



Banská Bystrica 2. 11. 2020

POZ 2011-2016/Z-472-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2011-2016 s názvom „TANKOVKA“ z 12.9.2016 prihlasovateľa Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, CZ;, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto,

sa čiastočne zamieta pre tovary „pivo; ľahké pivo; ležiak; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „papierové podložky pod pivové poháre; téglíky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; papierové podložky pod poháre; útržkové bloky; vývesné tabule (papierové alebo kartónové); papierové fláše; etikety okrem textilných; pohľadnice; letáky; jedálne lístky z papiera; papierové servítky; ceruzky“ v triede 16,

„sklenené čaše; sklenené poháriky; poháre; keramické poháre; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; keramické tácky; papierové tácky; porcelánové džbány; kelímky“ v triede 21,

„porcelánové popolníky; keramické popolníky; sklenené popolníky“ v triede 34,

a služby „organizovanie zábavných podujatí; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí“ v triede 41,

„poskytovanie prechodného ubytovania; reštaurácie; pohostinské služby (jedlo a nápoje)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.1.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 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.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary

„papierové podložky pod pivo poháre; téglíky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; papierové podložky pod poháre; útržkové bloky; vývesné tabule (papierové alebo kartónové); papierové fľaše; etikety okrem textilných; pohľadnice; letáky; jedálne lístky z papiera; papierové servítky; ceruzky“ v triede 16,

„sklenené čaše; sklenené poháriky; poháre; keramické poháre; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; keramické tácky; papierové tácky; porcelánové džbány; kelímky“ v triede 21,

„pivo; ľahké pivo; ležiak; minerálne vody (nápoje); sytené vody; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32,

„porcelánové popolníky; keramické popolníky; sklenené popolníky“ v triede 34,

a pre služby

„organizovanie zábavných podujatí; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí“ v triede 41,

„poskytovanie prechodného ubytovania; reštaurácie; pohostinské služby (jedlo a nápoje)“ v triede 43
medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 21.1.2020 úrad prihlasovateľovi oznámil, že na základe rozhodnutia druhostupňového orgánu č. POZ 2011-2016/II-96-2019 zo 6.11.2019 opätovne pristúpil k prieskumu prihláseného výlučne slovného označenia „TANKOVKA“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2011-2016. Preto následný prieskum prihláseného označenia úrad obmedzil na prieskum iba vo vzťahu k tovarom **„pivo; ľahké pivo; ležiak; minerálne vody (nápoje); sytené vody; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“** v triede 32, pretože výsledok spomínaného prvotného prieskumu zo strany prvostupňového orgánu zo dňa 7.11.2016, bol druhostupňovým orgánom potvrdený iba vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom v triede 32. Inak povedané, vo vzťahu tovarom a službám v rámci ostatných tried (tzn. okrem triedy 32) boli zápisné prekážky predmetného označenia prekonané.

V odôvodnení z 21.1.2020 úrad uviedol, že výlučne slovné označenie „TANKOVKA“ je vytvorené odvodením od podstatného mena „tank“, ktoré podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka okrem bojového pásového terénneho vozidla dáva význam aj „nádrž na kvapaliny, cisterna“, čo znamená, že vo vzťahu k tovarom (nápojom) prihláseným v triede 32 je opísaný charakter (iné vlastnosti) takto označených tovarov, ktorý spočíva v spôsobe balenia nápojových tovarov do tankov (nádrží), čo môže vplývať aj na chuťové vlastnosti daného tovaru (nápoja), ako je to typické hlavne v prípade tankového piva. Nie je však možné do budúcnosti vylúčiť takýto spôsob balenia aj pre ostatné nápojové druhy tovarov prihlásených v triede 32. Dokonca aj sirupy na výrobu limonád sú známymi svetovými výrobcami už dlhodobjšie dodávané v nádržiach – cisternách (tankoch) zákazníkom prevádzkujúcim reštauračné a nápojové priestory vybavené zmiešavacími výčapnými zariadeniami (tzv. post-mixy), pričom tieto zariadenia čerpajú sirupy umiestnené v kovových valcových nádržiach alebo v plastových vrecových tankoch chránených kartónovou škatuľou, zmiešavajú a čapujú hotové porcie kolových či ovocných limonád.

Pokiaľ ide o príponu k významovému slovnému prvku „tank“ v znení „-ovka“, je potrebné uviesť, že ide o bežnú slovotvornú príponu, ktorá okrem spisovnej podoby môže občas aj v slangovej podobe dotvárať daný významový slovný prvok ako napr. *výškové krídlo – výškovka, handra na utieranie prachu – prachovka, vzduchová puška – vzduchovka, čelová lampa – čelovka, tankové pivo – tankovka* a mnoho iných príkladov, ktoré predstavujú významové pojmy bez akejkoľvek fantazijnosti či originálnosti. Čiže aj v prípade pojmu „TANKOVKA“ tvoriaceho predmetné označenie je možné konštatovať, že ide o plnovýznamový opisný pojem bez fantazijnosti vo vzťahu k tovarom **„pivo; ľahké pivo; ležiak; minerálne**

vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32, a ak by aj malo byť považované za slangový výraz, v známkovej praxi plnovýznamové slangové pojmy nie sú považované za dištingtívne.

Keďže ide o výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, úrad zároveň uviedol, že označenie „TANKOVKA“ nie je z dôvodu svojej opisnosti spôsobilé rozlíšiť tovary prihlásené v triede 32 od rovnakých tovarov pochádzajúcich od iných osôb či subjektov. Taktiež nie je možné prípadným chránením tohto označenia zamedziť iným osobám či subjektom používať takýto všeobecný pojem vo výlučne slovnej podobe pre rovnaké tovary. Z týchto skutočností je zrejmé, že predmetné označenie nemá vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom v triede 32 rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere prieskumu úrad ešte 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. Ako vyplynulo z Rozhodnutia druhostupňového orgánu č. POZ 2011-2016/II-96-2019 zo 6.11.2019, skúmané označenie túto funkciu vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov v triede 32 neplní, a preto ho nemožno pre túto vyššie namietnutú časť tovarov zapísať do registra ochranných známk.

Následne úrad už len doplnil, že vychádzajúc z vyššie spomenutého Rozhodnutia druhostupňového orgánu, a tiež z opätovného prieskumu predmetného označenia vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom a službám prvostupňovým orgánom, zápisná výluka neplatí pre tovary

„papierové podložky pod pivo poháre; téglyky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; papierové podložky pod poháre; útržkové bloky; vývesné tabule (papierové alebo kartónové); papierové fľaše; etikety okrem textilných; pohľadnice; letáky; jedálne lístky z papiera; papierové servítky; ceruzky“ v triede 16,

„sklenené čaše; sklenené poháriky; poháre; keramické poháre; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové tácky; keramické tácky; papierové tácky; porcelánové džbány; kelímky“ v triede 21,

„porcelánové popolníky; keramické popolníky; sklenené popolníky“ v triede 34,

a taktiež zápisná výluka neplatí pre služby

„organizovanie zábavných podujatí; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí“ v triede 41,
„poskytovanie prechodného ubytovania; reštaurácie; pohostinské služby (jedlo a nápoje)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ zareagoval na zopakovaný prieskum úradu svojou odpoveďou v liste z 23.3.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

Hneď v úvode uviedol, že prihlasované označenie preukázateľne disponuje rozlišovacou spôsobilosťou, pričom dodal, že argumentácia úradu, že prihlasované označenie je plnovýznamovým slangovým pojmom bez akejkoľvek fantazijnosti či originalnosti vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 32, je nesprávna. Naopak tvrdí, že predmetné označenie nie je spisovným, ani slangovým, ani iným frekventovaným či známym pojmom a úroveň jeho originalnosti vraj priamo úmerne zvyšuje aj skutočnosť, že takýto pojem nie je používaný ani v súvislosti so žiadnymi inými tovarmi či službami. Podľa tvrdenia prihlasovateľa bolo označenie „TANKOVKA“ vytvorené v rámci jeho marketingovej činnosti, a to výlučne na účely označovania tovarov a služieb, ktoré prihlasovateľ ponúka spotrebiteľom. Na základe toho vyvodil, že nejde o bežné, hovorové označenie, ktoré by si prihlasovateľ prisvojil výberom zo súčasnej slovnej zásoby tak, ako naznačuje Úrad vo Výsledku prieskumu, ale že ide o celkom nové, jedinečné slovné označenie, ktoré nie je bez akejkoľvek ďalšej indicie alebo nevyhnutného doplnenia kontextu spojitelné s prihlasovanými tovarmi v triede 32.

Úrad, vychádzajúc z prvej vyššie uvedenej časti argumentov prihlasovateľa, považuje za potrebné uviesť, že jeho poukázanie na skutočnosť, že pojem „TANKOVKA“ nie je používaný v súvislosti so žiadnymi inými tovarmi či službami, je bezpredmetné, pretože vytykané zápisné prekážky tohto označenia pretrvávajú výlučne iba vo vzťahu k tovarom prihláseným v rámci triedy č. 32, a teda v tejto súvislosti spomínať iné tovary či služby nemá žiaden význam. Okrem toho, pokiaľ prihlasovateľ tvrdí, že označenie „TANKOVKA“ bolo vytvorené v rámci jeho marketingovej činnosti výlučne na účely označovania tovarov a služieb, ktoré ponúka spotrebiteľom a zároveň tak z toho vyvodil, že nejde o bežné, hovorové označenie, ktoré by si

prihlasovateľ prisvojil výberom zo súčasnej slovnej zásoby, čím vraj bez akejkoľvek ďalšej indicie alebo nevyhnutného doplnenia kontextu nie je spojitelné s prihlasovanými tovarmi v triede 32, potom je potrebné skonštatovať, že úrad sa vo výsledku svojho prieskumu neoprel o ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, na základe ktorého zápisné prekážky slovných označení spočívajú v obvyklosti v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Pritom skutočnosť, že pojem „TANKOVKA“ je tzv. „spojiteľný“ s prihlásenými tovarmi v triede 32 (rozumej opisný vo vzťahu k nim), úrad preukáže v nižšie uvedených odôvodneniach. Preto vyššie uvedenú prvú časť argumentácií zo strany prihlasovateľa, úrad považuje za irelevantnú, ktorou nijako neprispel k vyvráteniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v ďalšej časti listu spochybnil úradom vyvedenú absenciu fantazijnosti predmetného označenia vo vzťahu predmetným tovarom v triede 32. Odôvodnil to tým, že úrad vyvodil opisný charakter označenia „TANKOVKA“ vo vzťahu k tovarom v triede 32 na základe jeho prvej časti „tank“, (z ktorého vyplýva charakter, resp. iné vlastnosti tovarov v triede 32) a bežnej slovotvornej prípony „-ovka“. Nadväzne k tomu prihlasovateľ uviedol, že takto uskutočnená slovná analýza neodôvodňuje chýbajúcu fantazijnosť prihláseného označenia „TANKOVKA“ a následne dodal, že takýto značne reštriktívny výklad kritéria originálnosti, resp. fantazijnosti slovných označení vytvorených známymi slovotvornými postupmi, nemá podľa jeho názoru oporu v zákone o ochranných známkach a ani v rozhodovacej praxi iných európskych orgánov či súdov. Ďalej prihlasovateľ uviedol svoj názor, že stupeň či úroveň fantazijnosti sú z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti irelevantné a vytkol úradu, že by nemal posudzovať stupne a úrovne fantazijnosti, ale objektívne zhodnotiť, či prihlasované označenie umožňuje odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb s iným obchodným pôvodom. Na margo toho poukázal na Komentár k zákonu o ochranných známkach ÚPV SR (ďalej len „Komentár“) k § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého *„...pred skonštatovaním nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia je nevyhnutné vylúčiť možnosť, že by označenie mohlo byť schopné u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov alebo služieb s iným pôvodom. Aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti preto postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana“*. Celú vyššie uvedenú časť svojich argumentácií uzavrel tvrdením, že úrad nepreukázal, že by predmetné označenie nebolo schopné z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov alebo služieb s iným obchodným pôvodom.

Úrad reagujúc na vyššie uvedené uvádza, že nie je pravdou, že „úrad nepreukázal, že by predmetné označenie nebolo schopné z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov alebo služieb s iným obchodným pôvodom“, ako to tvrdí prihlasovateľ. Naopak, samotný prihlasovateľ nepreukázal to, čo neopodstatnene tvrdí, a síce, že úradom vykonaná analýza významového obsahu slovného prvku „TANKOVKA“ nemá oporu v zákone o ochranných známkach a ani v rozhodovacej praxi iných európskych orgánov či súdov. Úrad má jednoznačne za to, že v súlade so zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona jasne a logicky zanalyzoval, aký významový obsah vo vzťahu k predmetným tovarom v triede 32 vyplýva zo znenia prihláseného označenia. Túto skutočnosť nemôže spochybniť ani to, že pojem „tank“ (rozumej v predmetnom prípade prepravný obal dotknutých produktov) spojený so slovotvornou príponou „-ovka“, prihlasovateľ mylne považuje za fantazijné slovné spojenie, a to pravdepodobne aj v dôsledku jeho predchádzajúcej úvahy o absencii takéhoto slovného spojenia v bežnom jazyku či obchodných zvyklostiach, ktorá sa však netýka uplatnených zákonných ustanovení v predmetnom prieskume. V súvislosti s týmto úrad poukazuje aj na svoju zabehnutú prax, potvrdenú Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 1 Scud/18/2008-89, ktorým potvrdil postup úradu v prípade zamietnutej prihlášky ochrannej známky č. POZ 2747-2004 s výlučne slovným označením „BYLINOVKA“ vo vzťahu k tovarom „alkoholické nápoje s výnimkou piva“. V príslušnom rozhodnutí úradu z 5.6.2006 sa okrem iného uvádza *„Vzhľadom na to, že jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja na svojich vlastných základoch i preberaním slov z iných jazykov, by ani nebolo možné spísať všetky možnosti, ktoré nám poskytuje. V slovníkoch slovenského jazyka sa nachádzajú slová zo základnej slovnej zásoby slovenského jazyka v základnom tvare a nemožno vylúčiť ďalšie tvorenie slov skracovaním, resp. skladaním na základe platných paradigiem v slovenskom jazyku. Podľa publikácie Jozefa Mistrika (Štylistika slovenského jazyka, SPN 1977), najčastejším spôsobom skracovania pomenovaní je univerbizácia. Univerbizáciou vzniká z dvojslovných alebo viacslovných pomenovaní jediné pomenovanie tak, že sa pomocou prípon -ka, -čka, -ovka, -ák/iak, -ár/-iar substantivizuje atribút (pomocou prípon sa slovo z viacslovného pomenovania, ktoré vyjadruje vlastnosť, mení na samostatné podstatné meno napr. : minerálna voda = minerálka, obývací izba = obývačka, žiak prvej triedy = prvák, sódová voda = sódovka). Ak človek ovláda určitý jazyk, paradigmy tvorenia slov si neuvedomuje, ale vyjadruje sa spontánne a tak aj tvorí jednotlivé pomenovania“*. Preto zo strany prihlasovateľa nie je ani podstatné poukázanie na vyššie uvedenú

citáciu z Komentára (ktorú mimochodom mylne dal do súvisu s § 5 ods. 2 citovaného zákona, namiesto § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona). Totiž z vyššie uvedených skutočností je zjavné, že prihlásené označenie nedisponuje ani nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom v triede 32 (korektné povedané nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť). Na dôvažok je tiež potrebné dodať, že výčitka prihlasovateľa voči úradu v tom, že by „nemal posudzovať stupne a úrovne fantazijnosti, ale objektívne zhodnotiť, či prihlasované označenie umožňuje odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb s iným obchodným pôvodom“, je neopodstatnená, resp. nezakladá sa na pravde. Úrad predsa v rámci prieskumu nepolemizoval o vyššom či nižšom stupni fantazijnosti či originalnosti prihláseného označenia, ale danou analýzou dospel k jednoznačnému záveru, že toto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň pojem „nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti“ spomína samotný Komentár, avšak nedotýka sa tohto prípadu. Preto ani ďalšia časť vyššie uvedených argumentácií zo strany prihlasovateľa neprispela k vyvráteniu daných zápisných prekážok predmetného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojej odpovede, priznávajúc si, že názory iných úradov nie sú pre úrad v Slovenskej republike nijako záväzné, poukázal na spôsob posúdenia, ktorý zvolil Úrad priemyslového vlastníctví Českej republiky. Ešte predtým v tejto súvislosti zadeklaroval, že prihlasovateľ je spoločnosť založená a primárne pôsobiaca v Českej republike, a predmetné označenie bolo vytvorené v Českej republike v súlade s pravidlami českého jazyka. K tomu dodal, že Úrad priemyslového vlastníctví Českej republiky, ktorý taktiež posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť zhodného označenia s prihláseným označením, a navyše aj opodstatnenosť námietok tretích strán, dospel k názoru, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pričom uvádza: *„Jediný slovní prvek předmětného označení přihlašovaný k zápisu do rejstříku ochranných známek v prosté slovní podobě má ve vztahu k nárokovaným výrobkům a službám ve třídách 16, 21, 32, 34, 41 a 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb nezbytnou inherentní rozlišovací způsobilost, přestože s ohledem na způsob jeho vytvoření tato nebude nikterak vysokého stupně. V každém případě však spotřebiteli umožňuje rozeznat produkty různých subjektů na trhu...“*. Túto časť svojich argumentácií prihlasovateľ opäť uzavrel konštatovaním, že aj z vyššie uvedených argumentov vyplýva, že prihlasované označenie spĺňa zákonné požiadavky na zápis do registra týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad v reakcii na vyššie poukázajúcu prax Úradu priemyslového vlastníctví Českej republiky v súlade s názorom druhostupňového orgánu vyjadreným v Rozhodnutí o rozklade zo 6.11.2019 č. *POZ 2011-2016/II-96-2019* uvádza, že má jednoznačne za to, že úrad sa pri zápise ochranných známk do registra riadi zákonom o ochranných známkach a nie je viazaný rozhodnutiami a názormi úradov iných krajín. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že poukaz na rozhodnutie úradu inej krajiny nemôže predstavovať argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Čiže ani takýto poukaz nemôže prispieť k vyvráteniu úradom vyvodенých zápisných prekážok predmetného označenia.

Prihlasovateľ v záverečnej časti svojej odpovede tvrdí, že prihlasované označenie v žiadnom prípade neopisuje charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov. Na margo toho uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že vo vzťahu k tovarom (nápojom) prihláseným v triede 32 predmetné označenie opisuje ich charakter (iné vlastnosti) spočívajúci v spôsobe balenia nápojových tovarov do tankov (nádrží). Ako dôvod uvádza, že balenie piva do cisterien je len jedným z viacerých spôsobov balenia piva, ktoré je navyše najmenej používaným spôsobom balenia piva po fľaškách, tzv. KEG sudoch a plastových fľašiach, a tiež že prihlasované tovary v triede 32 sa okrem piva bežne nebalia do cisterien a balenie do cisterien nie je z hľadiska ich výroby, prepravy a servírovania ani dôvodné predpokladať. Okrem toho prihlasovateľ vytkol úradu, že nijakým spôsobom nepreukázal, že by si bežný spotrebiteľ spojil pojem „tank“ s prihlasovanými tovarmi v triede 32 a dodal, že jeden z významov slova „tank“, ktorý je navyše u bežných spotrebiteľov najmenej používaný, nijakým spôsobom nepreukazuje vlastnosti tovarov a tiež že v rámci predmetnej prihlášky OZ nie je požadovaný zápis označenia „tank“. K tomu ešte doplnil, že úrad taktiež nijakým spôsobom nepreukázal a neodôvodnil svoje tvrdenia, že balenie prihlasovaných tovarov v triede 32 do cisterien môže vplývať na chuťové vlastnosti daného tovaru (nápoja) a môže tak podporovať opisný charakter prihlasovaného označenia.

Úrad sa nestotožňuje z vyššie uvedenými argumentmi prihlasovateľa, ktorý v prvom rade tvrdí, že spôsob balenia nápojových tovarov nemá vplyv na vlastnosti daných nápojov. Úrad v tomto zmysle poukazuje napr. na článok printového, ale aj internetového časopisu pluska.sk zo 4.12.2011 pod názvom „Populárne pivo z tanku: Ako vlastne proces funguje?“ <https://magazin.pluska.sk/sex-a-flirt/popularne-pivo-tanku-ako-vlastne-proces-funguje>, kde sa uvádza: *„Podľa odborníkov ide o najkvalitnejšiu verziu obľúbeného zlatého moku, ktorú si štangasti môžu vychutnať už za bránami pivovaru“*, *„Po príchode do prevádzky sa pivo nestáča do sudov, ale do nerezových tankov s objemom 5 alebo 10 hektolitrov, kde je uložené*

v nepriepustnom sterilnom pivnom vaku vyrobenom zo špeciálnej fólie. Tento systém sa odborné nazýva „bag-in-box“. Z tanku je pivo čapované tlačением vzduchu na samotný vak. „Nepasterizované pivo tak neprichádza do styku s kyslíkom a tým sa zabraňuje jeho zvetrávaniu. To má pozitívny vplyv na jeho kvalitu a chuťovú trvanlivosť. Zároveň je tankové pivo optimálne sytené, čo ešte umocňuje prirodzený charakter piva a plnosť jeho chuti. Pivo je skrátka od začiatku do konca v ideálnych podmienkach““ prezrádza plzenský sládok Václav Berka“.

Taktiež napr. „PLZENSKÉ NOVINY“ <http://pivarentt.sk/data/tankove-pivo-pilsner-urquell.pdf> uvádzajú článok pod názvom „MYSLÍME SI, ŽE PIVO BY MALO CHUTIŤ TAKTO“, kde sa píše: „Nepasterizovaný Pilsner z tanku je to najčerstvejšie pivo, aké môže plzenský sládok ponúknuť tým najväčším pivným fajnšmekrom. Od opustenia brán plzenského pivovaru až do chvíle, keď sa dostáva k vám, si zachováva svoje pôvodné originálne vlastnosti. Počas prepravy aj uskladnenia je uchovávané v ideálnych podmienkach a teplote a vďaka tankovej technológii je ideálne sytené. Preto si zachováva svoju rezkosť a naplno sa prejaví jeho nenapodobiteľná chuť a zvyrazní sa jeho vôňa“.

Na základe vyššie uvedených príkladov článkov je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že typ obalu (tank) priamo a jednoznačne vplyva na kvalitu (konkrétne na chuťové vlastnosti) jeho obsahu resp. daným obalom je určený charakter (iné vlastnosti) obsahu tohto obalu. Tiež je zrejmé, že tak ako sú prostredníctvom obalu (tank) určené špecifické vlastnosti piva (čo vyplýva z vyššie uvedených príkladov), je len logické, že podobne budú rovnakým typom obalu ovplyvnené vlastnosti aj ostatných tovarov prihlásených v triede 32. Ak prihlasovateľ dôvodí, že si spotrebiteľ nespojí pojem „tank“ s prihlasovanými tovarmi v triede 32, pričom dodáva, že jeden z významov slova „tank“ (u bežných spotrebiteľov najmenej používaný) nijakým spôsobom nepreukazuje vlastnosti tovarov, vrátane poznámky prihlasovateľa, že v rámci predmetnej prihlášky OZ nie je požadovaný zápis označenia „tank“, potom úrad len uvádza, že prihlasovateľ si v tomto argumente iba účelovo vyčlenil časť predmetného označenia do podoby „tank“ (bez prípony „-ovka“). Ide však o bezpredmetnú konštrukciu zo strany prihlasovateľa, keďže úrad už v zmysle vyššie spomínanej filologickej publikácie Jozefa Mistríka jasne ozrejml dôležitú funkciu slovotvornej prípony „-ovka“, keď v konkrétnom prípade úrad neanalyzoval iba samotný pojem „tank“, ale prihlásené označenie ako celok v znení „tankovka“, ktorý na základe príkladom uvedenej analýzy z publikácie Jozefa Mistríka má vo vzťahu k nápojom jasný významový obsah v znení „tankový nápoj“, resp. „nápoj čapovaný z tanku“. Nič na tom nemení ani tvrdenie prihlasovateľa, že pre iné nápoje v triede 32 než je samotné pivo, sa balenie v podobe tanku prakticky nepoužíva. Je to podporené aj bodom č. 5.1 s názvom „Výraz, ktorý sa nepoužíva“ z USMERNENIA PRE PRIESKUM OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE, NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO), Časť B, Prieskum, Oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia. V tomto bode sa uvádza: „Skutočnosť, že nie je možné určiť opisné používanie prihlasovaného výrazu je nepodstatná. Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ sa musí preskúmať formou predpovedí (predpokladá sa, že známka sa použije na tovaroch a službách, ktorých sa prihláška týka). Zo znenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ jednoznačne vyplýva, že je postačujúce, ak známka „môže slúžiť“ na označenie vlastností tovarov a služieb (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33)“. Je potrebné uviesť, že čl. 7 ods.1 písm.c) nariadenia o OZEÚ je obsahovo identický ako ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Čiže na základe vyššie uvedeného usmernenia je zrejmé, že predbežné nepoužívanie výrazu „TANKOVKA“ pre iné nealkoholické nápoje než je len pivo, nie je v otázke prekonania jeho zápisných prekážok podstatné, keďže opisnosť charakteru (iných vlastností) prostredníctvom výrazu „TANKOVKA“ vo vzťahu k akémukoľvek nápoju v triede 32 je nespochybniteľná. Preto ani v tomto bode argumentácií prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vyvodенých zápisných prekážok predmetného označenia.

Prihlasovateľ v úplnom závere svojho listu z 23.3.2020 sa snaží prostredníctvom dvoch elektronických printscreenových príloh, ktoré predstavujú „Výsledky vyhľadávania slova „TANKOVKA“ vo vyhľadávači Google zo dňa 19. 3. 2020“ obmedzené pre Slovenskú republiku (1. príloha – všetko, 2. príloha – obrázky), podložiť už vyššie pertraktované nepoužívanie prihláseného označenia „TANKOVKA“, ale tiež aj jeho neobvyklosť v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, keď sa snaží prostredníctvom daných internetových odkazov a obrázkov dokumentovať absenciu prihláseného označenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k predmetným nápojom v triede 32.

Úrad reagujúc na vyššie spomenuté prílohy uvádza, že je možné pripustiť, že výskyt prihláseného označenia na slovenských stránkach internetového prehliadača vo vzťahu k nealkoholickým nápojom (neplatí to úplne vo vzťahu k pivu) je minimálny. Avšak vzhľadom na vyššie uvedené argumenty zo strany úradu, ktorými bola jasne preukázaná irelevantnosť súčasného nepoužívania pojmu „TANKOVKA“ za účelom prekonania

jeho zápisných prekážok, ako aj neopodstatnenosť analyzovania § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona (tzn. rozoberanie otázky obvyklosti alebo neobvyklosti označenia „TANKOVKA“ v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach), v zmysle ktorého neboli zo strany úradu vznesené žiadne námietky, je nutné konštatovať, že ani dané prílohy nijako neprispeli k vyvráteniu daných zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností, a tiež zo skutočnosti, že zo strany prihlasovateľa neboli predložené žiadne relevantné doklady, ktoré by mohli prispieť k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, vyplýva, že prihlasované označenie „TANKOVKA“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov pre tovary prihlásené v triede 32, 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
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Žižkova 7803/9
811 02 Bratislava-Staré Mesto