



Banská Bystrica 8. 6. 2021
POZ 2529-2018/Z-243-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2529-2018 z 26.11.2018 s názvom „POCTIVÁ“ prihlasovateľa Berto sk, s. r. o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.9.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Výlučne slovné označenie „POCTIVÁ“ je prihlásené pre tovary „šunka“ v triede 29 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby so šunkou“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 13.9.2019 úrad prihlasovateľovi oznámil, že vo vzťahu k predmetným tovarom a službám prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z jedného slovného prvku v znení „pocťivá“, ktorý opisuje kvalitu a charakter (iné vlastnosti) týchto tovarov a súvisiacich komplementárnych služieb. Uvedené vyplýva z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné označenie. Slovný prvok „pocťivá“ poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že takto označované tovary majú vysokú kvalitu (vyrobené z kvalitných surovín, nefalšované). Obsahový význam slovného prvku „pocťivá“ či „pocťivý“ okrem iných významov podčiarkuje aj znenie „ktorý má vlastnosti zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod.“ (obyč. o veciach, javoch; op. zlý) • „kvalitný“ (op. nekvalitný) (viď Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004).

Na základe výkladu obsahu označenia ako samostatnej jazykovej jednotky úrad skonštatoval, že označenie je tvorené výrazom, ktorý má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tovary a súvisiace služby označené prihlasovaným označením môžu nepriamo nabádať spotrebiteľa k úsudku, že sú v porovnaní s inými tovarmi prvotriednej kvality, resp., že ide o tovary vynímajúce sa z bežného štandardu, čo sa týka ich kvality. Takéto označenie by v prípade jeho registrácie zvýhodňovalo prihlasovateľa oproti konkurencii.

Na základe vyššie vyvodenej opisnosti a laudatórnosti úrad ešte uviedol, že prihlasované označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na označenie kvality či podstatnej charakteristiky (iných vlastností) prihlasovaných tovarov.

Úrad následne skonštatoval, že predmetné označenie neobsahuje žiaden ďalší grafický alebo slovný prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, pričom takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť nie je spôsobilé individualizovať tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Okrem toho prihlasovateľ, zrejme uvedomujúc si všeobecnosť a nedištinktivnosť pojmu „pocťivá“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a tým aj jeho zápisné prekážky, priložil k predmetnej prihláške ochrannej známky doklady pozostávajúce z listu, v ktorom sú uvedené určité argumenty, ktorými sa snaží tieto zápisné prekážky prekonať, a to preukázaním rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. K tomu tiež priložil väčšie množstvo faktúr súvisiacich s predmetným označením, ktoré podľa prihlasovateľa by mali preukázať rozlišovaciu spôsobilosť daného označenia. Okrem toho ešte doložil aj zoznam dodacích listov pre dodávky tovaru, v ktorých figurujú aj tovary, z ktorých je vyňatý konkrétny tovar pod celkovým názvom obsahujúcim aj pojem „pocťivá“ (tzn. nie výlučný názov „pocťivá“).

Pokiaľ ide o argumenty vo vyššie spomenutom liste **prihlasovateľa**, ktoré uplatnil v snahe prekonať zápisné prekážky prihláseného označenia, v úvode listu uviedol, že v minulosti úrad považoval slovné označenie „pocťivá“ za „označenie s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou“, ktoré je tak zápisne nespôsobilé v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona.

K úvodnému argumentu prihlasovateľa **úrad** iba poznamenal, že prihlasovateľ pomerne nepresne zadeklaroval, že úrad v minulosti považoval či považuje predmetné označenie za označenie s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože úrad neprisúdil tomuto označeniu nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť (v prípade prihlášky ochrannej známky iného prihlasovateľa – POZ 1774-2013), ale úrad skonštatoval, že takéto výlučne slovné označenie vo vzťahu k predmetným tovarom v triede 29 jednoducho nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše zamietnutie spomenutej prihlášky z titulu absencie rozlišovacej spôsobilosti bolo uskutočnené iba na základe dôvodov uvedených pod písmenami b) a c) daného ustanovenia citovaného zákona a nie na základe dôvodu podľa písm. d), ako to tvrdí prihlasovateľ.

Prihlasovateľ následne uviedol svoj názor, že označenie „pocťivá“ vo vzťahu k tovarom v triede 29 nie je úplne bez rozlišovacej spôsobilosti, že nejde o opisné označenie, ani o bežne používané označenie vo vzťahu k predmetným tovarom, a tiež, že nejde ani o označenie zjavne laudatórne. K tomu dodal, že slovo „pocťivá“ má „samozrejme samo o sebe skôr pozitívne konotácie, a preto ho vraj v minulosti úrad považoval za laudatórne“. Prihlasovateľ si však nemyslí, že by slovo „pocťivá“ vo vzťahu k tovarom v triede 29 vyvolávalo nejaké zvláštne očakávania vo vzťahu ku kvalite výrobkov, keďže nestanovuje nejakú konkrétnu latku. Prihlasovateľ ďalej vysvetlil, že takáto latka je nastavená až reálnym používaním tohto označenia na trhu konkrétnym výrobcom mäsových výrobkov – ten kvalitou svojich výrobkov nastavuje latku „pocťivosti“ ako konkrétnej úrovne kvality. Preto je vraj označenie „POCTIVÁ“ vo vzťahu k týmto výrobkom inherentne pripravené naviazovať sa na konkrétneho používateľa za predpokladu, že toto slovné označenie konkrétny podnikateľský subjekt používa rozsiahlo a intenzívne – čo je vraj aj tento prípad.

Úrad reagujúc na vyššie uvedené argumentácie vyjadril svoj nesúhlas s názorom prihlasovateľa s tým, že naďalej má za to, že pojem „pocťivá“ je opisný vo vzťahu k predmetným tovarom, pretože vo vzťahu nielen k mäsovým výrobkom, ale aj vo vzťahu k mnohým iným výrobkom resp. tovarom (aj v iných oblastiach) už má určitú zaužívanosť, pričom nepochybne svojim významom nesie v sebe informáciu o vysokej kvalite, čo zodpovedá už vyššie vysvetlenému slovníkovému významu pojmu „pocťivý“ vo vzťahu k neživotným veciam, predovšetkým k tovarom, keď pojem „pocťivý“ má znenie „*ktorý má vlastnosti zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod.*“. Ak ide o splnenie uvedených požiadaviek, nárokov, kritérií a hodnôt, potom ide o výrobok resp. tovar vysokej kvality, avšak nie presne zmerateľnej či porovnateľnej s výrobkami iných subjektov. Je z toho zároveň zrejmé, že pojem „pocťivá“ tak z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti k akémukoľvek tovaru má takmer ekvivalentný význam s pojmom „kvalitný“. Preto pojem „pocťivý“, rovnako ako aj pojem „kvalitný“ nie je možné nepovažovať za „laudatórny“, naplňajúci charakter laudatórnych označení. To znamená, že predmetné tovary a súvisiace služby označené prihlasovaným označením môžu nabádať spotrebiteľa k úsudku, že takto označené tovary sú v porovnaní s inými tovarmi prvotriednej kvality, resp., že ide o tovary vynímajúce sa z bežného

štandardu, čo sa týka ich kvality. Takéto označenie by v prípade jeho registrácie zvýhodňovalo prihlasovateľa oproti konkurencii. K vyššie deklarovanej zaužívanosti pojmu „pocťivá“ či „pocťivý“, ktorý deklaruje vlastnosti vysokej kvality daného výrobku, úrad ako príklad uviedol výrobcu, ktorý vyrába výrobok v znení „Ňanova pocťivá šunka“ pod obchodným menom „Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“, ktorému bola zo strany ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za vyššie spomenutý výrobok udelená „ZNAČKA KVALITY SK GOLD“ v roku 2017 (viď <https://www.unana.sk/wp-content/uploads/2017/08/nanova-pocťiva-sunka.jpg> a tiež zobrazenie ocenenia nižšie).



K vyššie uvedenej skutočnosti úrad doplnil, že zápisom predmetného označenia do registra ochranných známk, by bolo prinajmenšom nenáležité uprieť právo takémuto subjektu naďalej používať označovanie svojich tovarov v znení „šunka“ v spojení s opisným prívlastkom „pocťivá“ (pozn. rovnaká analógia je uplatňovaná aj v prípade prihlasovateľa, keď na základe dodacích listov a faktúr je zrejmé, že aj on individualizuje svoje tovary okrem opisného slovného spojenia „pocťivá šunka“ časťou svojho obchodného mena „Berto“, a to do podoby celkového označenia tovaru v znení „Berto pocťivá šunka“).

Úrad poukázal aj na ďalšie príklady opisných označení v znení „pocťivá“, „pocťivý“, „pocťivé“ aj pre oblasť iných tovarov či služieb než je „šunka“, ktoré v súvislosti s kvalitou výrobkov poukazujú na spomínanú zaužívanosť týchto pojmov na trhu či v obchodných zvyklostiach, ako napr. „pocťivé jedlo“, „pocťivý obed“, „pocťivá kantína“, ktoré používa gastronómická spoločnosť „MS Gastro, s.r.o.“ pre svoje tovary a stravovacie služby (viď <http://pocťivejedlo.sk/>).

Ďalším príkladom je cukráreň Elezi Bratislava, ktorá k svojmu produktu Burger Klasik okrem iného uvádza „*Pocťivý burger, ktorý si Vás podmaní svojou lahodnou chuťou a ľahkosťou, vďaka ktorej je originálnejším.*“, alebo k samotnej žemli uvádza „*Pocťivá, kysnutá a vždy čerstvá žemľa, vyrábaná ručne jedine v našej cukrárni, je tou správnou voľbou a "šatom" pre náš morčací burger.*“

Ďalším príkladom je Slatinská pekáreň, ktorá okrem iného ponúka aj „*tradičný a pocťivý slovenský chlieb*“ (viď <https://slatinskapekaren.sk/>).

Okrem vyššie uvedených príkladov, úrad ďalším prieskumom webovej databázy zistil, že pojem „pocťivý“, „pocťivá“, „pocťivé“ je v súčasnej dobe masívne zaužívaný, a to nielen vo vzťahu k mäsovým, či iným potravinárskym výrobkom, ale aj v oblasti iných tovarov. Pritom je zrejmé, že výrobcovia či poskytovatelia dotknutých tovarov, prípadne aj služieb, týmito pojmami v plnom význame alternujú samotné pojmy „kvalitný“, „kvalitná“, „kvalitné“, alebo zaručenej kvality, ktorou sú splnené vyššie spomínané *požiadavky, kritériá, nároky, hodnoty a pod.* vo vzťahu k rôznym tovarom. Na základe vyššie uvedeného tak úrad jednoznačne vyvrátil prihlasovateľovo tvrdenie, že v prípade pojmu „pocťivá“ nejde o označenie opisné, alebo bežne používané vo vzťahu k predmetným tovarom. Rovnako úrad nie je stotožnený z názorom prihlasovateľa, že nejde o laudatórne označenie, pretože jednoznačne vyjadruje vysokú známku kvality vo vzťahu k daným tovarom. Preto tvrdenie prihlasovateľa, že označenie „pocťivá“ má skôr iba pozitívne

„konotácie“, a že od takto označených tovarov spotrebiteľ nebude očakávať žiadne vyššie kvalitatívne vlastnosti, úrad považuje za účelové zľahčovanie pravého významu pojmu „poctivá“. Preto ak prihlasovateľ aj vzniesol svoju úvahu ohľadom nastavenia tzv. kvalitatívnej latky zo strany určitého subjektu, úrad má jednoznačne za to, že na trhu nie je možné určiť konkrétny subjekt (*napr. vysokú, avšak nemerateľnú kvalitu Ťažkej poctivej šunky preukázal už vyššie uvedený certifikát od príslušného ministerstva, rovnako, ako je Ťažko merateľná a hlavne Ťažko porovnateľná kvalita Berto poctivej šunky so skôr menovanou šunkou*), ktorý by nastavil latku „poctivosti“ ako konkrétnej úrovne Ťažko merateľnej kvality, a to aj napriek akémukoľvek množstvu preukazných materiálov, keďže materiály poskytnuté prihlasovateľom nie sú schopné okrem množstevného a geografického údajov poskytnúť konkrétny údaj ohľadom úrovne kvality dodaného výrobku. Keby takéto údaje aj boli k dispozícii, úrad už preukázal, že pojem „poctivá“ je v podvedomí spotrebiteľov zafixovaný v rovnakom význame ako pojem „kvalitná“ a spotrebiteľ tak nie je schopný na jeho základe určiť obchodný pôvod predmetných tovarov, resp. poskytovateľa, či výrobcu týchto tovarov. Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že prihlasovateľ v prvej časti svojich argumentov nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, a teda táto časť argumentov neprispela k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

V ďalšej časti svojich argumentácií, za účelom prekonania zápisných prekážok prihláseného označenia, **prihlasovateľ** poukázal na to, že síce má chránené svoje logo ako obrazovú ochrannú známku č. 233758 obsahujúcu slovný prvok „POCTIVÁ“, ktorú využíva na balených výrobkoch ponúkaných koncovému spotrebiteľovi na predaj v samoobslužných regáloch, avšak vedomý si toho, že ide o irelevantnú skutočnosť pre prekonanie zápisných prekážok výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“, poukázal aj na to, že rozsiahla časť predaja prebieha v rámci obslužného pultového predaja v hypermarketoch, ako sú TESCO, Billa, Kaufland a Carrefour. Pokiaľ ide o pultový obslužný predaj v týchto hypermarketoch, prihlasovateľ uviedol, že mäkké mäsové výrobky sú ponúkané výlučne pod slovným názvom (v prípade šunky prihlasovateľ deklaruje *šunka „Poctivá“*, reálne podľa fotografií však *„Poctivá šunka“*), čo doložil aj fotografiami skopírovanými do predmetného listu, v ktorom uvádza svoje argumenty pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Niektoré z fotografií vzhľadom na ich kvalitu sú len Ťažko čitateľné. Zároveň z týchto fotografií nie je jasné, o ktorý hypermarket ide, avšak prihlasovateľ uviedol údaj o názve hypermarketu nad každú skupinu týchto fotografií, pričom z hypermarketu Carrefour fotografie nie sú poskytnuté.

Úrad dané fotografie preskúmal, pričom k nim zaujal nasledovné stanovisko:

2 x fotografia Billa:

Prvá fotografia obsahuje cenovku pod názvom výrobku „Poctivá šunka Berto“, pričom ide o irelevantný doklad, pretože tovar nie je ponúkaný pod výlučným názvom „POCTIVÁ“, tvoriacim predmetné označenie. K opisnému slovnému prvku „Poctivá“ sú totiž pridané dva slovné prvky, a to opisný prvok „šunka“ a časť obchodného mena prihlasovateľa „Berto“. Spotrebiteľ si tak bude spájať dotknutý výrobok s prihlasovateľom iba na základe tejto trojice slovných prvkov, kde je dištinktivnosť zabezpečená identifikáciou prihlasovateľa prostredníctvom slovného prvku „Berto“. Rovnaký princíp by platil, ak by tento výrobok figuroval pod názvom „Kvalitná šunka Berto“, keď by spotrebiteľ nebol schopný identifikovať jeho obchodný pôvod (tzn. prihlasovateľa) iba na základe slovného prvku „kvalitná“. Preto tento doklad neprispel k prekonaniu vyššie vyvedených zápisných prekážok výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Druhá fotografia predstavuje záber na ten istý výrobok s tou istou cenovkou, avšak zo vzdialenejšej perspektívy, čo znamená, že posúdenie možného prekonania zápisných prekážok predmetného označenia je totožné s vyššie uvedeným záverom, takže opäť ide o irelevantný doklad.

2x fotografia Kaufland:

Prvá fotografia predstavuje záber na viacero druhov tovarov z druhu šunka, pričom jeden z nich má cenovku pod názvom „Poctivá šunka“. Opisný pojem „poctivá“ tu opäť nefiguruje samostatne, ale iba v spojení s opisným pojmom šunka. Čo je však podstatné, že výlučne opisné označenie „Poctivá šunka“ na danom výrobku, doplnené o parametre druhu mäsa a jeho percentuálneho obsahu, nie je opatrené žiadnym údajom o obchodnom pôvode tohto výrobku, tak ako to bolo v prípade hypermarketu Billa. To znamená, že spotrebiteľ si pri kúpe takejto šunky nemá ako spojiť tento výrobok s prihlasovateľom (Berto sk, s.r.o.). Inak povedané, keby v ľubovoľnom časovom rozpätí a v ľubovoľnom množstve pravidelne nakupoval tovar pod názvom „Poctivá šunka“, nemal by šancu na základe danej cenovky zistiť od koho daný tovar pochádza.

Mohol by si myslieť, že ide o vyššie uvedenú Ňaňovu poctivú šunku (tiež vysokej kvality), len jej názov v danom prípade by nebol spresnený slovným prvkom „Ňaňova“, tak ako ju na dotknutej cenovke prihlasovateľ nespresnil slovným prvkom „Berto“. Preto evidentne ide o irelevantnú fotografiu, ktorá neprispela k prekonaniu vyššie vyvođených zápisných prekážok výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Druhá fotografia predstavuje záber na tú istú cenovku, ako je uvedené vyššie, len je odfotená z bližšej perspektívy, čo znamená, že posúdenie možného prekonania zápisných prekážok predmetného označenia je totožné s vyššie uvedeným záverom, takže opäť ide o irelevantný doklad.

4 x fotografia Tesco:

Na všetkých štyroch fotografiách je uvedená tá istá cenovka, len z rôznych perspektív a vzdialeností. Cenovka obsahuje názov výrobku „Poctivá šunka špeciál, 90%“ s dodatkom „šunka špeciál“. Ide len o zostavu troch opisných prvkov, kde oproti vyššie uvedeným prípadom je nedištinktivnosť názvu výrobku ako celku z titulu laudatórnosti umocnená pridaním slovného prvku „špeciál“ (rozumej hovorovo špeciálna, t.j. vybraná, osobitná, mimoriadna – SLEX99). Nie len že ide o názov bez akejkoľvek originality, ale opäť platí to isté, čo už úrad uviedol vyššie, a síce, že takýto výlučne opisný názov na danom výrobku nie je opatrený žiadnym údajom o obchodnom pôvode tohto výrobku, tak ako to bolo v prípade hypermarketu Billa. To znamená, že spotrebiteľ si pri kúpe takejto šunky nemá ako spojiť tento výrobok s prihlasovateľom (Berto sk, s.r.o.). Inak povedané, keby v ľubovoľnom časovom rozpätí a v ľubovoľnom množstve pravidelne nakupoval tovar pod takýmto opisným názvom, nemal by šancu na základe danej cenovky zistiť od koho daný tovar pochádza. Mohol by si myslieť, že ide o vyššie uvedenú Ňaňovu poctivú šunku (tiež vysokej kvality), len jej názov v danom prípade by nebol spresnený slovným prvkom „Ňaňova“, tak ako ju na dotknutej cenovke prihlasovateľ nespresnil slovným prvkom „Berto“. Preto evidentne tiež ide o irelevantnú fotografiu (resp. všetky štyri uvedené fotografie). To znamená, že ani fotografie z hypermarketu Tesco neprispeli k prekonaniu vyššie vyvođených zápisných prekážok výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Prihlasovateľ v závere listu, priloženého k predmetnej prihláške ochrannej známky, poukázal na rozsah používania slovného označenia „POCTIVÁ“ (treba dodať, že len ako súčasť celkového označenia - názvu výrobku, pozn. úradu), v rámci predaja v hypermarketoch TESCO, Billa, Kaufland a Carrefour v období od marca 2012 do októbra 2018. K tomu prihlasovateľ uviedol, že objemy predaja sú vyjadrené v cenách odkúpených a odobraných šuniek bez DPH. Tieto šunky boli ponúkané len v rámci pultového predaja, vo veľkosti balení 1,7 kg a 4 kg, určené na nakrájanie mäsiarmi v hypermarkete a na ponuku vo forme nakrájanej šunky v obslužnom pulte. Prihlasovateľ tiež uviedol údaj o objemoch predaja vyjadreného v cenách za jednotlivé roky: 2012: 362 501,39 EUR, 2013: 962 814,67 EUR, 2014: 810 215,97 EUR, 2015: 839 408,15 EUR, 2016: 955 868,69 EUR, 2017: 1 980 360,89 EUR a 2018: 1 221 681,24 EUR, čo sumárne predstavuje sumu 7 132 851 EUR bez DPH za uvedené obdobie. K tomu dodal, že trend predaja je stúpajúci, čo vyjadril aj dvojicou grafov.

Vyššie uvedené tvrdenia prihlasovateľ čiastočne podložil väčším počtom faktúr v rozpätí od roku 2014 do roku 2017, teda z užšieho časového obdobia, než je uvedené vyššie, avšak sumárny zoznam dodacích listov (zrejme viažucich sa na faktúry) prihlasovateľ poskytol v rozsahu obdobia od roku 2012 do roku 2018.

Úrad vyššie uvedené doklady (faktúry a zoznam dodacích listov) preskúmal, na základe čoho nijako nespochybňuje masívny predaj prihlásených tovarov v znení „šunka“ na území Slovenskej republiky prihlasovateľom v uvedenom časovom rozpätí (tzn. aj pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky). Avšak zásadným nedostatkom v snahe prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“ vo vzťahu predmetným tovarom a službám je tá skutočnosť, že ani jeden z množstva priložených dokladov (faktúr či položkovite vypísaných jednotlivých dodávok tovarov „šunka“ v rámci spomínaného zoznamu dodacích listov) neudáva názov týchto tovarov v podobe jediného výlučne slovného prvku „POCTIVÁ“. Vo všetkých prípadoch je daný tovar označený trojslovným spojením „BERTO POCTIVÁ ŠUNKA“, ktorý, keby bol prihlasovaný v takejto trojslovej podobe, nebola by jeho zápisná spôsobilosť spochybnená, keďže ju zabezpečuje dištinktivný slovný prvok „BERTO“. Vychádzajúc však zo skutočnosti, že ani jeden z predložených dokladov neobsahuje pre tovary šunka výlučne slovné jednoslovné označenie „POCTIVÁ“, je zrejme, že všetky predložené faktúry, vrátane vymenovaných dodávok tovarov „šunka“ v rámci rozsiahleho zoznamu dodacích listov je možné považovať

za irelevantné, ktoré taktiež neprispeli k prekonaniu vyššie vyvedených zápisných prekážok výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v závere odôvodnenia z 13.9.2019 skonštatoval, že tak ako už vyššie vyvodil, predmetné označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na označenie kvality či podstatnej charakteristiky (iných vlastností) prihlasovaných tovarov. Keďže prihlasovateľ priloženými dokladmi ani nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a súvisiacim komplementárnym službám v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, úrad uzavrel svoj prieskumu konštatovaním, že výlučne slovné označenie „POCTIVÁ“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 20.5.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom, keď naďalej tvrdí, že predmetné označenie má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť a tiež, že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech prihlasovateľa v nadväznosti na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Ako prvý argument použil dvojicu fotografií tej istej cenovky z obslužného pultového predaja v jednej z predajných prevádzok reťazca BILLA. Rozdiel medzi nimi je iba v tom, že jedna z týchto fotografií tvorí užší výrez tej druhej fotografie, a to kvôli lepšej čitateľnosti danej cenovky. Zásadné údaje, ktoré sú okrem samotnej ceny uvedené na tejto cenovke, sú zadané v dvoch riadkoch – v prvom riadku je údaj *Poctivá šunka* a v druhom riadku *Berto, Vysoká pri Morave, podiel mäsa 90%*. Prihlasovateľ tieto údaje podrobil stručnej analýze, keď uviedol, že správna interpretácia tejto fotografie je nasledovná: „*názov prezentovaného výrobku je „Poctivá šunka“. Rozlišovacím prvkom v tomto prípade je výlučne slovo „POCTIVÁ“. Ako výrobca je uvedený „Berto, Vysoká pri Morave“, teda prihlasovateľ*“. K tomu prihlasovateľ dodal, že týmto sa v myslí spotrebiteľa vytvára asociácia medzi názvom šunky „POCTIVÁ“ a prihlasovateľom „Berto, Vysoká pri Morave“ – ako jej výrobcom. Zároveň prihlasovateľ podotkol, že vedľa šunky „POCTIVÁ“ sa na danej fotografii nachádza „Párty šunka“, kde ako výrobca je uvedený „Tauris, R. Sobota“.

Nadväzne k vyššie uvedenému prihlasovateľ usúdil, že interpretácia úradu z prvotného prieskumu ohľadom toho, že tieto fotografie preukazujú iba používanie slovného spojenia „POCTIVÁ ŠUNKA BERTO“ ako celku, a nie výlučne samostatného pojmu „POCTIVÁ“, je nesprávna. Zároveň prihlasovateľ nesúhlasí z vyššie uvedeným tvrdením úradu, že spotrebiteľ si bude spájať dotknutý výrobok s obchodným menom prihlasovateľa iba na základe tejto trojice slovných prvkov, kde je dištinktivnosť zabezpečená identifikáciou prihlasovateľa prostredníctvom slovného prvku „Berto. Prihlasovateľ má za to, že pri takejto interpretácii by § 5 ods. 2 citovaného zákona o ochranných známkach bol v konečnom dôsledku absolútne nefunkčný a bezvýznamný. Odôvodňuje to tým, že ak je vraj používanie označenia v súvislosti s prihlasovateľom interpretované tak, že „dištinktivnosť je zabezpečená identifikáciou prihlasovateľa“, potom § 5 ods. 2 citovaného zákona sa absolútne nedá aplikovať na žiadny prípad. K tomu dodal, že buď prihlasovateľ používa prihlasované označenie tak, že sa v súvislosti s jeho menom neuvádza, a potom nie je možné, aby toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa, alebo prihlasovateľ používa prihlasované označenie preukázateľne ako svoje označenie, ale potom podľa tejto interpretácie nemôže prihlasované označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, lebo prihlasovateľovo meno je vždy interpretované ako dištinktivný prvok. V závere argumentácií ohľadom uvedeného príkladu predmetnej cenovky, prihlasovateľ ešte poznamenal, že zobrazenie obidvoch vedľa seba umiestnených výrobkov v obslužnom pulte na predmetnej fotografii (tzn. fotografia okrem dotknutej šunky od prihlasovateľa zobrazuje vedľa nej aj spomínaný výrobok „Párty šunka“ od výrobcu „Tauris, R. Sobota“) je potrebné v zmysle daných cenoviek interpretovať priamočiaro, a síce, že toto zobrazenie preukazuje používanie slovného označenia „PÁRTY“ pre tovary „šunka“ výrobcom „Tauris“ z Rimavskej Soboty, a taktiež preukazuje používanie slovného označenia „POCTIVÁ“ pre tovary „šunka“ výrobcom Berto, čiže prihlasovateľom, z Vysokaj pri Morave.

Úrad v reakcii na vyššie uvedené argumentácie nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že by spotrebiteľ vo všeobecnosti nebol spôsobilý spojiť si určité nedištinktivné označenie s predmetnými tovarmi alebo službami a zároveň s menom prihlasovateľa (do tzv. triády) na základe jeho používania v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, ak by jeho slovný obsah nebol zviazaný so samotným menom prihlasovateľa. S prihlasovateľom je možné súhlasiť iba v tom, že zviazanosť určitého nedištinktivného označenia s menom jeho prihlasovateľa

mu viacmenej automaticky zabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť bez nutnosti uplatňovania § 5 ods. 2 citovaného zákona. Avšak v otázke slovných prihlasovaných označení, ktoré nie sú zviazané s menom prihlasovateľa, a napriek tomu nadobudli v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona rozlišovaciú spôsobilosť, by bolo možné uviesť viacero príkladov zapísaných ochranných známkov. Za všetky úrad uvádza aspoň jeden príklad slovného označenia v znení „Probiolact“ (OZ 254558), ktoré úrad v prvotnom prieskume posúdil ako opisné a nedíštingtívne vo vzťahu k tovarom „výživové doplnky; farmaceutické prípravky“, pričom výsledok prvotného prieskumu v dôsledku absencie rozlišovacej spôsobilosti označenia smeroval k zamietnutiu predmetnej prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ, v tomto prípade „Pharmaceutical Biology s.r.o.“, však doložil úradu preukazné doklady, vrátane faktúr, ktoré potvrdili nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k daným tovarom pre samotného prihlasovateľa. K tomu je potrebné dodať, že na zobrazení obalov a ďalších doložených dokumentov, vrátane faktúr, figuruje v samostatnej podobe označenie „Probiolact“ bez pripojenia obchodného mena prihlasovateľa k názvu výrobku, pričom obchodné meno prihlasovateľa spotrebiteľ zistí až po aktívnom vyhľadaní v rámci údajov uvedených drobným písmom na inej ploche daného obalu – škatuľky. Podobne aj vo faktúrach nie je meno prihlasovateľa pripojené k názvu uvedeného výrobku, ale iba štandardne v záhlaví faktúry. Takýto príkladov zo známkovej praxe (ktorých je mnoho) jednoznačne vyvracia domnienku prihlasovateľa v predmetnom prípade, keď vo svojej odpovedi uviedol, že *„Bud' totiž prihlasovateľ používa prihlasované označenie tak, že sa v súvislosti s ním neuvádza, a potom nie je možné, aby toto označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre prihlasovateľa. Alebo prihlasovateľ používa prihlasované označenie preukázateľne ako svoje označenie, ale potom podľa tejto interpretácie nemôže prihlasované označenie nadobudnúť rozlišovaciú spôsobilosť, lebo prihlasovateľovo meno je vždy interpretované ako dištingtívny prvok“*. Ak sú totiž dotknuté tovary pre spotrebiteľa zaujímavé a sú ná príslušnom území v dostatočnom rozsahu používané pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti zjavne nemusí byť podmienené pripojením obchodného mena prihlasovateľa k opisnému názvu výrobku či už v rámci príslušných cenoviek, alebo na obaloch a iných dokumentov. Pri zaujímavom výrobku či službe si spotrebiteľ – užívateľ aj bez takejto väzby aktívne zistí, s akou osobou či subjektom sa daný tovar alebo služba s príslušným označením spája, pričom o to viac mu daný obchodný pôvod vchádza do podvedomia.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že prihlasovateľom vyvodzovaný resp. navodzovaný bezvýhodiskový stav, na základe ktorého by vraj ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona stratilo svoj význam pre účely náležitého preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení je absolútne zavádzajúci a neopodstatnený. Rovnako je zavádzajúce a neopodstatnené konštatovanie prihlasovateľa, keď na margo vyššie analyzovaných fotografií dvoch výrobkov s cenovkami tvrdí, že uvedené cenovky *„preukazujú používanie slovného označenia „PÁRTY“ pre tovary „šunka“ výrobcom „Tauris“ z Rimavskej Soboty. A preukazujú používanie slovného označenia „POCTIVÁ“ pre tovary „šunka“ výrobcom Berto, čiže prihlasovateľom, z Vysokkej pri Morave“*. Totiž v prípade obidvoch zobrazených výrobkov nefigurujú na ich cenovkách pojmy „Poctivá“ a „Párty“ v samostatnej podobe, ale okrem slovného prvku „šunka“ sú pojmy „Poctivá“ a „Párty“ v jednom texte zviazané aj s obchodnými menami obidvoch výrobcov. Inak povedané, príkladom uvedená cenovka prihlasovateľovho tovaru uvádza označenie (rozumej slovné spojenie), ktoré je ako celok v rámci jedného textu zásadne odlišné od prihláseného jednoslovného označenia „POCTIVÁ“, pričom prihlasovateľ nemôže účelovo vynímať zo slovného spojenia ako celku iba jeden slovný prvok, ktorému chce prísúdiť nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Z vyššie uvedených skutočností tak vyplýva, že prvou časťou argumentácií (podporených spomínanými fotografiami, ako preukaznými materiálmi) v rámci odpovede z 20.5.2020 prihlasovateľ nijako neodôvodnil nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a súvisiacim službám, a to bez ohľadu na masívnosť predaja dotknutých tovarov, čím neprispel k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Prihlasovateľ sa v ďalšej časti svojich argumentácií opätovne oprel o ďalšie fotografie, ktoré sú priložené ako preukazné dokumenty. Taktiež zobrazujú výrobky prihlasovateľa v obslužnom pulte prevádzok reťazcov Kauflandu a Tesca.

K tomu uviedol, že aj tieto fotografie preukazujú používanie slovného označenia „POCTIVÁ“ iba zo strany prihlasovateľa v súvislosti s predmetnými tovarmi – „šunka“. Vzápätí však prihlasovateľ pripustil, že úplné znenia označení uvedených na príslušných cenovkách sú slovné spojenia „Poctivá šunka“, „Poctivá šunka 90%“, „Poctivá šunka. Tepelne spracované solené mäso, šunka špeciál“, pričom absenciu samostatne figurujúceho prihlasovaného označenia v znení „POCTIVÁ“ sa snaží obhájiť tým, že slovné prvky ako sú „šunka“, „90%“ (označujúce podiel mäsa), „tepelne spracované solené mäso“ a „šunka špeciál“ sú číro

deskriptívne (teda opisné), ktoré nemôžu odlišiť jedny šunky od iných, a že dištinktívnym prvkom tak je výlučne slovný prvok „POCTIVÁ“.

Úrad reagujúc na vyššie uvedené argumenty súhlasí iba s tým, že prihlasovateľom citované slovné spojenia v znení „Pocitivá šunka“, „Pocitivá šunka 90%“, „Pocitivá šunka. Tepelne spracované solené mäso, šunka špeciál“, figurujúce na dotknutých cenovkách, sú opisné a nedištinktívne, avšak nesúhlasí s tým, že jediným dištinktívnym (a teda nie opisným) prvkom vyňatým z týchto slovných spojení by mal byť elementárny slovný prvok v znení „POCTIVÁ“. Úrad už vyššie niekoľkokrát objasnil, že pojem „pocitivá“ je nielen regulárnym slovníkovým pojmom, ktorý vo vzťahu k neživotným veciam, predovšetkým k tovarom znamená „*ktorý má vlastnosti zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod.*“, ale navyše poukázal aj na to, že v obchodnej praxi je tento pojem za posledné roky v pomerne značnej miere používaný na zdôraznenie kvality, a to nielen vo vzťahu k tovarom „šunka“ (viď „*Ňaňova pocitivá šunka*“), ale aj vo vzťahu k mnohým iným tovarom, obzvlášť potravinového charakteru. V neposlednom rade je potrebné dodať, že podobne ako pri prvých vyššie spomenutých fotografiách cenoviek, aj v tom prípade ide o slovné spojenia prezentované na daných cenovkách, ktoré nie sú totožné s prihláseným označením predstavujúcim elementárny slovný prvok „POCTIVÁ“, keďže ide o nadväznú zostavu rýdzo opisných slovných prvkov, pričom miera ich opisnosti (napr. porovnajúc výrazy „pocitivá“ a „šunka“) je prakticky rovnocenná. Z toho dôvodu si spotrebiteľ vo svojom vedomí nebude elementárny slovný prvok „pocitivá“ osobitne vynímať z celkového reťazca opisných slovných prvkov ako niečo originálne či dištinktívne (ako to účelovo tvrdí prihlasovateľ) a nebude si ho tak vo vzťahu k tovarom „šunka“ spájať s ich obchodným pôvodom, tzn. výlučne so spoločnosťou prihlasovateľa.

Vyššie vyvodenú neoriginálnosť, resp. nedištinktívnosť slovného prvku „pocitivá“ tak nemôžu prekonať ani následne uvedené konštatácie prihlasovateľa, ktoré úrad ani nepopiera, keď prihlasovateľ uviedol, že pri pultovom predaji v hypermarketoch a supermarketoch sa používajú na tabuľkách štandardizované a teda čisto slovné označenia, označujúce názov výrobku a výrobcu a nie je tam miesto pre nejaké logo, pričom preukázateľne toto slovné označenie (nie však v samostatnej podobe, pozn. úradu) masívne používal vo vzťahu k tovarom „šunka“ najmenej šesť po sebe idúcich rokov pred podaním predmetnej prihlášky práve prihlasovateľ (avšak nie iba prihlasovateľ – ale napr. aj ponúkateľ spomínanej „*Ňaňovej pocitivej šunky*“, pozn. úradu).

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojej odpovede zadeklaroval, že existujú tri okruhy slovných označení, ktoré ani napriek preukázanému používaniu v zmysle § 5 ods. 2 zákona citovaného zákona vo vzťahu k tovarom „šunka“ nie sú spôsobilé v žiadnom rozsahu ich používania prekonať absenciu rozlišovacej spôsobilosti. Do prvého okruhu zaradil už vyššie spomínané deskriptívne označenia ako sú „šunka“, „tepelne spracované mäso“, „90% mäsa“, „hydínová“, „bravčová“, „morčacia“, v druhom okruhu uviedol označenia v podobe používaných názvov receptúr, mnohými podnikateľskými subjektmi, napr. „malokarpatská“, „Nitran“, „lovecká“, „pražská“, „špeciál“ a podobne). V treťom okruhu zadeklarovaných označení prihlasovateľ poukázal na čisto laudatórne označenia, napr. „najlepšia“, „výnimočná“ a podobne.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej kategorizácie, prihlasovateľ usúdil, že označenie „POCTIVÁ“ inherentne nie je takýmto označením. Pripustil, že predmetné označenie nesie v sebe laudatórny podtón, pričom samotný laudatórny podtón neznamená automaticky ani to, že označenie nemá inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, prípadne, že by ju nemohlo nadobudnúť. K tomu uviedol niektoré príklady ochranných známkov EÚ. Prvou z nich je OZEÚ č. 016453474 „V.I.P.“ pre šunky v triede 29, pri ktorej uviedol, že výraz „V.I.P.“, skratka pre „very important person“ (veľmi dôležitá osoba) má nesporne v tomto kontexte laudatórny podtón, pretože implikuje, že spotrebiteľ výrobcu vníma ako „veľmi dôležitú osobu“ a poskytuje mu teda obzvlášť kvalitné mäsové výrobky. K tomu dodal, že prítomnosť tohto zjavného podtónu však nič nemenila na tom, že toto označenie považoval úrad EUIPO dokonca za majúce *inherentnú* rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalšie príklady ochranných známkov EÚ, na ktoré prihlasovateľ poukázal a zároveň majú podľa neho laudatórny podtón, sú slovné ochranné známky „BIG TASTY“, č. 003411626, „PERFECT ROLL“, č. 009054198 a „SO CLASSY“, č. 018065876. K nim uviedol, že je nepochybné, že v bežnej reči sa môžeme stretnúť s vyjadreniami, že jedlo je „veľké a chutné“, alebo že nejaká mäsová rolka je „perfektná“ a tiež, že o jedle sa dá povedať, že je „classy“, čiže „nóbl“ alebo „štýlové“.

Na margo vyššie uvedenej časti argumentácií prihlasovateľ ešte zadeklaroval, že medzi laudatórnymi označeniami, ktoré nemôžu nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, a označeniami s laudatórnym podtónom, ktoré však môžu mať rozlišovaciu spôsobilosť, je niekedy tenká hranica. Opäť uviedol, že výraz

„POCTIVÁ“ spadá do tej druhej skupiny, pretože nepredstavuje ekvivalent slova „kvalitná“, keďže je takzvané „odosobnené“.

Úrad sa nestotožňuje s vyššie uvedenými názormi prihlasovateľa. Nie je možné súhlasiť už s prvou jeho úvahou, v rámci ktorej vo všeobecnosti rozdelil slovné označenia vo vzťahu k tovarom „šunka“ na tri kategórie. Úrad má za to, že pojem „poctivá“ napĺňa podmienky hlavne prvej s uvedených kategórií, tzn. charakter opisných (deskriptívnych) označení, podobne, ako v prípade pojmu „šunka“. Úrad skratka nepochybuje o tom, že výraz „poctivá“ má priamy opisný charakter, a to aj v prípade, keby medzi výrazmi „kvalitná“ a „poctivá“ bol istý významový odtienok. Už viackrát úrad vyššie objasnil, že pojem „poctivá“ je nielen regulárnym slovníkovým pojmom, ktorý vo vzťahu k neživotným veciam, predovšetkým k tovarom znamená „*ktorý má vlastnosti zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod.*“, ale navyše poukázal aj na to, že v obchodnej praxi je tento pojem za posledné roky v pomerne značnej miere používaný na zdôraznenie kvality, a to nielen vo vzťahu k tovarom „šunka“ (viď „*Naňova poctivá šunka*“), ale aj vo vzťahu k mnohým iným tovarom, obzvlášť potravinového charakteru. Preto argumentačne neobstojí prihlasovateľom viackrát opakované prisudzovanie tzv. inherentnej rozlišovacej spôsobilosti predmetnému výlučne slovnému označeniu.

V prípade tej druhej kategórie, týkajúcej sa názvov vyplývajúcich z receptúr pre dané potravinové výrobky, úrad súhlasí s prihlasovateľom, že pojem „poctivá“ v tomto smere nemá súvis s vytykanou opisnosťou predmetného označenia, avšak táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na obhájenie jeho rozlišovacej spôsobilosti, vyvodenej na základe iných dôvodov.

Pokiaľ ide o príkladem uvedené ochranné známky EÚ, ktorými prihlasovateľ naráža na tretiu vyššie spomínanú kategóriu označení, a ktoré predstavujú laudatórne označenia, úrad uvádza, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

Napriek tomu úrad uvádza, že príkladem uvedená slovná ochranná známka EÚ č. 016453474 v znení „V.I.P.“, zapísaná okrem iného aj pre tovary „šunka“ v triede 29, ktorej interpretácia slovenského prekladu je „veľmi dôležitá osoba“, nemá priamy opisný charakter. Skôr ide o prenesené navodenie opisu určitej kvalitatívnej vlastnosti daných tovarov (keď potravina ako taká, nemôže byť dôležitou osobou), čo v prvotnom prieskume je možné z titulu opisnosti namietať. Zároveň však je možné toto označenie považovať za také, ktoré takpovediac balansuje na tenkej hranici (ktorú prihlasovateľ spomenul vyššie) pri rozhodovaní, resp. pri posudzovaní v otázke možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti na základe jeho preukázaného používania v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. V konečnom dôsledku to v takomto zmysle Úrad priemyselného vlastníctva SR posúdil pri národnej prihláške ochrannej známky POZ 1992-2016 s identickým slovným označením „V.I.P.“ od toho istého prihlasovateľa, keď toto označenie zapísal do registra ochranných známk po doložení relevantných dokladov. Z vyššie uvedeného je zrejme, že konanie o ochrannej známke EÚ č. 016453474 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s prihláseným označením. Preto je zrejme, že prihlasovateľ poukázal na irelevantný príklad, ktorý nemá vplyv na prekonanie zápisných prekážok predmetného označenia.

Ostatné tri príklady ochranných známk EÚ, na ktoré poukázal prihlasovateľ, úrad taktiež nepovažuje za skutkovo identické prípady s prihláseným označením. Všetky tri ochranné známky síce obsahujú slovné prvky, ktoré by mohli naznačovať určitú laudatórnosť či opisnosť vo vzťahu k daným tovarom, avšak ide o odlišnú jazykovú verziu označení a tiež o odlišné tovary. Okrem toho, z pohľadu národného úradu na území Slovenskej republiky prakticky nie je možné objektívne posúdiť, či anglická mutácia daných výrazov dáva z pohľadu relevantnej verejnosti, žijúcej na území EÚ mimo slovenskej republiky, identické významové vnímanie, ako je tomu s pohľadu slovenskej relevantnej verejnosti vo vzťahu k slovenskému pojmu v znení „poctivá“. K tomu úrad len dodáva, že laudatórnosť prihláseného označenia, kvôli ktorej prihlasovateľ použil vyššie uvedené príklady ochranných známk EÚ, nie je jedinou príčinou jeho zápisných prekážok. Keby označenie „POCTIVÁ“ aj nebolo zvažované ako laudatórne, kľúčovou zápisnou prekážkou by aj naďalej zostávala úradom vyvodená opisnosť tohto označenia, súvisiaca s opisom kvality daného mäsového výrobku. Čiže ani poukázanie prihlasovateľa na uvedené tri príklady ochranných známk EÚ neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

Pre doplnenie k vyššie uvedenému úrad uvádza, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie (Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./EUIPO).

Prihlasovateľ sa v ďalšej časti listu zamýšľa nad možnými vyjadreniami z bežnej nákupnej praxe, keď uviedol príklad modelovej situácie určitej požiadavky v znení „kúp kvalitnú šunku“, pričom dodal, že takto formulovaná požiadavka bude pre spotrebiteľa zrozumiteľná, aj keď mu okruh šuniek vymedzí iba kvalitatívne, keď bude napr. hľadať akúkoľvek šunku s vysokým obsahom mäsa, alebo akúkoľvek šunku, ktorú mu predavač/ka odporučí ako kvalitnú. Následne vyššie citovanú formuláciu danej požiadavky zmodifikoval do znenia „kúp poctivú šunku“. Na margo takto formulovanej požiadavky prihlasovateľ tvrdí, že v súčasnej trhovej situácii bude takáto inštrukcia pre spotrebiteľa znamenať kúpiť konkrétnu šunku od konkrétneho výrobcu, menovite od prihlasovateľa. K tomu prihlasovateľ doplnil, že je nepredstaviteľné, že by spotrebiteľ prišiel do BILLY, TESCO či Kauflandu a požiadal predavača o „poctivú šunku“, na čo by sa predavač spýtal, že ale akú konkrétnu, lebo „dobrých, kvalitných“ šuniek majú veľa. Nadväzne k tomu ešte uviedol, že „majúc Poctivú šunku od Berto SK v ponuke, ponúkol by tomuto spotrebiteľovi prihlasovateľov tovar. Ak by mu ponúkol iný „kvalitný“ tovar – majúc v ponuke kontinuálne, najmenej 6 rokov, Poctivú šunku ako konkrétny výrobok od Berto SK – spotrebiteľ by pochopiteľne cítil, že nedostal šunku, ktorú si pýtal“. Vyššie uvedenú úvahu prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že posúdenie úradu tak ignoruje a nereflektuje situáciu na trhu, ktorú prihlasovateľ preukázal, a ktorú intenzívnym a „masívnym“ používaním svojho slovného označenia na trhu vytvoril. Úrad týmto svojím prístupom vraj vytvára právnu neistotu, a tiež, že prihlasovateľ chce v podstate len formalizovať stav, ktorý už na trhu vytvoril.

Úrad nesúhlasí ani s vyššie uvedenými úvahami prihlasovateľa, pretože mu už viacnásobne opodstatnene vyvodil a objasnil tú skutočnosť, že významový obsah výrazov „kvalitná“ a „poctivá“, až na malé významové odtienky, je vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom (zvlášť potravinovým) prakticky rovnaký. A to nielen z hľadiska slovníkového zdroja, ale aj z hľadiska obchodnej praxe. Pokiaľ prihlasovateľovi nepostačuje úradom uvedený príklad tovarov „Ľanová poctivá šunka“, ako aj ďalšie vyššie uvedené príklady poctivých potravín („poctivé jedlo“, „poctivý obed“, „Poctivý burger“, „Poctivá, kysnutá a vždy čerstvá zemiarka“, „tradičný a poctivý slovenský chlieb“, pochádzajúce od rôznych subjektov), úrad ešte poukazuje napr. na medzinárodne významný potravinový reťazec „Lidl“, ktorý taktiež okrem pojmov „kvalitný, kvalitná, kvalitné“ používa v súvislosti s opisom kvality svojich výrobkov aj pojmy „poctivý, poctivá, poctivé“. Internetový článok portálu „*Reťazce.sk*“ pod názvom „*Lidl prichádza s novou privátnou značkou Slovensko. Výrobky budú výlučne od slovenských dodávateľov*“ napr. uvádza „*Lidl – Po poctivé dobroty nemusíte chodiť ďaleko (Slovensko)*“. Skrátka je prinajmenšom zavádzajúce, ak prihlasovateľ tvrdí, že výsledok prieskumu úradu ignoruje a nereflektuje situáciu na trhu, ktorú prihlasovateľ preukázal, a ktorú intenzívnym a „masívnym“ používaním svojho slovného označenia na trhu vytvoril. A už vôbec nie je možné súhlasiť s tým, že úrad svojím prístupom vytvára právnu neistotu. Naopak, úrad má jednoznačne za to, že práve prihlasovateľ je ten, ktorý ignoruje a nereflektuje situáciu na trhu, keď úrad jasne preukázal, že pojem „poctivá“, s viac-menej synonymickým významom „kvalitná“ či „zodpovedajúca určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod.“, je hromadne používaný mnohými obchodnými subjektmi či výrobcami na území Slovenskej republiky. Na dôvažok, úrad nevidí zásadný rozdiel v otázke prirodzenosti požiadaviek medzi slovnými spojeniami „kúp kvalitnú šunku“ a „kúp poctivú šunku“. Rovnako ako reťazec Lidl nevidí zásadný rozdiel v tom, či poukazuje na kvalitné dobroty, alebo na „poctivé dobroty“. Preto aj v tomto bode prihlasovateľových argumentácií je možné konštatovať, že nimi neprispel k prekonaniu úradom vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia.

Prihlasovateľ sa v závere svojej odpovede z 20.5.2020 vrátil k príkladu výroby a ponuky tovarov „šunka“ v rámci slovenského trhu, ktoré sú ponúkané pod označením „Ľanová poctivá šunka“. Vytkol úradu, že v súvislosti s týmito tovarmi od spoločnosti „Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“ prihlasovateľovi predložil iba také doklady, ktoré nie sú dôkazom toho, že označenie bolo skutočne používané, že koneční spotrebiteľia mali možnosť stretnúť sa s daným výrobkom aj reálne na trhu, a že by bolo používané len slovne, alebo že označenie nemá len miestny dosah. K tomu dodal, že nie je možné od prihlasovateľa požadovať negatívny

dôkaz, teda dôkaz, že označenie používané nebolo. Zároveň uviedol, že sa nielen s týmto označením, ale ani s mäsovýrobou pod názvom „Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“ pri dekádach svojho podnikania v tejto oblasti nestretol, pričom opätovne poukázal na dlhoročnú masívnosť výroby a ponuky tovarov „šunka“ pod prihláseným označením pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Svoju odpoveď z 20.5.2020 prihlasovateľ uzavrel svojim presvedčením, že vzhľadom na ním uvedené argumentácie je jednoznačné, že prihlasované označenie prinajmenšom nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v nadväznosti na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. A preto žiada úrad, aby zverejnil predmetnú prihlášku ochrannej známky vo Vestníku.

Úrad v reakcii na záverečné argumenty prihlasovateľa uvádza, že v prvotnom prieskume nijako nezadeklaroval, že by doklady týkajúce sa nechráneného označenia „Ľaňova poctivá šunka“, označujúceho tovary „šunka“, pochádzajúce od subjektu „Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“, mali preukazovať jeho používanie v rozsahu, v akom to vyššie definuje prihlasovateľ. Predmetný doklad dokumentuje hlavne skutočnosť, že aj z pohľadu iných subjektov je pojem „poctivá“ vnímaný ako všeobecný opisný pojem, indikujúci kvalitatívnu záruku vlastností zodpovedajúcich určitým požiadavkám, kritériám, nárokom a hodnotám dotknutého výrobku rovnakého druhu, ako je výrobok pochádzajúci od prihlasovateľa.

Úrad len opakovane uvádza, že doklad, na ktorý v danej súvislosti poukázal vyššie, predstavuje certifikát o udelení ocenenia „ZNAČKA KVALITY SK GOLD“ v roku 2017 zo strany ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pre výrobcu a ponúkatel'a tovarov „šunka“ spoločnosť „Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“, a to pod označením „Ľaňova poctivá šunka“, čím boli jasne určené vlastnosti vysokej kvality daného výrobku. Pokiaľ prihlasovateľ poukázal na obchodné meno spoločnosti, ktoré figuruje na uvedenom ocenení („Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“), pričom sa snaží poukazať na nepoužívanie slovného označenia „Ľaňova poctivá šunka“ touto spoločnosťou, je potrebné uviesť, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke spresňuje tú skutočnosť, že spoločnosť „Autocar – ťažné zariadenia, s.r.o.“ má prevádzku pod názvom „Pekáreň a výroba mäsových výrobkov u „Ľaňa““ (<https://www.mpsr.sk/oklamala-vas-cudzia-sunka/385---11335/>). Táto prevádzka má aj internetový obchod (<https://www.unana.sk/>), ktorý je mimochodom víťazom v rámci oceňovania v súťaži „SHOPROKU 2020“, pričom v tomto internetovom obchode má dotknutá spoločnosť v stálej ponuke aj výrobok pod názvom „Poctivá ľaňova šunka, krájaná“. Tieto skutočnosti síce nepreukazujú rozsah používania slovného označenia „Ľaňova poctivá šunka“, ale úspešnosť daného internetového obchodu zjavne naznačuje, že aj napriek tvrdeniu prihlasovateľa, že sa s výrobkom „Ľaňova poctivá šunka“ či „Poctivá ľaňova šunka“ ešte nestretol, určite nejde výrobky, ktoré by neboli na trhu živé, a ktoré vzhľadom na internetový predaj majú potenciál obsiahnuť slovenský trh celoplošne.

Treba tiež dodať, že nielen v súvislosti s výrobcom „Ľaňovej poctivej šunky“, ale aj v súvislosti s ostatnými výrobcami a obchodníkmi s tovarmi „šunka“, či už aktuálnymi, alebo budúcimi, by bolo silným obmedzením na ich právach, keby bol samostatný výlučne slovný a zároveň všeobecný a opisný výraz v znení „poctivá“, ktorého všeobecnosť a opisnosť bola úradom mnohonásobne preukázaná, zapísaná do registra ochranných známok.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasovateľ ani jedným z uvedených argumentov, a taktiež žiadnym z doložených preukazných materiálov neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“ vo vzťahu k tovarom „šunka“, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiateľka
odboru známok a dizajnov

Doručit':
Ing. Róbert Porubčan
Zliechovská ulica 341/55
Košeca