



Banská Bystrica 12. 2. 2020  
OZ 201579/I-7-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Slovenské liehovary a likérky, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, zastúpeného v konaní spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Rajska ul. č. 7, 811 08 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 201579 „HOREC“ majiteľa PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov č. 4, 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní spoločnosťou Vojčák & Partners, s. r. o., Rázusova 28, 040 01 Košice (ďalej „majiteľ“), za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 201579 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 14.8.2015 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 201579 „HOREC“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ konštatoval, že neboli splnené podmienky na zápis napadnutej ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu, keďže v čase zápisu nemala rozlišovaciu spôsobilosť a bola tvorená výlučne údajom slúžiacim v obchode na určenie vlastností prihlasovaných tovarov.

Navrhovateľ uviedol, že slovo „HOREC“, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku je bežným označením horskej chránenej rastliny, používa sa aktívne v bežnej reči, je súčasťou slovnej zásoby už najmenej dve storočia a horec je známy vďaka svojim liečivým účinkom. Jeho výťažky sa používajú vo farmácii, pri príprave bylenných čajov, odvarov a pri výrobe alkoholických nápojov, najmä horkých likérov (Slovník súčasného slovenského jazyka zdroj: <http://slovník.juls.savba.sk>, výtlačky zo „Slovník Slowenský Česko-Latínsko-Nemecko-Uherský“, z <http://korzar.sme.sk>, <http://server.sk>, [biospotrebiteľ.sk](http://biospotrebiteľ.sk), [herbar.org](http://herbar.org), [zdravie portal.sk](http://zdravie.portal.sk)). Uviedol, že tradičné využívanie horca pri výrobe liehovín a likérov preukazuje aj uvedenie liehoviny z horca ako samostatnú kategóriu liehoviny definovanú v prílohe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o označovaní liehovín, horec sa využíva pri výrobe rastlinných likérov, bitters, borovičky, dochucovanej vodky. Ďalej uviedol, že na slovenskom trhu sú dostupné viaceré druhy liehovín od rôznych výrobcov, ktoré obsahujú výťažky z horca (výtlačky z webových stránok s ponukou rôznych výrobkov).

Podľa navrhovateľa je zřejmé, že slovo horec je názov liečivej horskej rastliny, slovenským spotrebiteľom je známe, že jeho výťažky sa využívajú pri výrobe alkoholických nápojov, preto výraz „HOREC“ v spojení s alkoholickými nápojmi bude priemerný spotrebiteľ okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať ako opis druhu, resp. príchuti takto označovaného alkoholického nápoja, čiže ako opis vlastnosti takto označeného alkoholického nápoja. Tento výraz priamo informuje spotrebiteľa, že takto označené alkoholické nápoje obsahujú výťažky horskej liečivej rastliny - horca. Keďže napadnutú ochrannú známku v čase jej zápisu do

registra ochranných známkov tvoril iba údaj, ktorý slúžil v obchodnom styku na označenie druhu, resp. chuti takto označeného alkoholického nápoja a teda je tvorená iba údajom, ktorý informuje verejnosť o vlastnosti prihlasovaných tovarov, nebola v čase jej zápisu do registra spôsobilá odlišiť obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a nemala rozlišovaciu spôsobilosť, preto bola zapísaná do registra v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. Navrhovateľ podotkol, že k záveru o opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia „HOREC“ pre alkoholické nápoje dospel aj Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“), ktorý rozhodnutím z 29.3.2010 zamietol prihlášku slovnej ochrannej známky Európskej únie „HOREC“ č. 8114423, pre alkoholické nápoje.

Ďalej konštatoval, že hoci sa zrejme majiteľ bude v konaní brániť tvrdením, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním pred dátumom jej podania alebo po jej zápise, vzhľadom na jej charakter a znalosti slovenského spotrebiteľa, spôsob jej používania majiteľom a pomery na trhu, napadnutá ochranná známka nikdy rozlišovaciu spôsobilosť nenadobudla. Napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne zo slovného prvku, neobsahuje iný prvok, kvôli ktorému by spotrebiteľia mali tendenciu vnímať túto známku inak, ako len označenie konkrétnej vlastnosti alkoholického nápoja, preto ani jej dlhodobé používanie majiteľom v spojení s alkoholickými nápojmi nemohlo viesť k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti, t. j. k tomu, že by si slovenskí spotrebiteľia začali spájať výraz „HOREC“ pri alkoholických nápojoch výlučne s majiteľom napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ poukázal na to, že ani spôsob používania napadnutej ochrannej známky majiteľom neprispel k tomu, aby ju slovenskí spotrebiteľia vnímali inak ako len údaj o príchuťi alkoholických nápojov, pretože ju používa výlučne pri označovaní liehovín, ktoré obsahujú výťažky z horca, čiže ju používa ako opisný údaj informujúci o príchuťi označených liehovín. Napadnutá ochranná známka teda nie je spôsobilá garantovať obchodný pôvod tovarov, pre ktoré je zapísaná.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary, pre ktoré je zapísaná.

Listom úradu z 18.8.2015 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.10.2015 uviedol, že ak by aj tvrdenia navrhovateľa, že v čase zápisu napadnutej ochrannej známky neboli splnené podmienky na jej zápis, boli dôvodné, ustanovenie § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach mu umožňuje prekonať uplatnené dôvody. Uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku pre územie Slovenskej republiky od jej zápisu do registra bolo vykonávané v značnej miere, intenzite a rozsahu, čoho dôsledkom je, že napadnutá ochranná známka tvorená slovným prvkom „HOREC“ s pôvodne nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, nadobudla týmto používaním u relevantnej verejnosti nepopierateľnú a silnú dištingtívnu spôsobilosť. K relevantnej verejnosti uviedol, že v tomto prípade ju tvoria osoby staršie ako 18 rokov, ktorým je tovar určený, pričom podľa údajov Štatistického úradu SR bola v roku 2013 cieľová skupina dospelých obyvateľov Slovenskej republiky väčšia ako 4 milióny. Majiteľ konštatoval, že alkoholické nápoje patria do skupiny tovarov, ktorým spotrebiteľ prikladá menší význam pri skúmaní samotných výrobkov, orientuje sa podľa vizuálnych (alebo sluchových) pamäťových stôp, ktoré u neho zanechalo slovné označenie výrobku v minulosti, v danom prípade je pamäťová stopa viazaná na spojenie slova „HOREC“ s alkoholickým nápojom majiteľa, ktorý sa tradične umiestňuje v typickej vysokej fľaši.

Podľa majiteľa vďaka vynaloženému úsiliu v spojení s veľkým rozsahom investícií pri propagácii a umiestňovaní na trhu výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou, napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v obrovskej záujmovej skupine verejnosti, ktorá vďaka označeniu identifikuje pôvod daného tovaru ako výrobok pochádzajúci od majiteľa. Uviedol, že po celý čas od zápisu napadnutej ochrannej známky, teda viac ako desať rokov, sústavnou a intenzívnou obchodnou, podnikateľskou, investičnou a propagačnou činnosťou budoval ochrannú známku „HOREC“ a cielene zvyšoval jej inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť. Tiež uviedol, že v už skoršom právoplatne ukončenom výmazovom konaní proti napadnutej ochrannej známke, úrad v rozhodnutí zn. POZ 3408-2001/OZ 201579-1/90-2008 z 23.9.2008 uviedol, že označenie „HOREC“ nadobudlo pre majiteľa ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť v spojení so zapísanými tovarmi. Majiteľ podotkol, že ak existovala rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky v roku 2008, o to silnejšia a intenzívnejšia je jej rozlišovacia spôsobilosť po uplynutí ďalších siedmich rokov, pretože ju používal nepretržite, kontinuálne, intenzívne,

vynakladal značné investície a úsilie s cieľom jej etablovania na trhu, súčasne zvyšoval dodávky výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou, čo preukazuje počet predaných fliaš ňou označených alkoholických nápojov, v rokoch 2001-2008 to bolo 345 tis. ks fliaš a v rokoch 2008-2015 až 1 mil. 250 tis. ks fliaš. Relevantná verejnosť pozostávajúca z drvivej väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky tak nepretržite prichádzala a prichádza do kontaktu s alkoholickými výrobkami označenými napadnutou ochrannou známkou, ktorých výrobcom je majiteľ.

Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky predložil faktúry vystavené za dodané reklamné a propagačné služby s náhľadom reklamných a propagačných kampaní z rokov 2004-2015, faktúry vystavené pre veľkoobchodných a maloobchodných odberateľov, materiály preukazujúce podporu rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, na ktorých boli prezentované výrobky majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou. Na základe predložených dôkazov možno podľa neho považovať za preukázané, že kontinuálne dlhodobo umiestňuje na relevantnom trhu tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, súčasne vyvíja obrovskú podpornú reklamnú činnosť, teda intenzita, rozsah a časová dĺžka jej používania sú dostatočné na konštatovanie o získaní rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ poukázal na neustále zvyšovanie portfólia rôznych druhov alkoholických výrobkov, ktoré produkuje od roku 2001 a uviedol, že do roku 2015 umiestnil na trhu spolu 22 rôznych alkoholických výrobkov, označených napadnutou ochrannou známkou. Uviedol tiež, že z celkovej produkcie vyrobených liehov a liehovín v rámci Slovenskej republiky dosahuje jeho spoločnosť celkovo 14 % produkcie, čo preňho predstavuje štvrtú pozíciu medzi výrobcami liehov a liehovín na relevantnom trhu. Na základe predložených dôkazov podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti identifikuje výrobok označený „HOREC“ ako pochádzajúci od neho, preto podmienky vyžadované na zápis, aj podmienky uvedené v ustanovení § 35 ods. 2, sú splnené a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú je neopodstatnený.

Tiež konštatoval, že nebráni iným súťažiteľom vo výrobe alkoholických výrobkov s výťažkom z rastliny horec, nebráni im v uvádzaní informácií o vlastnostiach výrobkov na ich obaloch, rešpektuje, že uvedenie informácie na etikete alkoholického výrobku o tom, že daný výrobok je liehovinou s horcom, môže byť legitímne, preto neblokuje iných súťažiteľov v označovaní ich výrobkov ako liehovín s horcom. Nebráni teda iným subjektom v použití slovného prvku horec s cieľom vyjadrenia špecifických vlastností tovaru vyrábaného iným súťažiteľom, avšak len za predpokladu dodržania ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktoré zakladá zákonné obmedzenie známkových práv majiteľa ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené majiteľ konštatoval, že nebráni legitímnemu použitiu slovného prvku „horec“, ak je takéto použitie jediným spôsobom poskytnutia zrozumiteľných a úplných informácií o vlastnostiach výrobku, ako napr. uvedenie prívlastkovej informácie „alkoholický nápoj s výťažkami z horca“ a považuje za zákonné používanie slovného prvku „horec“ v tvare prívlastku a v spojení s alkoholickými nápojmi spôsobom nevybočujúcim z medzí ustanovenia § 14 citovaného zákona, ako je to napríklad pri označovaní výrobkov „Juniperus borovička s horcom 40 %“, či „Spišská borovička s horcom Original 40 %“. Používanie slova „horec“ v tvare prívlastku na označenie chuti, resp. vlastností konkrétneho destilátu akceptujú aj zahraniční výrobcovia, napr. pri označovaní výrobku „Borovička R. Jelínek s horcom“. Bráni však napadnutú ochrannú známku pred súťažiteľmi, ktorí používajú na označovanie alkoholických výrobkov slovný prvok „HOREC“ v nezmenenom tvare a samostatne, aj v spojení s inými druhmi alkoholických nápojov. Použitie slovného prvku „HOREC“ týmto spôsobom nie je jediným spôsobom informovania verejnosti o vlastnostiach výrobku, preto sa takéto použitie vymyká z rozsahu uplatňovania známkových obmedzení v zmysle § 14 zákona o ochranných známkach a zasahuje do práv majiteľa. Vzhľadom na kontinuálne používanie napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku, na rozsiahle investície vynaložené do budovania značky a na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti daného označenia, musí prípadný verejný záujem na používaní tohto označenia inými súťažiteľmi ex lege ustúpiť záujmom majiteľa.

Poukázal tiež na to, že primárny význam slova „horec“ predstavuje horskú chránenú rastlinu, avšak spojenie slova „horec“ s rôznymi druhmi alkoholických nápojov (borovička, vodka, cherry a s ďalšími označeniami) nemožno pokladať za rýdzo deskriptívne, nanajvýš za sugestívne označenie, ktoré síce vyvoláva u spotrebiteľa asociáciu medzi výrobkom alebo službou a ich vlastnosťami, povahou, kvalitou, účelom, atď., avšak takéto označenie je spôsobilé zápisu, pretože nie je opisné.

K argumentácii navrhovateľa o zamietnutí prihlášky ochrannej známky Európskej únie č. 8114423 „HOREC“ majiteľ uviedol, že EUIPO na základe predložených podkladov v konaní nepovažoval za

preukázanú existenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia „HOREC“ v rámci územia Českej republiky. Skutočnosť, že označenie „HOREC“ nenadobudlo podľa názoru EUIPO rozlišovaciu spôsobilosť pre územie Českej republiky však žiadnym spôsobom nesúvisí s faktom, že označenie mohlo nadobudnúť a aj nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre územie Slovenskej republiky. Majiteľ poukázal na to, že na území Českej republiky v čase rozhodnom pre rozhodnutie EUIPO bolo umiestnených 312 ks fliaš označených slovným prvkom „HOREC“, zatiaľ čo v rovnakom období bolo na území Slovenskej republiky na trh umiestnených len v roku 2008 celkovo 115 tis. ks fliaš a v roku 2009 až 176 tis. ks fliaš označených napadnutou ochrannou známkou. Podľa majiteľa predmetné rozhodnutie EUIPO nemôže mať akýkoľvek dopad na posúdenie získania rozlišovacej spôsobilosti pre územie Slovenskej republiky v tomto konaní. Podotkol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia „HOREC“ bola preukázaná aj pre územie Českej republiky, čo dokazuje zápis kombinovanej ochrannej známky č. 319242 v znení „HOREC“ v registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky z 13.7.2011, pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 35. Majiteľ tiež uviedol, že 22.2.2012 bola v Českej republike zapísaná aj slovná ochranná známka v znení „HOREC“, a to pre tovary a služby v triedach 33 a 35. Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh v celom rozsahu zamietol.

Vo veci podaného návrhu bolo 10.11.2016 vydané rozhodnutie zn. POZ 3408-2001/OZ 201579/I-103-2016 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 201579 za neplatnú zamietnutý. Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., prekonal tento nedostatok uplatnením a preukázaním naplnenia podmienok stanovených v § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. V rozhodnutí bol z majiteľom predložených dokladov vyvodený záver, že intenzívnym používaním, masívnou marketingovou činnosťou majiteľa, ako aj spôsobom používania slovného prvkú „HOREC“ je časť príslušnej spotrebiteľskej verejnosti schopná identifikovať vďaka napadnutej ochrannej známke výrobky majiteľa. Na základe uvedeného bolo v prvostupňovom rozhodnutí konštatované, že majiteľ preukázal, že pre tovary, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, nadobudlo označenie „HOREC“ rozlišovaciu spôsobilosť pred začatím konania o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že napadnuté rozhodnutie mu nebolo riadne doručené, preto nezačala plynúť lehota na podanie rozkladu, dôsledkom čoho napadnuté rozhodnutie nemohlo nadobudnúť právoplatnosť. Ďalej v rozklade konštatoval, že prvostupňový orgán sa v rozhodnutí odvolával na vyjadrenie majiteľa a doklady, ktoré boli podstatné pre rozhodnutie v predmetnej veci, avšak tieto doklady mu neboli doručené a nemohol sa k nim vyjadriť. Podľa navrhovateľa mu uvedeným postupom prvostupňový orgán znemožnil relevantným spôsobom vyjadriť sa k podkladom napadnutého rozhodnutia a účinne obhajovať svoje práva v predmetnom konaní.

V rozklade tiež nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu o tom, že predložené rozhodnutie EUIPO o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky Európskej únie „HOREC“ je v predmetnom konaní nepodstatné. Podľa neho je predmetné rozhodnutie EUIPO relevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, pretože v ňom EUIPO dospel k záveru, že slovné označenie „HOREC“ je vo vzťahu k alkoholickým nápojom opisné a nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej v rozklade nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, ktorý za nepodstatné označil doklady vzťahujúce sa k obdobiu pred podaním návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, ktorými sa snažil preukázať, že označenie „HOREC“, ako opisný údaj informujúci o príchuťi a zložení alkoholických nápojov, používajú na trhu aj iné subjekty, ani s tvrdením o irelevantnosti dokladov týkajúcich sa začiatku roka 2015, ktorými navrhovateľ preukazoval spôsob používania napadnutej ochrannej známky jej majiteľom. Podľa navrhovateľa predmetom konania o neplatnosti napadnutej ochrannej známky nebola len otázka jej zápisnej spôsobilosti, ale aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti po jej zápise do registra. Konštatoval, že pre posúdenie uvedeného majú význam aj doklady z obdobia pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky, pretože preukazujú, že na slovenskom trhu boli a sú aj iné subjekty, ktoré používali a používajú označenie „HOREC“ ako opisný údaj informujúci o príchuťi nimi predávaných liehovín.

Navrhovateľ reagoval na konštatovanie úradu v napadnutom rozhodnutí, že napadnutá ochranná známka pomenúva druh rastliny, pričom súčasne úrad pripustil, že na trhu existujú viaceré subjekty, ktoré používajú označenie „HOREC“ na opis príchuťi a zloženia vyrábaných liehovín. Napriek uvedenému však v rozhodnutí

bolo uvedené, že napadnutá ochranná známka nadobudla po jej zápise do registra rozlišovaciu spôsobilosť, čo bolo odôvodnené jej dlhodobým, neprerušeným, intenzívnym používaním pri označovaní alkoholických nápojov. Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je slovná, teda vo vzťahu k alkoholickým nápojom je chránené samotné slovo „horec“, jej majiteľ má tak právo zabrániť ostatným subjektom na trhu používať v obchodnom styku pre zhodné a podobné tovary aj označenia podobné, ak existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti. S ohľadom na uvedené, ak úrad pripustil, že na trhu sú viaceré subjekty, ktoré používajú označenie „horec“ (v rôznych tvaroch) na opis príchuti liehoviny, a spotrebiteľom je známe, že táto rastlina sa používa na výrobu liehovín, potom sa samotné označenie „HOREC“ nemohlo stať príznačné pre jediný subjekt. Podľa navrhovateľa ani dlhodobé používanie napadnutej ochrannej známky v spojení s liehovinami nemohlo viesť k získaniu rozlišovacej spôsobilosti a spôsobiť, že by si slovenskí spotrebiteľia začali spájať označenie „HOREC“ na alkoholických nápojoch výlučne s majiteľom a jeho výrobkami. Prirovnal tento prípad k snahe ktoréhokoľvek výrobcu liehovín získať výlučné práva na používanie označení napr. „hruška“, „čerešňa“, „marhuľa“, „slivka“, pre liehoviny, s odôvodnením dlhodobého používania na etiketách svojich liehovín a investícií do propagácie, a to aj napriek tomu, že tieto slová, rovnako ako slovo „HOREC“, iba informujú spotrebiteľa o príchuti a zložení liehovín, pričom v obchodnom styku ich používajú aj iní výrobcovia liehovín (výťažky z internetových stránok [www.stock.sk](http://www.stock.sk), [www.zlacnene.sk](http://www.zlacnene.sk), [www.oldherold.sk](http://www.oldherold.sk)).

Navrhovateľ opätovne konštatoval, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným označením, ktorého význam je verejnosti známy, rovnako ako fakt, že horec je využívaný aj pri výrobe alkoholických nápojov, v tejto súvislosti predložil ďalšie dôkazy (výťažky z odborných publikácií, výťažky z letákov veľkoobchodu ROKO, Noba z roku 2014 a z 2015, z [www.zlacnene.sk](http://www.zlacnene.sk)). V rozklade tiež nesúhlasil s tým, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal ako názov ním vyrábaných alkoholických nápojov, pretože ju používal iba ako súčasť tohto názvu. Uviedol, že ak by v názve svojich výrobkov majiteľ uviedol výlučne slovo „HOREC“ bez toho, aby spolu s týmto označením uviedol aspoň percentuálny obsah alkoholu daného výrobku, nebolo by spotrebiteľom zrejmé, o aký druh potraviny ide. Označenie príchuti je pravidelnou súčasťou názvu liehovín, pretože tento údaj špecifikuje podstatu liehoviny a odlišuje ju od podobných liehovín s inou príchuťou (výťažky z rôznych stránok s ponukou liehovín), preto používanie napadnutej ochrannej známky v názvoch liehovín, ktoré obsahujú príchuť horca nemohlo viesť k nadobudnutiu jej rozlišovacej spôsobilosti.

Navrhovateľ ku konštatovaniu úradu v napadnutom rozhodnutí, že majiteľ používa napadnutú ochrannú známku ako názov svojho produktového radu, uviedol, že názov produktového radu slúži na vyjadrenie spoločnej vlastnosti výrobkov, ktoré sú do radu zaradené, nie na označenie ich obchodného pôvodu. V tejto súvislosti poukázal na webovú stránku majiteľa, podľa ktorej majiteľ produkty rozdeľuje do viacerých produktových radov, pričom v produktovom rade „HOREC“ sú zaradené všetky liehoviny s výťažkom z horca. Konštatoval, že pokiaľ majiteľ používal napadnutú ochrannú známku ako názov produktového radu liehovín, ktoré obsahujú výťažky z horca, neoznačoval ňou obchodný pôvod daných výrobkov, len ich spoločnú vlastnosť, pre ktorú sú do tejto skupiny zaradené, teda že ide o liehoviny obsahujúce výťažky z horca.

K záverom úradu, že napadnutá ochranná známka sa nevyskytovala na obale liehovín majiteľa v podobe, ktorá odkazuje iba na príchuť nápoja a že majiteľ na týchto výrobkoch pri slove „HOREC“ používa symbol ®, ktorý znamená, že ide o ochrannú známku, uviedol, že z umiestnenia symbolu ® pri slove „HOREC“ na etiketách liehovín majiteľa nie je celkom zrejmé, či má majiteľ chránené samotné slovo, grafické stvárnenie tohto slova na etikete alebo celé logo „HOREC“, pozostávajúce zo slova „HOREC“ umiestneného na svetlej alebo zelenej, červenej či čiernej grafickej ploche. Navrhovateľ uviedol, že úrad v rozhodnutí nesprávne zamieňal možnosť nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotného slovného označenia „HOREC“, s prípadnou možnosťou, že spotrebiteľia si osvojili samotnú grafickú úpravu, v akej je toto označenie spolu s inými prvkami znázornené na etiketách liehovín majiteľa, ako príznačnú pre majiteľa. Navrhovateľ zdôraznil, že rozlišovaciu spôsobilosť pre majiteľa mohla nadobudnúť nanajvýš samotná grafická podoba, v akej je označenie vyobrazené spolu s inými prvkami na etiketách.

Navrhovateľ sa ďalej v rozklade vyjadril aj k argumentom majiteľa a nesúhlasil s tvrdením, že ide o sugestívnu ochrannú známku, naopak uviedol, že slovné označenie „HOREC“ je vo vzťahu k alkoholickým nápojom výlučne opisné, ide o bežne používané slovo v slovenskom jazyku označujúce horskú rastlinu používanú pri výrobe alkoholických nápojov, preto pri pohľade na takto označený alkoholický nápoj ho priemerný spotrebiteľ bude okamžite vnímať ako opis vlastnosti dotknutého výrobku.

V závere odôvodnenia rozkladu navrhovateľ konštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky napáda svojich konkurentov a snaží sa im brániť v používaní označenia „HOREC“ pri označovaní nimi vyrábaných liehovín, ktoré obsahujú výťažky alebo príchuť horca, napriek tomu, že jeho konkurenti používajú toto označenie v súlade s dobrými mravmi s ňou len na účely opisu príchuti nimi vyrábaných liehovín a s tým, že grafická úprava na etiketách liehovín konkurencie je celkom odlišná od podoby, v akej je napadnutá ochranná známka znázornená na etiketách výrobkov majiteľa.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 16.1.2017 doplnil podanie rozkladu a uviedol, že dôkazy majiteľa sa týkajú iba liehovín, hoci napadnutá ochranná známka je zapísaná pre širšiu kategóriu - alkoholické nápoje okrem piva. Konštatoval, že liehoviny sú samostatnou podkategóriou alkoholických nápojov a majiteľ nepreukázal, že by napadnutou ochrannou známkou označoval aj alkoholické nápoje odlišné od liehovín. Podľa navrhovateľa pôvodne opisné označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť iba vtedy, ak je používané na účely identifikácie obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb, nie ako údaj opisujúci vlastnosti takto označeného výrobku. Majiteľ pritom nepoužíval napadnutú ochrannú známku takým spôsobom, aby ju spotrebiteľia vnímali ako údaj o obchodnom pôvode takto označených výrobkov. Z predložených dôkazov majiteľa vyplýva, že používal napadnutú ochrannú známku len pri liehovinách s príchuťou horca, teda ako údaj opisujúci vlastnosť takto označených liehovín, preto táto skutočnosť nemohla viesť k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Rovnako k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky nemohlo prispieť ani to, že majiteľ ju používa ako názov produktového radu jeho liehovín, ktoré obsahujú príchuť horca.

Navrhovateľ zopakoval argumentáciu o používaní symbolu ® na výrobkoch majiteľa, teda, že majiteľ nikdy nepoužíval symbol ® spôsobom, z ktorého by bolo zrejmé, že má chránené samotné slovo „HOREC“, pretože ho používal výlučne na etiketách svojich výrobkov a pri niektorých reklamných materiáloch len v rámci vyobrazenia spotrebiteľských balení liehovín obsahujúcich príchuť horca alebo ako súčasť loga „HOREC“. Poukázal aj na to, že v prípadoch, v ktorých mal podľa úradu majiteľ prezentovať napadnutú ochrannú známku na rôznych akciách boli vždy vyobrazené buď celé spotrebiteľské balenia liehovín majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou, alebo iba logo „HOREC“, ktoré bolo vo viacerých prípadoch zároveň používané spolu s obrazovou ochrannou známkou majiteľa č. 217545.

K názoru majiteľa, že na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky je potrebné zohľadniť jeho pozíciu na trhu liehovín navrhovateľ uviedol, že nie je podstatné postavenie majiteľa na trhu liehovín z hľadiska jeho celkovej produkcie, ale len podiel výrobkov majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou v porovnaní s výrobkami iných subjektov, tzn. napr. aký trhoví podiel má výrobok „HOREC VODKA 40 %“ v segmente vodiek alebo dochucovaných vodiek, čo však z dôkazov predložených majiteľom nemožno vyvodiť. Poukázal na to, že pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky nie je rozhodujúce množstvo spotrebiteľov tvoriacich relevantnú verejnosť, podstatné je, aká časť tejto relevantnej verejnosti začala v dôsledku napadnutej ochrannej známky identifikovať obchodný pôvod ňou označených výrobkov, čo závisí najmä od spôsobu, akým bola táto ochranná známka používaná. Navrhovateľ nesúhlasil s názorom majiteľa, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť u drvivej väčšiny obyvateľstva Slovenskej republiky, pretože z predložených dôkazov nemožno takýto záver vyvodiť.

Navrhovateľ sa vyjadril aj k poukazu majiteľa na rozhodnutie úradu zn. POZ 3408-2001/OZ 201579-1/90-2008 z 23.9.2008 o zamietnutí návrhu na výmaz napadnutej ochrannej známky, v ktorom úrad konštatoval, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Uviedol, že každé konanie pred úradom je samostatným konaním a v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú (predtým konanie o výmaze) úrad rozhoduje na základe vyjadrení a dôkazov predložených účastníkmi konania, pričom úspech účastníkov v konaní vždy závisí od ich argumentácie a dôkaznej aktivity. S ohľadom na uvedené konštatoval, že výsledok konania o výmaze napadnutej ochrannej známky z roku 2008, ktoré prebiehalo medzi inými účastníkmi, nemôže mať vplyv na rozhodnutie v posudzovanej veci.

Majiteľ vo vyjadrení k rozkladu doručenom úradu 21.3.2017 opätovne uviedol, že predloženými dôkazmi preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, používal ju známkovoprávnym spôsobom, bola používaná na označovanie širokého sortimentu výrobkov, je používaná samostatne a s cieľom identifikácie jeho produktov, nie spôsobom, ktorý len odkazuje na príchuť alkoholického výrobku. Poukázal na to, že slovné ochranné známky môžu byť používané v rôznom grafickom vyhotovení a štýle písma, bez ohľadu na veľkosť, farbu a font písmen. Majiteľ na svojich výrobkoch pri ochrannej známke „HOREC“ uvádza symbol ®, ktorý umiestňuje v bezprostrednej blízkosti

slova „HOREC“. Uviedol, že v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola skutočne používaná v súlade s jej funkciou, pričom pozíčné umiestnenie slovného prvku „HOREC“ na výrobkoch majiteľa spotrebiteľom zaručilo jednoduchú možnosť odlišiť tovary majiteľa od tovarov iných výrobcov. Zdôraznil, že priame používanie napadnutej ochrannej známky bolo cielene podporované nepriamym používaním v marketingových materiáloch a propagačných činnostiach a napadnutá ochranná známka je na jeho produktoch uvedená ako dominantný atribút etikety, označujúci obchodný pôvod výrobku, nie iba príchut' nápoja.

Opakovane poukázal na výsledok už právoplatne ukončeného výmazového konania o napadnutej ochrannej známke, v ktorom bolo preukázané, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v spojení so zapísanými tovarmi a s ohľadom na uvedené podotkol, že vďaka jej nepretržitému kontinuálnemu používaniu je jej rozlišovacia spôsobilosť silnejšia a intenzívnejšia.

Konštatoval, že nebráni a nebránil iným súťažiteľom na trhu používať slovný prvok „horec“ na alkoholických nápojoch, pokiaľ sa ním vyjadruje druh rastliny, ktorý bol použitý pri výrobe liehoviny, avšak napadnutú ochrannú známku bráni pred súťažiteľmi, ktorí používajú na označovanie alkoholických výrobkov slovný prvok „HOREC“ v nezmenenom tvare, a to samostatne, ako aj v spojení s inými druhmi alkoholických nápojov, ako dominantné označenie výrobku, pretože takéto používanie je spôsobilé ohroziť, resp. porušiť jeho práva majiteľa a prieči sa konaniu v súlade s dobrými mravmi súťaže. Ďalej poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ na označenie svojich alkoholických výrobkov používa označenie „SLOVENSKÁ BOROVIČKA HOREC“, čím sa podľa majiteľa snaží úmyselne využiť slovo „HOREC“ nielen na účely primeraného informovania spotrebiteľov o vlastnosti výrobku, ale priamo ako názov, resp. ako súčasť dominantného prvku označenia predmetného výrobku. Majiteľ doplnil, že je aj majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 208666 „HOREC BOROVIČKA S HORCOM MADE IN SLOVAKIA Aperitív 40 % VOL.“, zapísanej pre „*alkoholické nápoje okrem piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V závere konštatoval, že v žiadnom prípade nebráni legitímnemu použitiu slovného prvku „HOREC“, ak je takéto použitie jediným spôsobom poskytnutia zrozumiteľných a úplných informácií o vlastnostiach výrobku, ako napríklad uvedenie prívlastkovej informácie: „*alkoholický nápoj s výťažkami z horca*“.

Vo vyjadrení doručenom úradu 15.5.2017 majiteľ zopakoval predchádzajúce argumenty, pričom poukázal na existenciu svojich ďalších ochranných známok obsahujúcich slovo „HOREC“ a zdôraznil, že navrhovateľ nepreukázal, že v čase zápisu napadnutej ochrannej známky slovný prvok „HOREC“ pre majiteľa nemal rozlišovaciu spôsobilosť, pričom dôkazné materiály navrhovateľa sa netýkajú obdobia, v ktorom bola napadnutá ochranná známka zapísaná. Majiteľ v prílohe predložil osvedčenie o zápise slovej ochrannej známky Európskej únie č. 015605322 „HOREC“, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo podľa neho potvrdzuje, že rozlišovaciu spôsobilosť slovnému prvku „HOREC“ pre tovary v triede 33 priznal aj EUIPO. K námietke navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre široký rozsah tovarov v triede 33 uviedol, že výrobky, ktoré označuje napadnutá ochranná známka predstavujú alkoholické nápoje, a okrem iného sa jeho sortiment postupne rozširuje, preto je pre neho opodstatnené chrániť označenie pre celú kategóriu alkoholických výrobkov okrem piva.

Majiteľ tiež poukázal na potrebu aplikovania zásady predvídateľnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci v obdobných prípadoch, a to v súvislosti s predchádzajúcim rozhodnutím úradu vydaným vo výmazovom konaní v roku 2008.

Navrhovateľ sa v podaní doručenom úradu 30.6.2017 vyjadril k argumentácii majiteľa, pričom zopakoval viacero svojich predchádzajúcich tvrdení, konkrétne, že slovné označenie „HOREC“ je vo vzťahu k alkoholickým nápojom výlučne opisným označením bez akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti, spochybnil tvrdenie majiteľa, že napadnutú ochrannú známku používa známkovoprávnym spôsobom. Uviedol, že v konaní preukázal, že napadnutá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v čase jej zápisu do registra a nemohla ju nadobudnúť ani používaním po jej zápise, ním predložené doklady boli datované pred dátumom zápisu napadnutej ochrannej známky do registra aj po jej zápise. Preukázal aj to, že na slovenskom trhu sú dostupné viaceré liehoviny od rôznych výrobcov, ktoré obsahujú výťažky z horca a na etiketách sú označené nápismi „horec“ alebo „s horcom“. Poukázal na to, že výťažky z horca obsahujú aj iné liehoviny na trhu, že horec sa tradične a dlhodobo používa pri výrobe liehovín na území Slovenskej republiky, preto sa slovo „horec“ nemohlo stať príznačné iba pre liehoviny vyrábané majiteľom, resp. ani dlhodobým



používaním vo významnom rozsahu pri označovaní výrobkov majiteľa nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 21.3.2018 predložil ďalšie dôkazy s cieľom preukázať, že na slovenskom trhu sú dostupné viaceré liehoviny, ktoré sú na prednej etikete označené opisným údajom „HOREC“ v rôznych tvaroch (výťažky z webových stránok frucona.sk, <https://sortiment.metro.sk>, tatraamar.sk, tataradix.eu).

Majiteľ v podaní doručenom úradu 31.7.2018 uviedol, že zotrváva na svojich tvrdeniach uvedených v predchádzajúcich podaniach, používa svoju ochrannú známku, aktívne prezentoval svoje výrobky, preukázal jej skutočné používanie a používal aj symbol ®. Zopakoval, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 015605322 „HOREC“, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konštatoval, že ochranná známka môže mať rozlišovaciu spôsobilosť, aj ak jej znenie nie je fantazijné, označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku je pritom sugestívnym slovom, ktoré indikuje horskú rastlinu, avšak automaticky nevedie k záveru o absencii plnenia funkcie ochrannej známky. Majiteľ k používaniu označenia „HOREC“ inými sťažiteľmi na trhu konštatoval, že väčšina nimi používaných foriem sa líši od označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku, a preto nezasahujú do jeho práv k napadnutej ochrannej známke.

Odvolací orgán rozhodnutím zn. OZ 201579/II-24-2019 z 12.4.2019 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“) zrušil prvostupňové rozhodnutie a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie. Druhostupňové rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že navrhovateľ nemal v konaní možnosť vyjadriť sa k tvrdeniam majiteľa a dôkazným materiálom, ktoré predstavovali podklad napadnutého rozhodnutia a mali zásadný vplyv na rozhodnutie v danej veci, preto považoval za dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu. Taktiež bolo v druhostupňovom rozhodnutí konštatované, že zo strany prvostupňového orgánu došlo k pochybeniu pri doručovaní rozhodnutia, dôsledkom čoho bola právna neúčinnosť doručenia (písomnosť nebola doručená tomu, komu sa podľa zákona mala doručiť).

Odvolací orgán tiež v druhostupňovom rozhodnutí uviedol, že pri opätovnom prerokovaní a rozhodovaní vo veci je potrebné opätovne posúdiť dôvodnosť návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, a to aj s ohľadom na dôkazné materiály a vyjadrenia predložené účastníkmi konania v rámci konania o rozklade, resp. po vydaní napadnutého rozhodnutia, pričom posúdenie je potrebné vykonať s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti posudzovanej veci a všetky úvahy a závery je nutné podrobne vysvetliť v odôvodnení rozhodnutia.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 24.5.2019 reagoval na tvrdenia majiteľa, okrem iného na vyjadrenie, že používa na označenie svojich alkoholických výrobkov označenie „SLOVENSKÁ BOROVIČKA HOREC“. Navrhovateľ uviedol, že nie je výrobcom predmetnej liehoviny a konštatoval, že príslušné súdy už právoplatne rozhodli, že použitie slova „HOREC“ v označení predmetnej liehoviny je v súlade s právnymi predpismi, pretože na etikete výrobku označenie slúži len na účely opisu príchuti liehoviny a nie je znázornené tak, aby ho bolo možné vnímať ako ochrannú známku, pričom súčasne je grafická úprava, umiestnenie a zakomponovanie tohto nápisu na etikete celkom odlišné od podoby, v akej toto označenie používa majiteľ na svojich liehovinách (rozsudok Okresného súdu Košice I, zn. 31CbPv/2/2015 z 15.3.2018 a Krajského súdu Košice I zn. 4Cob/71/2018 z 26.9.2018). Navrhovateľ uviedol, že je to majiteľ, kto bráni svojim konkurentom používať označenie „horec“ pri označovaní ich liehovín s príchuťou horca. Uviedol, že nikdy netvrdil, že používanie slova „horec“ viacerými subjektmi oslabuje rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, naopak tvrdil, že ju nikdy nenadobudla, pretože slovenská verejnosť sa dlhodobo a kontinuálne stretávala s liehovinami s výťažkami z horca, ktoré boli označené alebo opisované výrazmi „horec“, „s horcom“, „horcovica“, „horcový“, „z horca“ alebo „s koreňom horca“, a to už aj pred jej zápisom do registra a nepretržite aj po jej zápise (články z médií z obdobia 2001 až 2012). Tvrdenie majiteľa, že väčšina subjektov na trhu používa slovo „horec“ vo forme odlišnej od napadnutej ochrannej známky je podľa navrhovateľa pre spotrebiteľov nerozhodné, pretože tento pojem vždy vnímali ako názov horskej rastliny a v prípade jeho použitia s liehovinami ako označenie zložky alebo príchuti, nie ako údaj o obchodnom pôvode, navyše na trhu liehovín je obvyklé používať príchuť liehoviny výrazným písmom v 1. páde.

V súvislosti s tvrdením majiteľa o závere úradu, ku ktorému dospel v rozhodnutí zn. POZ 3408-2001/OZ 201579-I/90-2008 z 23.9.2008, teda že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť



používaním, navrhovateľ poukázal na to, že úrad súčasne v rozhodnutí zdôraznil, že v danom konaní nebolo navrhovateľom preukázané, že by označenie „HOREC“ bolo používané aj ďalšími subjektmi, v dôsledku ktorého by potom nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre majiteľa. Úrad podľa neho uvedeným naznačil, že výsledok konania v predmetnom prípade mohol byť iný, ak by navrhovateľ preukázal, že na slovenskom trhu existovali iné subjekty, ktoré používajú pojem „horec“ pri označovaní alkoholických nápojov. Z uvedeného vyplýva, že skutkový stav v tomto konaní je podstatne odlišný a rozhodnutie úradu z roku 2008 nemá na výsledok žiadny vplyv.

Majiteľ v podaní doručenom úradu 8.8.2019 zopakoval svoje predchádzajúce argumenty o tom, že nikdy nenamietal používanie pojmu horec spôsobom nevybočujúcim z medzí ustanovenia § 14 zákona o ochranných známkach, že označenie „HOREC“ je sugestívne, a že aj v prípade, ak je slovný prvok „horec“ používaný inými sťažiteľmi na trhu, väčšinou nie je používaný v znení „HOREC“. Na margo doplnených článkov uviedol, že používanie pojmu horec v nich nemožno generálne označiť za konfliktné s jeho právami. K predloženým súdnym rozhodnutiam uviedol, že súdy rozhodli výlučne o tom, čo bolo predmetom žaloby (uloženie zákazu používať ochrannú známku), pričom žalobu zamietli. Záver vyplývajúci z predmetných súdnych rozhodnutí, ako ho prezentoval navrhovateľ, a to že použitie slova HOREC v označení predmetnej liehoviny je v súlade s právnymi predpismi, je skresľujúci a zo záväznej časti rozhodnutí takéto jednoznačné tvrdenie nevyplýva a ani nie je relevantné v tomto konaní. K tvrdeniu navrhovateľa, týkajúceho sa záverov úradu v rozhodnutí POZ 3408-2001/OZ 201579-I/90-2008 z 23.9.2008 uviedol, že je možné, že v rozhodnutí došlo k použitiu nevhodnej formulácie pri vyjadrení logického záveru. Podľa majiteľa nebolo úmyslom úradu konštatovať, že v prípade, ak by iní sťažitelia používali slovný prvok „HOREC“, napadnutá ochranná známka by nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť.

Majiteľ zhrnul, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná 16.1.2003, úrad potvrdil nadobudnutie jej rozlišovacej spôsobilosti 23.9.2008, teda počas obdobia ďalších 11 rokov marketingu a používania napadnutej ochrannej známky spolu so symbolom ® sa jej rozlišovacia spôsobilosť umocnila svojím vplyvom na spotrebiteľov.

#### **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 § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty alebo zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

Podľa § 37 ods. 6 zákona. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 201579 „HOREC“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov č. 4, 080 01 Prešov s právom prednosti od 16.11.2001 bola 16.1.2003 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka v čase zápisu nemala rozlišovaciu spôsobilosť a bola tvorená výlučne údajom slúžiacim v obchode na určenie vlastností prihlasovaných tovarov, pretože slovo horec je označením liečivej horskej chránenej rastliny, ktoré sa aktívne používa v bežnej reči a je súčasťou slovej zásoby slovenského jazyka. Slovenským spotrebiteľom je známe, že výťažky z tejto rastliny sa tradične používajú aj pri výrobe alkoholických nápojov, najmä horkých likérov. Výraz horec v spojení s alkoholickými nápojmi bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako opis druhu, resp. príchuti takto označeného alkoholického nápoja. Výraz horec priamo informuje spotrebiteľa, že takto označené alkoholické nápoje obsahujú výťažky rastliny - horca. Navrhovateľ tiež uviedol, že vzhľadom na charakter napadnutej ochrannej známky, ako aj spôsob používania jej majiteľom, napadnutá ochranná známka nikdy rozlišovaciu spôsobilosť nenadobudla, a ani dlhodobé používanie majiteľom v spojení s alkoholickými nápojmi nemohlo viesť k nadobudnutiu jej rozlišovacej spôsobilosti, pretože majiteľ ju používal výlučne pri označovaní liehovín, ktoré obsahujú výťažky z horca, čiže ju používa ako opisný údaj informujúci o príchuti liehovín. Poukázal aj na to, že na slovenskom trhu sú dostupné viaceré druhy liehovín od rôznych výrobcov, ktoré obsahujú výťažky z horca a ktoré boli označené alebo opisované výrazmi „horec“, „s horcom“, „horcovica“, „horcový“, „z horca“ alebo „s koreňom horca“.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 16.1.2003, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

V súvislosti s uplatneným dôvodom § 2 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je potrebné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú len zo slovného označenia priamo opisujúceho tovar, či označenia tvorené len z obyčajného vyobrazenia tovaru. V zásade rozlišovaciu spôsobilosť nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen, či znakov alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o tovaroch a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, ktorá musí byť posúdená z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požadoval zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požadoval zápis označenia.

Navrhovateľ na preukázanie skutočnosti, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na jej zápis predložil:

- výťažok z [www.slovník.juls.savba.sk](http://www.slovník.juls.savba.sk) z 13.8.2015 s definíciami výrazu „horec“, dôkaz č. 1,
- kópiu článku z [www.korzar.sme.sk](http://www.korzar.sme.sk) „Horec žltý je chránený a liečivý“ z 15.6.2002, dôkaz č. 2,
- kópiu článku z [www.server.sk](http://www.server.sk) „Horec žltý – chránená rastlina aj vzácny liek z hôr“ z 10.1.2011, dôkaz č. 3,
- kópiu článku z [www.biospotrebiteľ.sk](http://www.biospotrebiteľ.sk) „Horec bodkovaný“ zo 6.8.2010, dôkaz č. 4,
- výťažky z [www.herbar.org](http://www.herbar.org) z 13.8.2015 s charakteristikou rastliny „Horec žltý *Gentiana lutea*“, dôkaz č. 5,

- kópiu článku z [www.zdravieportal.sk](http://www.zdravieportal.sk) „Horec žltý - Gentiana lutea“ z 18.5.2015, dôkaz č. 6,
- výtlačky zo stránky [www.oldherold.sk](http://www.oldherold.sk) s ponukou výrobku „Juniperus borovička s horcom 40 %“, výrobcu OLD HEROLD s. r. o. z 13.8.2015, dôkaz č.7,
- výtlačky zo stránky [www.gasfamilia.com](http://www.gasfamilia.com) s ponukou výrobkov „Spišská borovička s horcom Originál 40 % KOSHER“ a „Borovička GORAL HOREC 40 %“ výrobcu GAS Familia s. r. o. z 13.8.2015, dôkaz č. 8,
- výtlačky zo stránky [www.vinalko.sk](http://www.vinalko.sk) s ponukou výrobku „R. JELÍNEK BOROVIČKA s horcom 37,5 %“ z 29.5.2015, dôkaz č. 9,
- výtlačky zo stránky [www.bottleshop.sk](http://www.bottleshop.sk) s ponukou výrobku „BENTIANNA ľahký bylinný likér 13%“ ktorý je podľa opisu vyrobený z vysokohorských produktov (med, bylinky, horec žltý a pramenitá voda) z 29.5.2015, dôkaz č.10,
- výtlačky zo stránky [www.nestville.sk](http://www.nestville.sk) s ponukou bylinných likérov „Tatra Balsam“ z 29.5.2015, pri ktorých je uvedené, že ich najdôležitejšou zložkou okrem kvalitnej pramenitej vody sú extrakty vybraných horských bylín a prísady na zjemnenie chuti ako je med, škorica, citrónová kôra, aníz, horec, , dôkaz č.11,
- rozhodnutie EUIPO z 23.6.2010 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 8114423 „HOREC“, v ktorom bolo uvedené, že predloženými dokladmi nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na území Českej republiky, pre tovary v triede 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, dôkaz č.12,
- výtlačky zo stránky majiteľa [www.prelika.sk](http://www.prelika.sk) s ponukou liehovín produktového radu „HOREC“, kde sú vyobrazené alkoholické nápoje, ako napr. HOREC - Vodka 40 % (vodka s horcom); HOREC rubínový 38 % (bylinná horká), HOREC – Borovička 40 % (Borovička s horcom), Horec BLACK 35 %, Horec ALOE VERA 35 % atď., vyobrazenie majiteľových výrobkov produktového radu „HOREC“ z 13.8.2015, dôkaz č. 13,
- fotografie výrobkov majiteľa „HOREC VODKA 40 %“ a „HOREC BOROVIČKA 40 %“, podľa navrhovateľa vyhotovených 27.5.2015 v bratislavskej predajni TESCO, dôkaz č. 14.

V súlade so záväzným právnym názorom odvolacieho orgánu je potrebné prihladiť aj na dôkazy predložené navrhovateľom v konaní o rozklade. Navrhovateľ v konaní o rozklade predložil:

- rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Szd 7/2009 z 23.3.2010, ktorý sa týkal výlučne rozkladového konania a nemal súvis s posudzovanou otázkou rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, dôkaz č.15,
- rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžhuv 6/2008 z 5.3.2009, dôkaz č.16,
- výtlačky zo stránky [www.stock.sk](http://www.stock.sk) s ponukou výrobkov „GOLDEN HRUŠKA 42 %“, „GOLDEN MARHULA 42 %“, „GOLDEN ČEREŠŇA 42 %“ spoločnosti IMPERATOR, s. r. o. zo 14.12.2016 a z [www.zlcnene.sk](http://www.zlcnene.sk) s ponukou výrobku „GOLDEN HRUŠKA 42 %“ v letáku BILLA platnom 10.6.-16.6.2015, dôkaz č.17,
- výtlačky z [www.oldherold.sk](http://www.oldherold.sk) s ponukou výrobkov „CHALUPÁRSKA HRUŠKA 40 %“ a „CHALUPÁRSKA SLIVKA 40 %“ spoločnosti OLD HEROLD, s. r. o. a výtlačok z [www.zlcnene.sk](http://www.zlcnene.sk) s ponukou výrobku „CHALUPÁRSKA SLIVKA 40 %“ v letáku BILLA platnom od 8.1.-14.1.2014, dôkaz č.18,
- kópie strán z letáka COOP Jednota platného od 21.5.2014 do 1.6.2014 s ponukou liehovín „PARTY HRUŠKA 40 %“, „PARTY SLIVKA 40 %“, „PARTY ČEREŠŇA 40 %“ a „PARTY MARHULA 40 %“, dôkaz č. 19,
- kópie strán z odborných publikácií Veľká kniha liečivých rastlín (1987) a Liečivé rastliny (2010), dôkaz č. 20,
- kópiu strany letáka veľkoobchodu ROKO z júla 2014 a z mája 2015 s ponukou výrobkov „JUNIPERUS BOROVIČKA s horcom 40 %“, „R. JELÍNEK BOROVIČKA s horcom 37,5 %“, dôkaz č. 21,
- výtlačky z [www.zlcnene.sk](http://www.zlcnene.sk) s ponukou výrobkov „Spišská BOROVIČKA s HORCOM 40 %“ v Carrefour z 1.4.-13.4.2015, dôkaz č. 22,
- kópiu z letáka Noba z januára 2014 s ponukou výrobku „GORAL HOREC borovička 40 %“, „JUBILEJNÁ HRUŠKA 40 %“, dôkaz č. 23,
- výtlačok z [www.gasfamilia.com](http://www.gasfamilia.com) s ponukou liehoviny „FAMILIA ČEREŠŇA 38 %“ spoločnosti GAS Familia, s. r. o. zo 14.12.2016, dôkaz č. 24,
- výtlačok z [www.cd-distillery.com](http://www.cd-distillery.com) s ponukou liehoviny „CARAT MARHULA 40 %“ spoločnosti CARAT DISTRIBUTION, s. r. o. zo 14.12.2016, dôkaz č. 25,
- výtlačok z [www.frucona.sk](http://www.frucona.sk) s ponukou liehoviny „MALINA ŠPECIÁL 40 %“ spoločnosti FRUCONA Košice, a. s. zo 14.12.2016 a z [www.zlcnene.sk](http://www.zlcnene.sk) s ponukou liehoviny „MALINA ŠPECIÁL 40 %“ v letáku Carrefour platnom od 27.12.2013 do 6.1.2014, dôkaz č. 26,
- výtlačok z [www.prelika.sk](http://www.prelika.sk) zo sekcie „PRODUKTY“ s informáciami o produktoch majiteľa, dôkaz č. 27,

- výpis obrazovej ochrannej známky č. 319242 z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, dôkaz č. 28,
- kópiu listu EUIPO k prihláške ochrannej známky Európskej únie „HOREC“ č. 015605322 z 11.7.2016 s námietkou zápisnej spôsobilosti tejto prihlášky z dôvodu opisnosti prvku „HOREC“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triede 33 a 35, kópiu odpovede prihlasovateľa (t. j. majiteľa napadnutej ochrannej známky) z 11.10.2016 k predmetnej námietke EUIPO z 11. júla 2016, dôkaz č. 29,
- kópiu oznámenia EUIPO k prihláške ochrannej známky Európskej únie „HOREC“ č. 015605322 zo 4.12.2016 o upustení od námietky, dôkaz č. 30,
- výtlačok článku „Slovenská gastronómia“ z <http://slovakiatravel/> z 22.6.2017, dôkaz č. 31,
- výtlačok z <http://horehronie.sk> s informáciami o obci Jarabá z 28.6.2017, dôkaz č. 32,
- výtlačok z [www.stavmit.sk](http://www.stavmit.sk) s článkom „O Barrandove a krásne potrestanom podnikateľovi“ z 2.8.2000, dôkaz č. 33,
- výtlačky z <http://aladin.elf.stuba.sk> – článok „Po slovenských štáciách“ z mája 2001 a „Malokarpatský diaľkoplaz“ - údaje o turistickom mesačníku, dôkaz č. 34,
- výtlačky z [www.tkhorrec.eu](http://www.tkhorrec.eu) s článkom „Hody na Ľubianke“ zo 7.10.2002 a informáciami o turistickom klube Horec Partizánske, dôkaz č. 35,
- výtlačky z [www.hiking.sk](http://www.hiking.sk) s článkami „Chata pod Borišovom“ z 27.11.2003, „Chata pod Rysmi“ z 28.9.2005, dôkaz č. 36,
- výtlačok z <http://dennik.hnonline.sk> s článkom „Leto 2008: Lyžovačka, nádherné výhľady aj zázračné nápoje“ z 5.6.2008, dôkaz č. 37,
- výtlačok z <http://style.hnonline.sk> s článkom „Pirohy aj tatranský horec“ zo 17.8.2009, dôkaz č. 38,
- výtlačky z [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk) s článkami „Slovenská“ z 28.5.2011, „Príde Slovensko o Rainerovu útulňu pre hlúpy zákon?“ zo 6.5.2014, „Alkohol za odmenu: Po tieto drinky musíte vyšliapať niekoľko kilometrov“ z 3.10.2014, dôkaz č. 39,
- výtlačok z [www.cas.sk](http://www.cas.sk) s článkom „Čo Slováci popíjajú najradšej? Východniarom chutí pivo, ostatným pálenka.“ z 2.5.2013, dôkaz č. 40,
- výtlačok z <http://vlado1933.blog.pravda.sk> s článkom „Harakiri na Zázrivej Fare“ z 15.10.2014, dôkaz č. 41,
- výtlačok z [www.ksthornanpraznovce.sk](http://www.ksthornanpraznovce.sk) s článkom „O zájazde do Oščadnice“ zo dňa 6.8.2014, dôkaz č. 42,
- výtlačok z <http://michalovce.dnes24.sk> s článkom „V Michalovciach sa tradičné vianočné vinše zachovali doteraz: Oplatí sa vedieť vinšovačky, obdaria vás domácou.“ z 25.12.2015, dôkaz č. 43,
- výtlačky z <https://potravinydomov.itesco.sk> z 22.6.2017 s ponukou výrobku „BENTIANNA 13 %“, dôkaz č. 44,
- výtlačky z <https://sk.rjelinek.cz> z 22.6.2017 s ponukou bylinného likéru „PRADED 38 %“, dôkaz č. 45,
- výtlačky z [www.zlacnene.sk](http://www.zlacnene.sk) s ponukou výrobku „FERNET STOCK 38 %“ v letáku TESCO z 21.10-27.10.2015, dôkaz č. 46,
- výtlačky z akciového letáka spoločnosti GURLEX, s. r. o. platného od 1.9. do 30.9.2012 s ponukou výrobkov „GORAL HOREC BOROVIČKA 40 %“ a „Spišská HOREC BOROVIČKA 40 %“, dôkaz č. 47,
- výtlačok z [www.agris.cz](http://www.agris.cz) s článkom „Stock Plzeň víteží i na Slovensku.“ z 27.5.2003, dôkaz č. 48,
- výtlačok z [www.inbar.sk](http://www.inbar.sk) s článkom „Nový trend: drinky s bylinným espritom“ z 8.12.2014, dôkaz č. 49,
- kópiu článku „Testujeme 5 najlepších likérov“ (INBAR & RESTAURANT, č. 5/2011), dôkaz č. 50,
- výtlačok z <https://premuzajoj.sk> s článkom „Aperitív alebo digestív? Fernetív!“ z 29.3.2015, dôkaz č. 51,
- výtlačok z <http://znackovy-alkohol.sk> s článkom „Bolí vás žalúdok? Máme pre vás účinný liek!“ z 10.5.2014, dôkaz č. 52,
- kópie rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky zo 17.11.1967, sp. zn. 6Cz 183/67, Najvyššieho správneho súdu zo 17.6.2010, sp. zn. 1 Afs 85/2009, uznesenie rozšíreného senátu Najvyššieho správneho súdu zo 4.11.2003, sp. zn. 1 As 4/2003, sa týkali výlučne rozkladového konania, avšak nemajú súvis s posudzovanou otázkou rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, dôkaz č. 53,
- výtlačky z [www.frucona.sk](http://www.frucona.sk) s ponukou liehoviny „SPIŠSKÁ BOROVIČKA s horcom 38 %“ a výtlačok z <https://sortiment.metro.sk> ponukou predmetnej liehoviny z 20.3.2018, dôkaz č. 54,
- výtlačky z [www.tatraamar.sk](http://www.tatraamar.sk), [www.tatraradix.eu](http://www.tatraradix.eu), [www.imgrum.org](http://www.imgrum.org), na ktorých je zobrazený výrobok „Tatranská horcovica“ (s nápisom „HOREC ŽLTÝ“ na prednej etikete) z 20.3.2018, dôkaz č. 55.

Po vydaní druhostupňového rozhodnutia navrhovateľ doplnil svoje podanie o dôkazy:

- kópie rozsudkov Okresného súdu Košice I sp. zn. 31 CbPv/2/2015 z 15.3.2018 a Krajského súdu Košice I sp. zn. 4Cob/71/2018 z 26.9.2018, dôkaz č. 56,
- výtlačok z [www.etrend.sk](http://www.etrend.sk) s článkom „Hotel Grand - Matej: Fantázia na štiavnický spôsob“ zo 4.10.2000, dôkaz č. 57,

- výtlačok z <http://archiv.podbrezovan.sk> s článkom „*Deň s ochutnávkou*“ z 13.11.2001, dôkaz č. 58,
- výtlačok z <https://domov.sme.sk> s článkom „*Šéfovia parlamentov na dnešnej ture na Rainerovu chatu zmokli*“ z 1.11.2001, dôkaz č. 59,
- výtlačok z [www.polnohospodar.sk](http://www.polnohospodar.sk) s článkom „*Blízke stretnutie jediného svojho druhu*“ z 19.11.2004, dôkaz č. 60,
- výtlačok z <http://oldo.masla.sk> s článkom „*Tak sme sa dočkali!*“ zo 29.10.2005, dôkaz č. 61,
- výtlačok z [www.nahuby.sk](http://www.nahuby.sk) s príspevkom z mykologickej poradne z 3.10.2006, dôkaz č. 62,
- kópia článku „*Seniori Horskej služby v Roháčoch*“ zo Zubereckých novín z 12.10.2007, dôkaz č. 63,
- výtlačok z <https://hiking.sk> s príspevkom k článku „*Elixír*“ z 29.3.2008, dôkaz č. 64,
- výtlačok z [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk) s článkom „*Tancujú, spievajú, varia i pečú*“ z 24.1.2009, dôkaz č. 65,
- výtlačok z [www.cestyzatichom.sk](http://www.cestyzatichom.sk) s článkom „*Čistenie Popradského plesa*“ z 22.10.2012, dôkaz č. 66,
- výtlačky zo stránky <http://untappd.com> s príspevkami o Tatranskej Horcovici, prvý je z 8.11.2014, dôkaz č. 67.

Z dôkazov č. 1 až č. 6 a č. 20 vyplýva, že „horec“ je horská liečivá rastlina s modrým kvetom, encián, botanicky „*Gentiana*“, sú v nich obsiahnuté detailné údaje a popis o rastline horec žltý aj horec bodkovaný, ich výskyte, látkach, ktoré obsahujú, o účinkoch na ľudský organizmus, ich použití a využívaní. Vyplýva z nich, že horec sa okrem využívania vo farmácii používa aj pri výrobe žalúdočných likérov, resp. je prísadou do likérov, využíva sa aj ako surovina na výrobu pálenky, spomenutá je aj liehovina tzv. horká, ktorá obsahuje okrem iných extraktov z iných účinných bylín aj horec žltý. V tomto prípade je zrejmé, že bez ohľadu na datovanie uvedených článkov, či dátum vydania kníh, skutočnosti o existencii liečivej horskej rastliny horec a jej účinkoch a používaní boli známe aj v čase pred zápisom napadnutej ochrannej známky do registra, preto ich možno akceptovať ako relevantné.

Dôkazy č. 7 až č. 11, č. 17 - 19, č. 21 - 26, č. 44 - 47, č. 50 - 51, č. 54 - 55 preukazujú existenciu rôznych výrobkov - liehovín iných výrobcov v období po zápise napadnutej ochrannej známky, sú z rokov 2012 - 2015. Podľa časti predložených dôkazov z [www.zlacenene.sk](http://www.zlacenene.sk), resp. z rôznych akciových letákov je zrejmé, že predmetné výrobky boli dostupné na slovenskom trhu v období rokov 2013-2016, hoci z nich nevyplýva kvantitatívny rozsah používania týchto výrobkov. Možno konštatovať, že časť výrobkov zobrazených v predmetných dôkazoch (dôkazy 7-9, 21-23, 47, 54, 55) obsahuje výtlačok z rastliny horec a tento údaj je obsiahnutý aj na ich etikete, ide o výrobky rôznych výrobcov, ktoré sú označené ako „*Borovička s horcom*“, „*GORAL HOREC Borovička*“, „*Juniperus borovička s horcom*“, „*Spišská borovička s horcom*“, „*Tatranská Horcovica*“, „*Spišská Horec Borovička*“. Výrobky zobrazené v dôkazoch č. 10, 11, 44, 45, 46, 50, 51 síce podľa údajov uvedených o výrobkoch obsahujú výtlačok z horca, ide o bylinné likéry, avšak tieto sú označené obchodným názvom ako „*Tatra Balsam*“, „*Bentianna*“, „*Praděd*“, „*Fernet Stock*“ a na ich etikete slovo „*Horec*“ nie je uvedené.

Výrobky zobrazené v dôkazoch č. 17 - 19, č. 23 - 26 zobrazujú liehoviny od rôznych výrobcov, ktoré neobsahujú výtlačky z horca, ide napr. o výrobky z produktového radu GOLDEN (HRUŠKA, MARHUĽA, ČEREŠŇA), z radu CHALUPÁRSKA (HRUŠKA, SLIVKA), z radu PARTY (HRUŠKA, SLIVKA, ČEREŠŇA), Jubilejná HRUŠKA atď. Navrhovateľ sa prostredníctvom uvedených dôkazov snažil poukázať na fakt, že vyobrazenie slova „*HOREC*“ ako dominantného prvku na etikete nie je dôkazom o tom, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku ako údaj o obchodnom pôvode výrobkov a slovo „*HOREC*“ sa nemohlo stať príznačné pre majiteľa, pretože na relevantnom trhu je zvyklosťou uvádzať na etiketách liehovín údaj o príchuťi ako dominantný prvok a v prvom páde. K uvedeným dôkazom možno uviesť, že na zobrazených výrobkoch je údaj o príchuťi zreteľne umiestnený na prednej etikete ako jeden z ústredných prvkov, avšak nie je samotný a obsahuje vždy aj ďalšie prvky identifikujúce pôvod výrobku – napr. PARTY, GOLDEN, Jubilejná, Triumph spolu s označením výrobcu. Hoci výrobcovia údaj o príchuťi používajú na etikete, a to aj vo forme slovného prvku zobrazeného na etikete zreteľne a v prvom páde, táto skutočnosť automaticky neznamená, že napadnutá ochranná známka tvorená slovom „*HOREC*“, nemohla pre majiteľa nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetom posúdenia nie je v tomto prípade nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti slov hruška, marhuľa, či slivka vo vzťahu k liehovinám, ale slova „*HOREC*“, t. j. napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k výrobkom majiteľa.

Taktiež je potrebné uviesť, že hoci dôkazy 7 - 11, 17 - 19, 21 - 26, 44 - 47, 50, 51, 54 a 55 sú až z obdobia pred podaním návrhu, navrhovateľ sa nimi snažil preukázať, že na trhu boli v období po zápise napadnutej ochrannej známky dostupné liehoviny s obsahom horca, ktoré slovo „*Horec*“ na etikete obsahovali, čo podľa neho vylučuje, aby napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po zápise len pre výrobky majiteľa. Hoci je teda v tomto prípade predmetom sporu otázka zápisnej spôsobilosti napadnutej

ochrannej známky, pri posúdení ktorej sú relevantné len dôkazy datované alebo vzťahujúce sa k obdobiu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 16.11.2001, keďže ako vyplýva zo skutkových okolností tohto prípadu, predmetom hodnotenia je aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky jej majiteľom podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z., nemožno predmetné dôkazy z hľadiska rozhodného obdobia odmietnuť. Navrhovateľ sa totiž nimi nesnažil preukázať, že napadnutá ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť nemala pred podaním, ale že ju ani nenadobudla po zápise používaním jej majiteľom, teda pri hodnotení naplnenia podmienok podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. je adekvátne zohľadniť aj predmetné dôkazy.

Články predložené v dôkazoch č. 31 až 43 a č. 48, 49, 52, 57 - 67 sú z rôzneho obdobia pred podaním návrhu, len päť z nich je datovaných pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, ďalšie sú z obdobia od roku 2002 až do roku 2015. Články sú tematicky rôznorodé, vzťahujú sa k územiu SR (Orava, Terchová, Tatry, Malá Fatra) viaceré z nich sú o turistike, pričom sa v nich spomína typický či tradičný nápoj - pálenka s horcom, borovička s horcom, vodka s horcom, horcovica, resp. „*žltá smrť alebo horec vo viacerých variantoch balenia*“ (dôkaz č. 36 z roku 2005), demänovka s horcom, tatranská špecialita - horec-t. j. nápoj z bieleho alkoholu, v ktorom je vylúhovaný koreň horca ako tradičný obľúbený nápoj, podávaný v horských regiónoch Slovenska, ponúkaný v horských chatách, tiež sú v nich spomínané dlhodobo známe účinky horca a jeho tradičné využívanie pri výrobe pálenky a likérov. V jednom článku je spomenuté datovanie výroby borovičky už v roku 1914 a je v ňom uvedené, že v tom čase nechýbala ani borovička s horcom. Články hovoria aj o existencii chaty Horec, či rovnomenného turistického klubu, resp. horec je spomenutý aj v tradičnom viniši, horec žltý je tiež spomínaný ako kráľ medzi surovinami používanými pri výrobe likérov. Je zjavné, že predložené články z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky sú buď zamerané a opisujú obdobie pred podaním návrhu, resp. hovoria všeobecne o slovenských tradíciách a zvykoch, alebo o dávno známych účinkoch rastliny horec a jej tradičnom využívaní pri výrobe likérov a lúhovaní v pálenke, teda poskytujú informácie viažuce sa na obdobie pred podaním prihlášky, preto ich z hľadiska rozhodného obdobia možno považovať za relevantné.

Rozhodnutia a listy v dôkazoch 12, 29 a 30 sa týkajú konania o prihláškach slovných ochranných známk Európskej únie č. 8114423 a č. 15605322 „Horec“. Ide o ochranné známky Európskej únie, ktoré si prihlásil majiteľ okrem iného aj pre tovary v triede 33. EUIPO voči ich zápisu vzniesol námietku z dôvodu, že ochranná známka tvorená slovom „Horec“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a má opisný charakter, pretože toto značenie bude vnímané vo význame horská liečivá rastlina, extrakt z horca sa používa na výrobu horkých liehovín, piva, aj na výrobu nealkoholických nápojov. Podľa EUIPO bude výraz „Horec“ informovať spotrebiteľov o tom, že tovary, pre ktoré sa zápis požaduje, sú alkoholické a nealkoholické nápoje obsahujúce výťažky z horskej liečivej rastliny horca. Ako preukazujú predmetné dôkazy, prihláška ochrannej známky č. 8114423, podaná 19.2.2009, bola v roku 2010 pre tovary v triede 32 a 33 zamietnutá. Z predloženého rozhodnutia vyplynulo, že majiteľ sa snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky vo vzťahu k územiu Českej republiky, v čom nebol úspešný z dôvodu nedostatočného preukázaného rozsahu používania ochrannej známky na území ČR. Čo sa týka ochrannej známky Európskej únie č. 15605322, podľa predložených dôkazov bola voči nej vznesená rovnaká námietka, avšak EUIPO od nej na základe vyjadrenia majiteľa upustil, a to na základe predložených dôkazov o používaní na území Slovenskej republiky. Ochranná známka Európskej únie č. 15605322, s právom prednosti od 1.7.2016 bola 15.3.2017 zapísaná pre tovary v triede 33 a služby v triede 35. Hoci navrhovateľ tvrdil, že EUIPO pri rozhodnutí o upustení od svojich námietok vychádzal prednostne zo skutočností, že označenie „HOREC“ je ešte stále zapísané v Slovenskej republike ako slovná ochranná známka, táto skutočnosť z dôkazov nevyplýva. Možno pritom poukázať na to, že konanie pred EUIPO je samostatné a nezávislé od rozhodnutí iných národných úradov a nie je dôvod predpokladať, že EUIPO upustil od námietky voči zápisnej spôsobilosti označenia „HOREC“ prednostne práve/len kvôli existencii napadnutej ochrannej známky, a nie na základe vyhodnotenia dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním jej majiteľom. Predmetné rozhodnutia teda preukazujú, že podľa EUIPO označenie „HOREC“ je vo vzťahu k tovarom v triede 33 opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti, avšak na základe vyjadrenia majiteľa a preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním EUIPO takúto ochrannú známku zapísal, na čo poukázal aj majiteľ vo svojom vyjadrení.

Dôkazy 13, 14 a 27, 28 zobrazujú výrobky majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou a vyplýva z nich, že označujú výrobok, ktorý obsahuje výťažok z horca. Taktiež je zjavné, že majiteľ má v Českej republike zapísanú obrazovú ochrannú známku „Horec“, v rovnakom vyobrazení, ktoré je na zobrazených výrobkoch.

Predloženým rozhodnutím Najvyššieho súdu SR Najvyšší súd (dôkaz č. 16) potvrdil rozhodnutie Krajského súdu, ktorým súd zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu. Rozhodnutie úradu sa týkalo konania o návrhu na výmaz ochrannej známky podanom v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona 577/2001 Z. z. a bol odôvodnený skutočnosťou, že podávateľ návrhu na výmaz je držiteľom práva k nezapísanému označeniu, ktoré je zhodné s napadnutou ochrannou známkou. V rozsudku NS SR vyslovil názor, že „*ak teda predmetné nezapísané označenie používali aj iné subjekty, toto označenie sa nemohlo stať príznačným len pre žalobcu*“. V rozhodnutí úradu bolo v tom prípade konkrétne zistené, že „*navrhovateľ sa nemohol stať držiteľom práva k nezapísanému priestorovému označeniu „fľaša“, pretože začal toto označenie používať na základe poskytnutej licenčnej zmluvy na označovanie nápoja, ktorý bol v tejto fľaši predávaný predchodcom majiteľa ochrannej známky, ktorá bola návrhom na výmaz napadnutá. Používanie tejto fľaše aj po uplynutí platnosti licenčnej zmluvy, keďže fľaša bola označovaná slovnou ochrannou známkou iného subjektu, nemožno považovať za také, ktorým by navrhovateľovi mohlo vzniknúť právo na nezapísané označenie.*“ Z uvedeného je zrejmé, že v danej veci boli predmetom posúdenia odlišné skutkové okolnosti a hoci sa navrhovateľ predmetným rozsudkom snažil podporiť svoje tvrdenie, že označenie „Horec“ sa nemohlo stať príznačným len pre majiteľa, keďže na trhu existujú viaceré subjekty, ktoré používajú toto označenie, záver uvedený v rozsudku NS SR sa týkal odlišných skutkových okolností, ktoré nie je možné aplikovať na predmetný prípad.

Z rozsudkov Okresného súdu Košice I a Krajského súdu Košice I (dôkaz č. 56) vyplynulo, že majiteľ (tam v postavení žalobcu) sa domáhal zákazu používať slovnú ochrannú známku „HOREC“ a označenia s ňou zameniteľné v súvislosti s predmetom podnikania žalovaných subjektov, pre nimi predávané a vyrábané alkoholickými nápoje. Konkrétne sa domáhal zákazu používania názvu „SLOVENSKÁ BOROVIČKA HOREC“ a „KLASIK SLOVENSKÁ BOROVIČKA HOREC 40%“ na alkoholických nápojoch žalovaného. Okresný súd žalobu zamietol a konštatoval, že „*slovo horec používané na etiketách výrobkov žalovaného nepredstavuje charakteristický zásadný prvok danej etikety*“, ako výrazné prvky označil znak St. Nicolaus, ďalšie obrazové a slovné prvky, zohľadnil aj tvar fľaše (bod 42 rozsudku). Ďalej mal súd na základe dôkazov a porovnania etikiet výrobkov žalovaného a žalobcu za preukázané, že nedošlo k použitiu výrazu „Horec“, ktoré by malo povahu označenia v známkovoprávnom zmysle. Krajský súd rozsudok okresného súdu potvrdil a okrem iného uviedol, že slovo „HOREC“ na výrobku žalovaného poskytuje informáciu týkajúcu sa vlastností ním označených tovarov. Podľa krajského súdu je zrejmé, že žalovaný nenapodobňuje označenia výrobkov žalobcu a používa slovo „HOREC“ v súlade s dobrými mravmi súťaže. Uviedol, že žalovaný neznázornil nápis „HOREC“ na etikete svojho výrobku ako ochrannú známku žalobcu, keďže grafická úprava nápisu „HOREC“ na jeho etikete je celkom odlišná. Krajský súd tiež konštatoval, že súd prvej inštancie nespochybnil platnosť zápisu slovnej ochrannej známky „HOREC“, len pri hodnotení vnútornej rozlišovacej spôsobilosti dospel k záveru, že slovo, ktoré ju tvorí predstavuje pomenovanie horskej byliny, ktorej výťažky sa pridávajú do liehovín.

Navrhovateľ v tejto súvislosti tvrdil, že súdy právoplatne potvrdili, že použitie slova „HOREC“ v danej podobe v označení liehoviny „KLASIK SLOVENSKÁ BOROVIČKA HOREC 40%“ je v súlade s právnymi predpismi. Je potrebné vyzdvihnúť, že predmetom žaloby a posúdenia súdom bolo použité slovo „HOREC“ v danej podobe, t. j. v podobe v akej bolo znázornené na etikete. To znamená, že súdy právoplatne rozhodli len o použití slova „HOREC“ na konkrétnom výrobku, t. j. súd zohľadnil jeho stvárnenie, umiestnenie na etikete a na fľaši. Ako vyplýva z rozsudku, súd dospel k záveru, že slovo „Horec“ nie je na danej etikete použité známkovoprávnym spôsobom, nepredstavuje zásadný charakteristický prvok etikety výrobku a zohľadnil vplyv ďalších prvkov umiestnených na etikete a výrobku. Predmetné rozhodnutie súdu sa teda týkalo výlučne jedného konkrétneho prípadu, závery z neho nie je možné zovšeobecňovať. Hoci predmetné súdy zaujali stanovisko aj k rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, nespochybnili jej existenciu a navyše je potrebné zdôrazniť, že predmetom rozhodovania v súdnom sporovom konaní bolo posúdenie pravdepodobnosti zámery v rámci ochrany pred nekalou súťažou, v ktorom bol daný dôraz na spojenie so službami a tovarmi v reálnej praxi, čo je odlišná skutková okolnosť ako je to v predmetnom prípade, ktorou je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky.

Po vyhodnotení dôkazov navrhovateľa jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach je nesporné, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „HOREC“ pomenúvajúcim druh rastliny (známej pre svoje liečivé účinky), ktorá sa tradične využíva aj pri výrobe liehovín. Napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre alkoholické nápoje okrem piva, preto za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť možno označiť dospelú časť populácie. S ohľadom na predložené dôkazy možno považovať za preukázané, že relevantná verejnosť bude oboznámená s významom slova „HOREC“ aj s tým, že výťažky z tejto rastliny sa zvyčajne a tradične používajú na ochutenie liehovín, a tak napadnutá ochranná známka tvorená týmto slovom vo vzťahu



k uvedeným tovarom bude poskytovať informáciu o príchuťi, resp. zložke daného nápoja. Význam slova „horec“ bol spotrebiteľom už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky jasný, z čoho vyplýva, že predmetné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom bolo označením opisným, pretože ho tvoril údaj vyjadrujúci zložku takto označovaného výrobku. Navyše z predložených dôkazov vyplynulo, že pálenka s horcom, resp. rôzne druhy alkoholických nápojov s vylúhovaným koreňom horca, bola známa už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a šlo o tradičný alkoholický nápoj predovšetkým v horských oblastiach Slovenska.

Ďalej bolo na základe dôkazov navrhovateľa zistené, že aj v období po zápise napadnutej ochrannej známky, konkrétne bližšie k obdobiu pred podaním návrhu (roky 2014 - 2016) boli na trhu dostupné výrobky iných subjektov, ktoré vo svojom označení obsahovali slovo „HOREC“ ako informáciu o príchuťi v podobe „s horcom“, objavil sa aj výrobok nazvaný Tatranská horcovica a bola preukázaná existencia dvoch výrobkov, ktoré na svojej etikete mali obsiahnuté slovo „HOREC“, teda slovný prvok zhodný s napadnutou ochrannou známkou, a to „GORAL Borovička Horec a „Spišská Horec Borovička“.

Napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „HOREC“ bez ďalších slovných či obrazových prvkov. Na základe zistených skutočností je nutné uviesť, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom v čase posudzovania jej zápisnej spôsobilosti, nebolo toto označenie schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky - rozlišovaciai spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi poskytovalo informáciu týkajúcu sa vlastností takto označovaných tovarov, resp. zloženia. Je nutné konštatovať, že označenie „HOREC“ bolo pre tovary „*alkoholické nápoje okrem piva*“ v čase zápisu do registra (16.1.2003) označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

#### **Posúdenie podmienok podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Majiteľ vo svojich vyjadreniach k podanému návrhu opakovane poukázal na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach napadnutá ochranná známka nadobudla používaním na území Slovenskej republiky, ktoré sa začalo pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, rozlišovaciai spôsobilosť pre tovary, pre ktoré bola zapísaná.

Za relevantné dôkazy preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky možno považovať dôkazy z obdobia po jej zápise t. j. 16.1.2003 a pred podaním návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú t. j. 14.8.2015.

Na preukázanie uvedeného majiteľ predložil v konaní pred úradom nasledujúce dôkazy:

- výťah dokumentu Štatistického úradu SR „*EU SILC 2013 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR*“ s tabuľkou č. 1 „Vybrané údaje za domácnosti a osoby podľa krajov (EU SILC 2013)“, v ktorej je uvedené, že počet dospelých osôb v SR bol 4 046 192, pričom práve dospelá populácia tvorí relevantnú časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú tovary (alkoholické nápoje) označené napadnutou ochrannou známkou určené, dôkaz M1,

- rozhodnutie úradu z 23.9.2008, zn. POZ 3408-2001/OZ 201579-I/90-2008, ktorým bol zamietnutý návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky, ktorý bol podaný v 25.1.2008 v zmysle § 16 ods. 1 č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. d) a odôvodnený tým, že napadnutá ochranná známka pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo v obchodných zvyklostiach. V rozhodnutí bolo konštatované, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známok v rozpore s podmienkami na jej zápis, avšak majiteľ prekonal tento nedostatok uplatnením a preukázaním naplnenia podmienok stanovených v § 16 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ustanovenie týkajúce sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti po zápise napadnutej ochrannej známky do registra), dôkaz M2,

- obchodnú a propagačnú dokumentáciu z časového obdobia 2004-2015 (faktúry vystavené rôznymi subjektmi pre majiteľa za účasť na marketingových akciách spolu so zobrazenými akciovými letákmi maloobchodných a veľkoobchodných predajní, za inzerciu, relevantné strany časopisov a magazínov s inzerciou, fotografie z akcií), ktorá súvisí s propagáciou výrobkov „HOREC“, ktorá sa realizovala napr. prostredníctvom letákových akcií, promoakcií, degustácií, rozdávaním darčiekov, uverejňovaním článkov v rôznych odborných časopisoch (napr. HoReCa, Hotelier), pravidelným zverejňovaním inzercie, napr. v informačnom mesačníku Kam do mesta (výťahy určené pre regióny PO, KE, PP, BB, ZA, TT, BA) v časopise ZÁHRADA & BÝVANIE, v EXPO MAGAZÍNE, v periodiku PLUS 7 DNÍ, v Akčnom časopise

(určenom pre oblasti B. Bystrica – Zvolen, Prešov, Košice, Poprad – Tatry, Gemer), v reklamných novinách Vilka Košice, Vilka Prešov, Vilka Tatry, v periodiku POHODA, v disconto magazíne, v Slovenke, v Bájecnej žene, v Slovenskom výbere, v časopise PRAVDA (konkrétne v prílohe Piatok PRAVDA RECEPTY), v produktových katalógoch. Faktúry preukazujú aj propagáciu alkoholických nápojov „HOREC“ prostredníctvom nasvieteného bilbordov v Prešove, reklamných spotov „HOREC“ vysielaných na obrazovkách BigScreen OC Optima KE a AUPARK KE, reklamného partnerstva – „ŠARIŠ TAJVAN LETO 2009“, prostredníctvom reklamnej kampane „Original HOREC je len jeden“ a ďalších, podľa predložených dôkazov propagačné akcie prebiehali v rôznych predajniach, či obchodných sieťach napr. METRO, CBA, KON-RAD, Libex, STELLA Poprad, Kaufland, Dona DN, Hypernova, Terno, dôkaz M3,

- zoznam dodávateľov reklamných služieb (letákové akcie, inzercie v časopisoch, bilbordoch, webových stránkach, výstavy, ochutnávky, reklamné predmety atď.), t. j. zoznam subjektov, ktoré vystavili faktúry majiteľovi a ktoré boli predložené ako dôkaz M3, sú v ňom obsiahnuté a zosumarizované údaje o finančných prostriedkoch majiteľa, ktoré podľa predložených faktúr (M3) vynaložil na propagáciu výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou za obdobie rokov 2004-2015 (spolu bolo uvedených 769 akcií), konkrétne v roku 2004 šlo o celkovú sumu cca 23 tis. eur, v roku 2005 -11 tis. eur, v roku 2006 - 6 tis. eur, v roku 2007 - 10 tis. eur, v roku 2008 - 93 tis. eur, v roku 2009 - 68 tis. eur, v roku 2010 - 75 tis. eur, v roku 2011- 67 tis. eur, v roku 2012 - 78 tis. eur, v roku 2013— 71 tis. eur, v roku 2014- 34 tis. eur, v roku 2015 (do augusta) - 26 tis. eur, dôkaz M4,

- tabuľku č. 2 „Sumarizácia nákladov na obchodnú značku HOREC“ za obdobie 2004 - 2015, ktorá nadväzuje na dôkaz M4 a sumarizuje celkové náklady, ktoré majiteľ vynaložil na prezentácie v letákových akciách v tomto období za propagáciu značky HOREC, ide spolu o viac ako 500 tis. eur, dôkaz M5,

- faktúry aj s príslušnými dodacími listami vystavené majiteľom pre rôznych odberateľov zo Slovenska z obdobia 2009 - 2015, za rok 2009 bolo predložených 42 faktúr; za rok 2010 17 faktúr; za rok 2011 50 faktúr; za rok 2012 43 faktúr; za rok 2013 24 faktúr; za rok 2014 24 faktúr; za rok 2015 24 faktúr, ich predmetom bolo dodanie alkoholických nápojov, okrem iných aj nápojov označených napadnutou ochrannou známkou „HOREC“, napr. „HOREC - Vodka s Horcom“, „HOREC Rubínový“, „HOREC - Borovička s Horcom“, „HOREC BLACK“, „HOREC GOLD“, „HOREC CHERRY“, „HOREC Aloe Vera“, odberateľmi boli rôzne spoločnosti zo Slovenska a išlo o významné množstvá dodaných výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou, dôkaz M6,

- tabuľku č. 1 „Chronologický prehľad predaja obchodnej značky „HOREC“ (HOREC Vodka s horcom, HOREC Borovička s horcom, HOREC Rubín atď.) v kusoch za obdobie 2001 až august 2015, ide o údaje vygenerované z interných systémov majiteľa, podľa ktorých za predmetné obdobie majiteľ predal a umiestnil na trh alkoholické nápoje označené slovným prvkom „HOREC“ v celkovom počte 1 596 185 kusov fliaš. (rok 2001 - 1582 ks, rok 2002 - 8676 ks, rok 2003 - 30461 ks, rok 2004 - 38667 ks, rok 2005 - 49174 ks, rok 2006 - 50935 ks, rok 2007 - 50239 ks, rok 2008 - 115979 ks, rok 2009 - 176469 ks, rok 2010 - 179261 ks, rok 2011- 247948 ks, rok 2012 - 183395 ks, rok 2013 - 183992 ks, rok 2014 - 161250 ks, rok 2015 - 118157 ks), dôkaz M7,

- výťažky zo stránok výrobcov OLD HEROLD, s. r. o., RUDOLF JELÍNEK, a. s. a GAS Familia, s. r. o. s prezentáciou ich alkoholických výrobkov s prívlastkom „horec“, („Juniperus borovička s horcom 40 %“ „BOROVIČKA s horcom“, „Spišská borovička s horcom Originál 40 %“), ktorými chcel majiteľ poukázať na prípady, kedy považuje za zákonné používanie slovného prvku „horec“ v tvare prívlastku a v spojení s alkoholickými nápojmi na označenie chuti, resp. vlastnosti konkrétneho destilátu, dôkaz M8,

- osvedčenie o zápise slovej ochrannej známky č. 323276 „HOREC“ v Českej republike s právom prednosti od 26.4.2011 pre tovary v triede 33 (alkoholické nápoje) a služby v triede 35 (služby spojené s predajom alkoholických a nealkoholických nápojov), o zápise kombinovanej ochrannej známky č. 319242 „HOREC“ v Českej republike s právom prednosti od 28.2.2011 pre tovary v triede 32 (nealkoholické nápoje, sirupy a ostatní prípravky na výrobu nápojov), 33 (alkoholické nápoje) a služby v triede 35 (služby spojené s predajom alkoholických a nealkoholických nápojov) a osvedčenie o zápise slovej ochrannej známky Európskej únie „HOREC“ č. 015605322 z 15.3.2017 pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33, ktorými majiteľ chcel poukázať na to, že slovná ochranná známka „HOREC“ nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre územie Českej republiky a bola zapísaná aj EUIPO, vo vzťahu k posúdeniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky možno tieto dôkazy považovať za irelevantné, pričom na existenciu ochrannej známky Európskej únie č. 015605322 a jej zápis poukázal aj navrhovateľ a uvedená skutočnosť už bola vyhodnotená, dôkazy M9, M10, M11.

Na základe majiteľom predložených dôkazov bolo preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie výrobkov - alkoholických nápojov už od roku 2001 pod označením „HOREC“ na slovenskom trhu. Za toto obdobie majiteľ umiestnil na trh alkoholické nápoje označené slovným prvkom „HOREC“ v celkovom počte viac ako 1 a pol milióna kusov fliaš, z čoho možno vyvodiť, že išlo o významnú intenzitu, rozsah a časovú dĺžku

používania napadnutej ochrannej známky i napriek tomu, že alkoholické nápoje „HOREC“ nepatria k cenovo najnižším výrobkom. Rozsiahla propagačná činnosť majiteľa spočívala predovšetkým v umiestňovaní daných výrobkov v letákoch a produktových katalógoch jednotlivých predajní, v zobrazovaní týchto výrobkov na webových stránkach dodávateľov, vo výrobe reklamných predmetov obsahujúcich ochrannú známku „HOREC“, ale aj v pravidelnom uverejňovaní reklám, inzercie a článkov v rôznych časopisoch a periodikách určených širokej verejnosti, aj veľkoobchodníkom a predajcom. Majiteľ na propagáciu výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou vynaložil značné investície, a to viac ako 500 tis. eur, prezentoval svoje produkty označované napadnutou ochrannou známkou na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí dospelá časť populácie, ktorá konzumuje alkoholické nápoje a zahŕňa aj obchodných partnerov, ktorí ďalej distribuujú alkoholické nápoje konečným spotrebiteľom a majú špecifické odborné vedomosti alebo odborné znalosti, tak mala dostatok možností zoznámiť sa s produktmi majiteľa označenými napadnutou ochrannou známkou. Možno uviesť, že majiteľ propagoval výrobky označené napadnutou ochrannou známkou vo vzťahu k predmetnej verejnosti prostredníctvom predajných akcií, ale aj v prostredníctvom médií. Je potrebné poukázať aj na rozšírenie portfólia rôznych druhov alkoholických nápojov označených napadnutou ochrannou známkou. Tabuľka č. 1 v dôkaze M7 poukazuje na skutočnosť, že od roku 2001 do roku 2015 majiteľ umiestnil na trh spolu 22 rôznych alkoholických výrobkov označených ochrannou známkou „HOREC“ (rôzne objemové balenia a názvy, okrem tradičných napr. aj „HOREC Rubín“, „HOREC Gold“, „HOREC Black“, „HOREC Aloe Vera“, „HOREC Cherry“, „HOREC Medovka“, „HOREC Púpava“ atď.).

Z predložených dokladov vyplýva, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku spôsobom, ktorý zaručoval obchodný pôvod výrobkov - alkoholických nápojov. Slovo „HOREC“, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, je umiestnené na výrobkov majiteľa ako ústredný prvok, je stvárnené veľkým písmom, na etikete je nezávislé, nie je teda stvárnené spoločne s iným slovným či obrazovým prvkom, ktorý by vplýval na jeho rozlišovaciu spôsobilosť, jedinými prvkami, ktoré lemujú slovo HOREC zhora a zdola sú čiary, ktoré však možno z hľadiska vplyvu na rozlišovaciu spôsobilosť považovať za bezvýznamné prvky. Hoci etiketa výrobkov majiteľa obsahuje viacero slovných aj obrazových prvkov, jej dominantným prvkom je slovo „HOREC“, je napísané najväčšími písmenami v porovnaní s ďalšími slovnými prvkami a na jeho konci je umiestnený symbol ®. Priamo na prednej strane etikety je pritom v jej spodnej časti osobitne uvedená informácia o príchuti daného nápoja „*Chut' obohatená o výťažok slávnej byliny horca*“. Je teda zrejmé, že slovo HOREC v tomto prípade označuje obchodný názov výrobkov, a koncepcia etikety výrobkov majiteľa, na ktorej je napadnutá ochranná známka, je zostavená tak, že slovo „HOREC“ v nej neurčuje primárne len príchut' nápoja. Z predložených vyobrazení výrobkov majiteľa je očividné, že slovo „HOREC“ na označenie výrobkov použil s jasným úmyslom označovať ich obchodný pôvod, nejde o bežné označenie príchuti výrobku, ani o doplnujúci údaj informujúci o príchuti, ktoré sú na etikete uvedené nižšie. Z predložených dôkazov bolo zistené, že výrobky označené napadnutou ochrannou známkou sú alkoholické nápoje, čo je v súlade so zapísanými tovarmi „*alkoholické nápoje okrem piva*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na fakt, že majiteľ preukázal existenciu viacerých druhov alkoholických nápojov, je možné akceptovať preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v takomto rozsahu a nie je dôvod spochybňovať takto naformulovaný zoznam tovarov a služieb.

Taktiež možno zdôrazniť, že fakt, že výrobky označené napadnutou ochrannou známkou obsahujú výtázky z horca nemôže byť vnímaný v prípade použitia slova „HOREC“ na výrobkoch v neprospech majiteľa a nie je možné konštatovať, že kvôli tomu by slovný prvok „HOREC“ nemohol nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Zákon o ochranných známkach predpokladá situáciu, že aj opisné prvky, resp. označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, slúžia na určenie druhu, kvality, množstva účelu a iných vlastností tovarov a služieb, alebo ide o údaje obvyklé v bežnom jazyku za určitých okolností môžu byť zapísané ako ochranná známka, za predpokladu preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti na základe používania takéhoto označenia na tovaroch alebo službách. Preto fakt, že majiteľ slovnou ochrannou známkou „HOREC“ označuje výrobky, ktoré horec obsahujú, nemôže byť na prekážku tomu, aby na základe preukázaného používania na trhu toto označenie nemohlo pre výrobky majiteľa nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa predložených dôkazov pritom majiteľ používal napadnutú ochrannú známku na trhu Slovenskej republiky dlhodobo, kontinuálne, bola znázornená na etiketách výrobkov - alkoholických nápojov nezávisle od iných prvkov a spôsobom, ktorý mal spotrebiteľov informovať o ich obchodnom pôvode.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa o použití symbolu ® za slovom HOREC, z ktorého nie je jasné, či má majiteľ chránené slovo, alebo celé logo, je nutné pripomenúť, že jednak v zmysle platnej legislatívy majiteľ nie je povinný, ale len oprávnený tento symbol používať a zákon mu neurčuje spôsob používania symbolu, ani kde má byť symbol umiestnený. Účelom používania symbolu ® je informovať verejnosť o zápise

ochrannej známky v registri, teda aj o tom, že ochranná známka požíva verejnoprávnu ochranu a majiteľ v tomto prípade symbol použil hneď za slovom HOREC, z čoho je zrejmé, čo tvorí ochrannú známku. Pri slovnom prvku „HOREC“, konkrétne pri jeho poslednom písmene „C“ je uvedený symbol ®, ktorý označuje, že ide o ochrannú známku, medzi symbolom ® a slovom „HOREC“ nie sú žiadne ďalšie obrazové alebo slovné prvky, ktoré by vzbudzovali dojem, že ochrannú známku tvorí iné označenie, nie slovo „HOREC“.

Navrhovateľ argumentoval, že napadnutá ochranná známka nebola majiteľom používaná známkovo-právnym spôsobom a predložil dôkazy o tom, že výrobcovia alkoholických nápojov bežne používajú na označovanie svojich výrobkov práve príchut' nápoja ako dominantný prvok na etikete, napr. slová HRUŠKA, MARHULA, ČEREŠŇA, SLIVKA, a napriek používaniu tieto slová nie sú spôsobilé na zápis do registra vo vzťahu k alkoholickým nápojom. K uvedenému možno na základe prechádzajúcej analýzy používania výrazu HOREC na označovanie tovarov majiteľa uviesť, že umiestnenie slova „HOREC“, t. j. napadnutej ochrannej známky, je na výrobkoch majiteľa zrealizované spôsobom, ktorý zabezpečuje, že spotrebiteľia tento prvok vnímajú ako názov výrobku, nie ako údaj o jeho príchuti.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že na slovenskom trhu sú dostupné viaceré druhy liehovín od rôznych výrobcov, ktoré obsahujú výťažky z horca, je potrebné uviesť, že pokiaľ slovo „horec“ vyjadruje druh liečivej rastliny, ktorá je medzi verejnosťou známa a používa sa aj na výrobu liehovín, nie je možné vylúčiť, aby túto liečivú rastlinu nevyužívali viacerí výrobcovia. Teda je pochopiteľné, že na trhu sa vyskytujú viacerí výrobcovia alkoholických nápojov, ktorých výrobky obsahujú koreň horca a ktorí súčasne tento údaj uvádzajú aj na etiketách svojich výrobkov. Podľa predložených dôkazov navrhovateľa (dôkazy 7 - 9, 21 - 23, 47, 54, 55) bolo zistené, že v drvivej väčšine bolo slovo „horec“ na etiketách výrobkov iných výrobcov uvedené len ako údaj o príchuti v tvare „druh nápoja s horcom“, resp. údaj o obsahu horca vo výrobku nebol na etikete vôbec, na dvoch výrobkoch bolo na etikete výrobku použité slovo „HOREC“ („GORAL HOREC Borovička“ v dôkazoch č. 8, 23 a 47 a „Spišská Horec Borovička“ v dôkaze č. 47). V týchto dvoch prípadoch je však zjavné, že na etiketách výrobkov dominujú iné prvky, nie slovo HOREC a koncepcia etikiet predmetných výrobkov neupriamuje pozornosť na slovo „HOREC“ ako na označenie pôvodu výrobku, ale spotrebiteľovi dáva informáciu o príchuti alkoholického nápoja – borovičky. Možno zdôrazniť, že prítomnosť výrobkov iných výrobcov na trhu, ktoré obsahujú horec a túto informáciu majú obsiahnutú na etikete v tvare „... s horcom“, a dokonca ani prítomnosť dvoch výrobkov na trhu, ktoré obsahovali na etikete výraz „HOREC“, nevyučuje, aby označenie „HOREC“ nadobudlo pre majiteľa rozlišovaciu spôsobilosť, pretože bolo preukázané, že majiteľ napadnutú ochrannú známku tvorenú týmto označením používa spôsobom, ktorý odkazuje na názov daného výrobku a používa ho so symbolom ®, ktorý oboznamuje spotrebiteľa, že ide o ochrannú známku.

Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na povahu napadnutej ochrannej známky (slovo, ktoré ju tvorí, vyjadruje druh liečivej rastliny), za porušenie práv vyplývajúcich z registrácie napadnutej ochrannej známky nemožno považovať používanie tohto výrazu inými osobami, pokiaľ nebude mať povahu obchodného označenia v známkovoprávnom zmysle. Práva k napadnutej ochrannej známke nemôžu byť chápané tak, že by majiteľ mohol brániť iným súťažiteľom používať slovo „horec“ na vyjadrenie zloženia nápoja alebo na vyjadrenie jeho príchuti. Ako pritom vyplynulo aj z vyjadrenia majiteľa, akceptuje použitie slova „HOREC“ ako údaj o príchuti nápoja v tvare „s horcom“ u iných výrobcov a takéto použitie slova horec nevníma a nepovažuje za porušovanie jeho práv k napadnutej ochrannej známke.

Na základe posúdenia predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno uviesť, že preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky ako označenia pôvodu tovarov „alkoholické nápoje okrem piva“ majiteľa na území Slovenskej republiky v relevantnom období vo vzťahu k relevantnej širokej spotrebiteľskej verejnosti a potvrdzujú nadobudnutie jej rozlišovacej spôsobilosti pre uvedené tovary. Možno vyvodit' záver, že intenzívnym, dlhodobým, kontinuálnym používaním napadnutej ochrannej známky v rovnakej podobe už od roku 2004 a marketingovou činnosťou sa v mysli príslušnej skupiny verejnosti vytvorilo spojenie s tovarmi poskytovanými majiteľom, a to aj napriek skutočnosti, že pri neexistencii takéhoto používania by predmetné označenie nemalo potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť na vytvorenie takéhoto spojenia.

Na základe uvedených skutočností možno teda konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známok v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. prekonal tento nedostatok preukázaním kvalifikovaného používania napadnutej ochrannej známky majiteľom na našom území vo

vzťahu k zapísaným tovarom, čím preukázal naplnenie podmienok stanovených v § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

G. Lehnert, k. s.  
Rajská ul. č. 7  
811 08 Bratislava

Vojčík & Partners, s. r. o.  
Rázusova 28  
040 01 Košice