



Banská Bystrica 22. 6. 2020
POZ 2425-2019/Z-252-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2425-2019 z 25.10.2019 prihlasovateľa Reinoo, a. s., Poštová 1, 010 08 Žilina 8, ktorého v konaní zastupuje Šoltýs & Korniet, s. r. o., Račianska 69, 83102 Bratislava - Nové Mesto,

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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.3.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 12.3. 2020 uviedol, že výlučne slovné označenie „BEER FEST ŽILINA“ prihlásené pre služby „Varenie piva pre tretie osoby“ v triede 40, „Zábava; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie zábavných podujatí“ v triede 41, a „Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

V liste úradu z 12.3. 2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že slovné označenie BEER FEST ŽILINA ako celok, bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov, vo vzťahu k prihláseným službám v triede 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby organizovania a vedenia živých vystúpení, kultúrnych a zábavných podujatí a s nimi spojenými službami varenia piva pre tretie osoby v triede 40 a reštauračných služieb, služieb občerstvenia a dodávania jedál a nápojov v triede 43, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, a účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie poskytuje len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje služby týkajúce sa *organizovania a vedenia živých vystúpení, kultúrnych a zábavných podujatí* spojených s poskytovaním občerstvenia, v prevažnej väčšine piva a s tým súvisiace služby *dodávania nápojov a jedál, občerstvenia a reštaurácií*, konajúcich sa v meste Žilina. Úrad uviedol, že žiadny zo slovných prvkov nedodáva prihlásenému označeniu rozlišovací prvok, keďže slovný prvok „**BEER**“ je anglickým výrazom so slovenským prekladom o.i. „*pivo; pivný*“ (In.: PC Translator, 2010), slovný prvok „**FEST**“ je anglickým výrazom so slovenským prekladom o.i. „*slávnosť; festival*“ (In.: PC Translator, 2010) a slovný prvok „**ŽILINA**“ označuje *krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka* (In. <https://sk.wikipedia.org/wiki/Žilina>). Relevantný spotrebiteľ, ktorého v tomto prípade predstavuje široká skupina spotrebiteľov zaujímajúca sa o oblasť zábavy, kultúry a občerstvenia, si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením BEER FEST ŽILINA a službami *organizovania a vedenia živých vystúpení, kultúrnych a zábavných podujatí* a s nimi spojenými službami *varenia piva, reštauračnými službami, službami občerstvenia a dodávania jedál a nápojov*, pre ktorý sa zápis žiada, ale nie je schopný na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Úrad ďalej konštatoval, že relevantný spotrebiteľ by vnímal prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb. Úrad na základe uvedeného má zato, že v tomto prípade ide o výlučne slovné opisné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad dodal, 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Dňa 15.5.2020 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s tvrdením úradu uvedenom vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, že žiadny zo slovných prvkov ochrannej známky nedodáva prihlásenému označeniu rozlišovací prvok. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zastával názor, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľia sú schopní identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od služieb inej osoby. Na základe uvedeného prihlasovateľ žiada úrad, aby slovnú ochrannú známku „**BEER FEST ŽILINA**“ zapísal do registra ochranných známk.

Na podporu svojho tvrdenia, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok prihlasovateľ uviedol, že v dňoch 4.10.-5.10.2019 organizoval v Žiline festival remeselného piva pod názvom „**BEER FEST ŽILINA**“, na ktorý pozýval najmä svojich klientov, avšak oslovil aj širokú verejnosť, ktorá na toto podujatie pozitívne reagovala a zúčastnila sa vo veľkom počte. Ďalej uviedol, že takýto typ festivalu sa konal v Žiline na adrese Poštová 1, kde sídli firma prihlasovateľa, po prvýkrát a pred týmito podujatím neboli v meste organizované žiadne podobné festivaly. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť už pred podaním prihlášky, a to oboznámením spotrebiteľov s tovarmi a službami, pre ktoré je slovné spojenie „**BEER FEST ŽILINA**“ prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka, a to prostredníctvom webových stránok, kde bolo označenie „**BEER FEST ŽILINA**“ používané v texte.

Na podporu tvrdenia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované tovary pred podaním prihlášky ochrannej známky t.j. 25.10.2019, doložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Fotokópia stránky www.zilina.sk, na ktorej je informácia o konaní akcie **BEER FEST ŽILINA** v dňoch 4. – 5. 10. 2019. Stránka vyobrazuje prihlásené slovné označenie, ako aj obrazové označenie nesúce rovnaké slovné prvky. Dátum zverejnenia tohto článku je uvedený v ľavom hornom rohu a to 16.9.2019. V popise akcie na uvedených internetových stránkach nie je žiadna zmienka o prihlasovateľovi Reínoo, a.s., je tu však uvedená informácia „*Organizátormi podujatia sú Post Café a Beer Station Žilina*“ (dostupné na <https://www.zilina.sk/prispevky/12786/beer-fest-zilina-prinesie-to-najlepsie-zo-sveta-craftovych-piv-uz-v-dnoch-4-5-oktobra>).
- 2) Fotokópia stránky www.predpredaj.sk, na ktorej je informácia o konaní akcie **BEER FEST ŽILINA** v dňoch 4. – 5. 10. 2019. Stránka vyobrazuje prihlásené slovné označenie. V popise akcie, na

uvedených internetových stránkach, nie je žiadna zmienka o prihlasovateľovi Reinoo, a.s., je tu však uvedená informácia „Organizátormi podujatia sú Post Café a Beer Station Žilina“ (dostupné na <https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/beer-fest-zilina/>).

- 3) Fotokópia stránky www.ajdnes.sk, na ktorej je informácia o konaní akcie BEER FEST ŽILINA v dňoch 4. – 5. 10. 2019. Stránka vyobrazuje prihlásené slovné označenie, ako aj obrazové označenie nesúce rovnaké slovné prvky. Internetové stránky <https://www.ajdnes.sk/beer-fest-zilina-2019/zilina/108624> neobsahuje žiadny údaj o prihlasovateľovi Reinoo, a.s..
- 4) Fotokópia stránky www.trip.slovakia.travel, na ktorej je informácia o konaní akcie BEER FEST ŽILINA v dňoch 4. – 5. 10. 2019. Internetové stránky <https://trip.slovakia.travel/event/451568d6-93b6-4b3e-a95f-323ba9a4c3c2?lang=sk> vyobrazujú prihlásené slovné označenie, ale neobsahujú žiadny údaj o prihlasovateľovi Reinoo, a.s..
- 5) Fotokópia stránky www.facebook.com/ZeleneVlcinceZA/.sk, na ktorej je informácia o konaní akcie BEER FEST ŽILINA v dňoch 4. – 5. 10. 2019. Internetové stránky <https://www.facebook.com/ZeleneVlcinceZA/photos/a.2018937041502758/2564438230285967/?type=3> vyobrazujú okrem iného aj prihlásené slovné označenie, ale neobsahujú žiadny údaj o prihlasovateľovi Reinoo, a.s..
- 6) Fotokópia stránky www.facebook.sk, na ktorej je informácia o konaní akcie BEER FEST ŽILINA v dňoch 4. – 5. 10. 2019. Stránka vyobrazuje prihlásené slovné označenie, ako aj obrazové označenie nesúce rovnaké slovné prvky, spolu s údajom o návšteve tejto stránky spotrebiteľmi a informáciou o usporiadateľovi „Usporiadateľ: *Revolucionár Žilina a Post Café*“ (dostupné na <https://www.facebook.com/events/poštová-1-žilina/beer-fest-žilina/894203934278023/>).
- 7) Fotokópia zoznamu reklám za účelom oboznámenia spotrebiteľov s konaním podujatia spolu s údajmi o ich financovaní v období 1.9. – 30.11.2019, bez akejkoľvek informácie o prihlasovateľovi Reinoo, a.s., alebo prepojení na údaje o ňom.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že okrem návrhu na registráciu slovnej ochrannej známky s názvom „BEER FEST ŽILINA“ podal na úrad aj obrazové ochranné známky s rovnakým slovným prvkom „BEER FEST ŽILINA“ č. 2417-2019 a č. 2413-2019, ktoré boli zapísané do registra ochranných známkov dňa 15.04.2020 bez akýchkoľvek výhrad. Prihlasovateľ uviedol, že nakoľko označenie „BEER FEST ŽILINA“ sa pre uvedené podujatie prihlasovateľa často používalo aj len v slovnej podobe, prihlasovateľ má záujem ochrániť toto označenie, aby mohol svoje podujatie organizovať pod rovnakým názvom každoročne.

Na základe všetkých uvedených tvrdení a predložených dokladov prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že preukázal oboznámenie sa širokej verejnosti s prihlasovaným označením, a že spotrebiteľia nevnímajú prihlasované označenie ako bežné, ale ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vzhľadom na prihlasovateľom doložené doklady a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 12.3.2020 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, a účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb, a preto relevantný spotrebiteľ nie je schopný na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Čo sa týka prihlasovateľovho argumentu o zapísaní obrazových známkov POZ 2417-2019 a POZ 2413-2019 úradom bez akýchkoľvek výhrad, úrad dáva do pozornosti, že rozlišovacia spôsobilosť obrazových ochranných známkov je daná špecifickým usporiadaním grafických vzorov v spojení so slovnými prvkami, a teda ide o zásadne odlišné ochranné známky aj napriek zhodným slovným prvkom. Rozlišovacia spôsobilosť takýchto označení je založená na jedinečnosti celkovej grafickej úpravy umožňujúcej spotrebiteľovi urobiť opakovaný výber tovarov alebo služieb na základe predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti, alebo vykonať iný výber, ak predchádzajúca skúsenosť bola negatívna, čím sú spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považujú priemerne vzdelaní a obozretní skutoční i potencionálni spotrebitelia služieb v oblasti zábavy, kultúry a občerstvenia, identifikuje služby takto označené ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje sa vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach môžu byť prekážky brániace zápisu označenia ako ochrannej známky odstránené ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Preto, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 25.10.2019 vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky.

Úrad po dôkladnom preskúmaní predložených dôkazov vyhodnotil, že z prihlasovateľom predložených dôkazov fotokópií internetových stránok v dokladoch 1) až 7) nie je jednoznačne možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia. Uvedené vyplýva z toho, že nebola preukázaná dostatočná intenzita a doba používania prihláseného označenia pred podaním prihlášky vo vzťahu ku prihlasovateľovi. V ani jednom z dokladov 1) až 7) nie je uvedený názov prihlasovateľa Reinoo, a.s. Prihlasovateľ tak nepreukázal, že spotrebitelia mali možnosť vytvoriť si spojenie medzi prihlasovateľom ako poskytovateľom služieb a prihlasovaným označením. Ďalej v dokladoch 2), 3), 4) a 6) nie je preukázaný žiadny dátum, od ktorého bolo prihlásené označenie prezentované pred podaním prihlášky t.j. 25.10.2019, okrem dátumu konania prezentovanej akcie 4-5.10.2019. Ani dátumy v dokladoch 1) a 5), 16.9.2019 resp. 5.9.2019 dostatočne nepreukazujú dlhodobé a intenzívne používanie označenia na to, aby si relevantný spotrebiteľ vytvoril dostatočné povedomie o spojení prihlasovateľa a služieb ponúkaných pod prihláseným označením. Zároveň žiadny z dokladov 1), 2), 3), 4) a 5) neobsahuje informáciu o počte spotrebiteľov, ktorí mali možnosť sa s prihláseným označením oboznámiť. Čo sa týka dokladu 7) tento samostatne aj v spojitosti s ostatnými dokazuje reklamný dosah na dostatočný počet spotrebiteľov, preukazuje síce vynaloženie investícií na propagáciu, ale ani na základe tohto dokladu nie je preukázaná dostatočne dlhá doba používania prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k osobe prihlasovateľa tak, aby bolo možné konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Po preskúmaní dokladov predložených prihlasovateľom v liste zo dňa 15.5.2020 úrad konštatuje, že prihlasovateľ nedoložil také doklady, ktoré by dostatočne preukazovali jeho tvrdenia o intenzite používaní označenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, alebo podiel v akom je označenie zastúpené na trhu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred 25.10.2019. Úrad má za to, že predložené dôkazy nemajú charakter preukazujúci dostatočnú intenzitu, dostatočne dlhú dobu používania či zastúpenie na trhu vo vzťahu k osobe prihlasovateľa keďže dôkazové materiály 1) – 7) neobsahujú žiadny údaj o prihlasovateľovi Reinoo, a.s., a zároveň nepreukazujú dostatočne dlhú dobu používania prihláseného označenia na trhu pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a predloženými dokladmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho dostatočne intenzívnym používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2425-2019, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, a preto 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. 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Šoltýs & Korniet, s. r. o.
Račianska 69
831 02 Bratislava-Nové Mesto