami, ako už bolo vyššie spomenuté, ktoré používa prihlasovateľ (Príloha 4 - *webstránka Herrerrwald*),

v súčasnosti sa typológii, psychológii písma pri tvorbe loga venujú odborníci a aj samostatné štúdium.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené obrazové označenie

#### **BARBADOS**

vo svojom celkovom význame poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov a služieb ako sú „*chmeľové výťažky na výrobu piva; kvas (nealkoholický nápoj); limonády; nealkoholické*

*nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; pivo; pivové koktaily; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sýtené vody*“ v triede **32** a služby „konzervovanie potravín a nápojov; kryokonzervácia; zmrazovanie potravín“ v triede **40**, „bary (služby); požíciavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary)“ v triede **43** medzinárodného triedenia tovarov a služieb, len jednoduchú informáciu o ich zemepisnom pôvode. V nadväznosti na uvedené bude spotrebiteľskej verejnosti celkom jasné, že prihlasované tovary a služby majú jednoznačný pôvod, ktorý priamo súvisí s názvom karibského ostrovného štátu Barbados. Ide o označenie, ktoré je bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov s výnimkou posledného, v minimálnej miere modifikovaného písmena „S“. Prihlasované označenie teda nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že „grafika písma prihlásenej ochrannej známky BARBADOS je prispôsobená propagácii a marketingu pivovaru, zaručuje nie len rozlišovaciú spôsobilosť, teda že ide o produkty od jedného výrobcu, ale aj garanciu očakávanej kvality“ úrad uvádza, že samotná grafická úprava

### **BARBADOS**

prihlasovaného označenia neobsahuje žiaden dištinkívny prvok, ktorý by prihlasovanému označeniu dodal rozlišovaciú funkciu. V uvedenom prípade ide o taký tvar písma (veľké tučné tlačené písmená), s výnimkou písmena „S“, ktoré je v jeho strednej časti len mierne modifikované, pričom ide o rovnú časť písma s ostrým prechodom do elipsovitej časti písma, ktorá je však veľmi krátka - takmer zanedbateľnej dĺžky, ktorú si spotrebiteľská verejnosť sotva všimne. Čo sa týka písmena „S“, je uvedený modifikovaný prvok za účelom identifikácie vzťahu predmetných tovarov k prihlasovateľovi zo strany spotrebiteľov nedostatočný, pretože v pomere k rozsahu zvyšnej časti prihláseného označenia zaniká, teda nie je schopný odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od jeho pôvodnej informácie. Z uvedeného vyplýva, že celková grafická úprava prihlasovaného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od iba jednoznačnej zemepisnej informácie o názve štátu, a tým zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciú spôsobilosť.

Taktiež neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že *priemerný spotrebiteľ - relevantná verejnosť sa nemôže mylne domnievať, že tovary označené označením BARBADOS v špeciálnom type písma pochádzajú z Barbadosu, pretože označenie sa používa pre etikety, kde sa nachádzajú aj ďalšie informácie o druhu, akosti piva*. Na uvedené úrad uvádza, že snaha o použitie pivnej etikety ako relevantného dôkazu prihlasovaného označenia je zo strany úradu neakceptovateľná, pretože sa s predmetným prihlasovaným označením nezhoduje, pričom ide o celkom iné (neidentické) obrazové označenie ako to, ktoré prihlasovateľ predložil úradu v prihláške zápisnej spôsobilosti zo dňa 06.06.2018. V tejto súvislosti navyše úrad doplnia, že v samotnom prieskume zápisnej

### **BARBADOS**

spôsoblosti sa úrad vyjadroval k zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia a nie k označeniu uvedenom na pivnej etikete (pozri obrázok pod odsekom), tak ako sa to prihlasovateľ snaží úradu účelovo podsunúť.



### **BARBADOS**

Úrad ďalej uvádza, že z prihláseného označenia je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejme, že prihlasované označenie tvorí zrozumiteľné pomenovanie štátu, ktoré môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov v triede 32 a s nimi súvisiacich komplementárnych služieb v triedach 40 a 43. Spotrebiteľom predmetných tovarov prevažne nápojovej povahy je úplne zrejme, že na základe zemepisného údaja tvoreného predmetným označením, majú tieto tovary a služby zemepisný pôvod v štáte s názvom Barbados. Avšak prihlásené označenie neobsahuje žiadny iný údaj na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti,

ktorú v danom prípade tvorí veľmi široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá má aspoň minimálny prehľad v oblasti zemepisných názvov štátov, je z prihlasovaného označenia zrejme resp. dokáže veľmi ľahko rozpoznať zemepisný pôvod takto prihlasovaných predmetných tovarov a služieb. Z uvedeného vyplýva, že pôjde o tovary a súvisiace služby s vyjadrením jednoznačného zemepisného pôvodu, nie však vo väzbe na konkrétnu predstavu od ktorého prihlasovateľa prihlasované tovary a služby pochádzajú.

V ďalšej časti vyjadrenia sa prihlasovateľ snažil poukázať na skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky pán Cangár je okrem iného aj majiteľom skoršej ochrannej známky OZEÚ 014358733 v znení HERRENWALD. Úrad na uvedené uvádza, že v tomto prípade ide o celkom inú ochrannú známku, ktorá bola registrovaná v prvom rade ako slovná ochranná známka prihlasovaná pre viaceré tovary a služby, a z toho nevyplýva žiadna spojitosť či paralela s prihlasovaným označením. Brať do úvahy resp. porovnávať tieto 2 nezávislé označenia vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia je úplne irelevantné.

Podobne vyznieva aj prihlasovateľovo poukazovanie na existenciu skoršej platnej ochrannej známky so slovným prvkom Barbados, konkrétne *OZEÚ 014974745 s názvom UNITY SPIRIT OF BARBADOS zapísaná do registra ochranných známok Spoločenstva 22/04/2016 pre triedy tovarov a služieb 21, 25, 33 (Príloha 2 - Výpis z registra), registrovaná aj v Nemecku ako ochranná známka od 31/08/2015 č. 302015105644 pričom majiteľ je z Nemecka, teda ide o členský štát, v ktorom bola ochranná známka zapísaná do registra, aj keď obsahuje údaj, ktorý môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov v triedach 21,25 a 33.* Úrad v tejto súvislosti uvádza, že aj v tomto prípade ide o úplne inú (neindetickú) ochrannú známku, a nie o výlučne slovný názov štátu. Preto neobstojí prihlasovateľovo poukazovanie v tomto prípade len na jeden zhodný slovný prvok.

Naviac v spojitosti s uvedeným úrad konštatuje, že nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Navyše z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, nemôže automaticky viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Tiež je potrebné doplniť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. V prípade registrovaných ochranných známok na ktoré poukazuje prihlasovateľ možno konštatovať, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb.

K názoru prihlasovateľa, že účelom prihlásenia ochrannej známky nebolo získať výlučné práva na slovo Barbados, (pretože rozsah ochrany chcel obmedziť na ochrannú známku patriacu do radu výrobkov pivovaru Herrenwald) a teda že základná funkcia známky – t. j. umožniť spotrebiteľovi určiť obchodný pôvod ochrannou známkou označených výrobkov a služieb - bola podľa prihlasovateľa splnená práve použitým písmom, ktoré už používal od roku 2013 pre výroby a služby majiteľa OZ a tiež použitie slova, ktoré je v súvislosti s oblasťou pivovarníctva originálne a vystihuje výrobok, úrad uvádza, že takéto tvrdenie je nehodnoverné. Účelom registrácie ochrannej známky je práve získať výlučné právo na jej používanie. Zároveň je potrebné upozorniť na skutočnosť, že registráciou označenia „BARBADOS“ by prihlasovateľ nezískal ochranu používanej etikety, ktorá obsahuje ďalšie prvky prispievajúce k rozlíšeniu výrobkov prihlasovateľa.

Podobne vyznieva prihlasovateľovo tvrdenie, že cit.: „základná funkcia prihlasovanej ochrannej známky OZ bola splnená práve použitým písmom resp. že štýl písma je v logu rozhodujúcim faktorom pre rozlíšiteľnosť, pričom ladí s ostatnými označeniami.“ Túto prihlasovateľovu proklamáciu nemôže úrad považovať inak ako účelovú a to z dôvodu, že práve celková kompozícia písma resp. jeho grafická úprava nie je ničím výnimočná, pričom neobsahuje žiaden dištinkatívny prvok, ktorý by prihlasovanému označeniu dodal rozlišovaciu funkciu. V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že tomuto argumentu prihlasovateľa sa úrad podrobne venoval vyššie. V tejto súvislosti úrad upriamuje pozornosť na odporúčanie Stáleho výboru pre právo ochranných známok, priemyselných vzorov a zemepisných označení (ďalej „SCT“) pri WIPO a to, že zápisné prekážky prihláseného označenia sú zdôraznené aj skutočnosťou, že „názvy krajín a zemepisných názvov národného významu sa v zásade považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto tieto názvy nemôžu všeobecne spĺňať podmienky na zápis ako ochranných známok, ak takéto označenie pozostáva výlučne z takéhoto názvu, alebo ak by takéto registrácia mala viesť k monopolizácii príslušného názvu.“ Koniec-koncov túto skutočnosť potvrdil aj sám prihlasovateľ, ktorý vo svojom vyjadrení zo dňa 28.03.2019 poukázal na

Metodiku konania a ochranných známkach, pričom uviedol, cit. „že je vylúčený zápis geografických názvov ako ochranných známk, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre príslušnú kategóriu tovarov alebo služieb a jednak je vylúčený zápis zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané inými subjektmi a ktoré musia zostať takisto dostupné pre tieto subjekty ako označenia zemepisného pôvodu predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, resp. je primerané predpokladať, že predmetné označenie by mohlo označovať zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb v budúcnosti.“

Na prihlasovateľovu argumentáciu, že „barbadoské rumy sú vyrábané už viac ako 350 rokov a patria k najlepším a najsilnejším. Ochranné známky s názvom rumu Barbados sú celosvetovo bežné. Známou značkou piva na Barbadose je „Banks.“ Toto pivo sa však nikde nevyváža, tiež ide o remeselné domáce pivo. (Príloha 3 - <http://www.pivniaagentur.cz/barbados-a-jeho-pivo>), pričom doteraz však nikto nepoužil označenie Barbados pre pivo,“ úrad uvádza, že aj keby predtým prihlasované označenie nepoužíval iný subjekt, zo znenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že je postačujúce na odmietnutie registrácie, ak známka „môže slúžiť“ na určenie zemepisného miesta tovarov alebo služieb. Skutočnosť, že pivo varené na Barbadose sa označuje nie názvom štátu, ale iným označením, svedčí v prospech tvrdenia úradu o opisnej povahe zemepisného miesta prihláseného označenia, a teda aby tento zemepisný názov mohli ostatní súťažiteľia na trhu s príslušnými tovarmi a službami voľne používať. Povinnosťou úradu je rešpektovať základné zásady, ktoré vyplývajú zo samotnej platnej právnej legislatívy týkajúcej sa zápisu prihlasovaných označení do registra ochranných známk. V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že je povinnosťou úradu brať zreteľ na všeobecný záujem, ktorý sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov (tovarov a služieb) uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámienky rozlišovať tieto výrobky (tovary a služby) od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Snaha prihlasovateľa poukázať na precedens týkajúci sa geografického názvu ochrannej známky v danom prípade „názvu bulharského mesta „DEVIN“, ktorý je zapísaný ako ochranná známka pre minerálnu vodu. Ide teda o disponibilitu zemepisného názvu pre tretie osoby, ako aj konštatovanie Všeobecného súdu, že na základe právnej úpravy a judikatúry bude možné opisne používať názov „Devin“ s cieľom podporovať mesto ako turistickú destináciu a že sporná ochranná známka nebude teda predstavovať prekážku hospodárskemu úsiliu vynaloženému na rozvoj dobrého mena mesta Devin pre jeho termálne pramene za hranicami Bulharska (Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 162/18 V Luxemburgu 25. októbra 2018, Rozsudok vo veci T-122/17, Devin/EUIPO)“ nie je v tomto prípade náležitá, keďže predmetom podanej prihlášky POZ 1250 – 2018 je názov štátu, rozsah ochrany sa vzťahuje na iné tovary a služby, a aj postavenie prihlasovateľa vo vzťahu k prihlasovanému označeniu je odlišné, než v prípade „DEVIN“. To znamená, že ide o skutkovo odlišné prípady.

Podobne účelovo vyznieva aj prihlasovateľovo poukazovanie na rozlišovaciu spôsobilosť v prípade Súdneho rozhodnutia (C-53/01 P, Linde, bod 41, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, bod 34, spojené veci C-468/01 P až C-472/01 P, Procter&Gamble, bod 33), ktorá musí byť najprv posúdená so zreteľom na výrobky a služby v súvislosti s ktorými sa žiada o zápis prihlasovaného označenia a následne podľa vnímania príslušnej verejnosti. Vo väzbe na uvedené úrad uvádza, že je vo verejnom záujme, aby názvy štátov, ktoré sú podskupinou zemepisných označení zostali voľné. Potrebu zabrániť zápisu názvov štátov ako ochranných známk potvrdili aj závery prijaté Stálym výborom pre právo ochranných známk, priemyselných vzorov a zemepisných označení (ďalej „SCT“) v dokumente SCT/29/5 v bode 16 príslušného dokumentu, ktorý poukazuje na skutočnosť, že prieskum prihlasovaných označení je uskutočňovaný národnými úradmi v súlade s národnými zákonmi a predpismi, pričom detailné ustanovenia sa môžu v jednotlivých krajinách odlišovať. V bode 16 spomínaného dokumentu je uvedené, že prax členských štátov vo všeobecnosti odlišuje prípady medzi prihláškami, v ktorých je označenie tvorené zemepisným názvom, napríklad názvom krajiny a prihláškami, v ktorých označenie obsahuje názov krajiny. Z bodu 16 dokumentu zároveň vyplynulo, že rozlišovacia spôsobilosť má významný vplyv na stanovenie zápisnej spôsobilosti označenia. Z uvedeného tiež vyplynulo, že zamietavé stanoviská národných úradov k registrácii označenia tvoreného výlučne názvom krajiny, nie sú ojedinelé vzhľadom na výsledky prieskumu v dokumente SCT/29/5.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že „BARBADOS“ je samostatným štátom, pričom je členom svetových organizácií ako OSN, OAS, Commonwealth, CARICOM, WTO, WIPO atď. Z uvedeného je zrejmé, že ide o suverénny štát, zapojený do všetkých významných medzinárodných organizácií (paktov a dohôd), čo len potvrdzuje potrebu zabrániť získaniu výlučného práva na ochranné označenie jedinému obchodnému subjektu. V prípade, že by jediný obchodný subjekt získal výlučné právo na takéto označenie, bolo by iným obchodným

subjektom znemožnené, aby mohli v budúcnosti obchodovať s tovarmi a službami, ktoré v súčasnosti nie sú pre danú krajinu typické.

Nemožno uprieť snahu prihlasovateľa poukázať na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia, avšak z dosiaľ predložených dokladov prihlasovateľ dostatočným spôsobom nepreukázal skutočné používanie

### **BARBADOS**

prihlasovaného obrazového označenia v takej podobe ako je uvedené v žiadosti o zápis ochrannej známky zo dňa 06.06.2018.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že známka sa stáva známou aj propagáciou na webe, čím sa zvyšuje jej rozlišovacia spôsobilosť, úrad uvádza, že nijak nespochybňuje túto proklamáciu prihlasovateľa, pričom propagáciou prihlasovaného označenia na webe sa bezpochyby zvyšuje aj jeho povedomie u spotrebiteľskej verejnosti, avšak rozhodnutie o tom, či predmetné označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, patrí do výlučnej kompetencie úradu.

Úrad je toho názoru, 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 prihlásené 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 ďalej uvádza, 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 spotrebiteľa 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu, zemepisného pôvodu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známok.

Za ochrannú známku teda možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi a službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Označenie, ktoré nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobkov (tovarov a služieb) s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Vo vyššie uvedenom stanovisku sa úrad vyjadril ku všetkým argumentom prihlasovateľa, pričom žiadnemu z jeho argumentov sa nepodarilo prekonať zápisnú prekážku prihláseného označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti 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. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. 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. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Marián Vojčík  
Mäsiarska 3  
040 01 Košice