



Banská Bystrica 18. septembra 2014
POZ 1427-2011 II/128-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. februára 2014 prihlasovateľom RUDOLF JELÍNEK, a. s., Razov 472, 763 12 Vizovice, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, č. spisu POZ 1427-2011, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014 zrušuje a vec sa vracia odboru známk a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, č. spisu POZ 1427-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň opisuje vlastnosti, resp. charakter (príchut') a zemepisný pôvod nárokováných tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Podľa prvostupňového orgánu slovné označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ poskytuje spotrebiteľovi iba informáciu, že tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ pochádzajú z územia Moravy a majú príchut' slivky, pričom takéto označenie nie je schopné rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ prostredníctvom predložených dôkazných materiálov nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované tovary a služby. Predložené faktúry z obdobia rokov 2007 až 2011 a letáky obsahujúce označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ v kombinovanej podobe a s graficky upraveným písmom podľa prvostupňového orgánu síce preukazujú používanie prihláseného označenia relevantnou časťou verejnosti, avšak takéto používanie nemá za následok nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 24. februára 2012, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu doručenom úradu 29. júna 2012 odmietol názor o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán nepreukázal svoje tvrdenia týkajúce sa chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nedostatočne preskúmal predložené dôkazové materiály a nezobral do úvahy všetky jemu známe skutočnosti.

V súvislosti s hodnotením dokladov predložených za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol, že prvostupňový orgán tieto zamietol z dôvodu ich vzťahu k jedinému miestu – distribučnému skladu dcérskej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o., a to napriek tomu, že objem dodávanej produkcie bol v tisícoch kusov. Z uvedených dokladov je pritom podľa prihlasovateľa zrejmé, že táto dcérska spoločnosť tovar distribuovala ďalej a vzhľadom na zákonnú povinnosť jasnej identifikácie pôvodcu (t. j. prihlasovateľa) na tovare je možné distribúciu jeho dcérskou spoločnosťou považovať za jeden zo spôsobov nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám.

Dlhodobé a intenzívne používanie prihláseného označenia dokazuje podľa jeho vyjadrenia aj zoznam predložených dokladov, konkrétne:

- faktúry vystavené prihlasovateľom dcérskej spoločnosti na Slovensku RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. v počte kusov 156 (príloha č. 1),
- faktúry vystavené prihlasovateľom spoločnosti Travel retail Slovakia TRS, s. r. o. v počte kusov 14 (príloha č. 2),
- faktúry vystavené spoločnosťou KON-RAD, spol. s r. o. dcérskej spoločnosti prihlasovateľa RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. v počte kusov 2 (príloha č. 3),
- faktúry vystavené dcérskej spoločnosti prihlasovateľa RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. v počte kusov 25 (príloha č. 4).

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nedostatočne preskúmal predložené dôkazové materiály a nezobral do úvahy všetky jemu známe skutočnosti. Za rozporné považoval najmä to, že hoci prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že predloženými dôkazovými materiálmi bolo preukázané používanie prihláseného označenia v dostatočnom rozsahu, na druhej strane dospel k záveru, že prihlasovateľ neosvedčil skutočné nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ dodal, že mu nie je zrejмый takýto postup úradu pri preukazovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, keďže doposiaľ stačilo preukázanie dostatočného používania prihláseného označenia.

Ďalej vyjadril presvedčenie, že námietka prvostupňového orgánu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je účelová, keďže tento poukazuje a uplatňuje ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach hovoriace o označení, ktoré 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. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že predmetné ustanovenie nehovorí o kombinácii uvedených vlastností, ale výlučne o označení, ktoré je tvorené zemepisným pôvodom alebo časom výroby alebo inými vlastnosťami. Uvedené vyplýva z toho, že v predmetnom ustanovení nie je použitá spojka „a/alebo“, ale len vylučovacia spojka „alebo“, a preto na prihlásené označenie tvorené slovným spojením „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ nie je možné uplatniť ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ súčasne konštatoval, že označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, nakoľko nejde o tovary patriace do triedy 31 (zahŕňajúcej čerstvé ovocie), a nie je možné ho extenzívne vykladať len ako označenie určujúce druh ovocia a označenie zemepisného pôvodu. Z uvedeného dôvodu prihlásené označenie môže individualizovať nárokované tovary a služby.

Za nesprávne označil tiež tvrdenie prvostupňového orgánu, podľa ktorého analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk. V tejto súvislosti poznamenal, že existuje rad rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“), ktoré uvedené tvrdenie vyvracajú a sú nadradené rozsudkom krajských súdov, na ktoré sa odvolal

prvostupňový orgán. Konkrétne ide o rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, v rámci ktorého Najvyšší súd SR použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, hoci išlo o zahraničný orgán spadajúci pod odlišnú jurisdikciu. Keďže úrad v tomto konaní vystupoval ako žalovaná strana, s predmetným rozhodnutím bol oboznámený. Konštatovanie prvostupňového orgánu o neprípustnosti analógie je preto podľa prihlasovateľa nesprávne a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu SR, ktorý analógiu pripúšťa aj v konaniach týkajúcich sa priemyselných práv.

S ohľadom na uvedené ďalej konštatoval, že správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia prihlásený pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Podľa názoru prihlasovateľa nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ poukázal na označenia „Anglická bageta“ a „Bavorský sendvič“, ktoré sú svojou povahou veľmi blízke prihlásenému označeniu, keďže obidve tieto označenia predstavujú spojenie zemepisného miesta a druhu výrobku, pričom pri týchto prvostupňový orgán rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011 postúpil na zverejnenie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky,

na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „MORA VSKÁ ŠVESTKA“, č. spisu POZ 1427-2011, bola prihlasovateľom RUDOLF JELÍNEK, a. s., Razov 472, 763 12 Vizovice, Česká republika, podaná 24. augusta 2011 pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 a pre služby „sprostredkovanie obchodu s alkoholickými nápojmi, reklama v oblasti alkoholických nápojov“ v triede 35 a „výroba alkoholických nápojov na objednávku pre tretie osoby“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „MORA VSKÁ ŠVESTKA“ a zároveň posúdenie dokladov predložených za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti

označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „moravská“ je prídavným menom odvodeným od zemepisného pomenovania regiónu v Českej republike „Morava“ a český pojem „švestka“, v preklade do slovenčiny „slivka“, má okrem iného význam ovocný strom, tmavomodrý kôstkový plod tohto stromu (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). Zároveň pojem „švestka“, resp. „slivka“, v kombinácii s inými zemepisnými či obchodnými údajmi, sa na relevantnom trhu bežne používa na označovanie liehovín s obsahom slivkového destilátu alebo slivkového extraktu.

Z hľadiska významu je teda nesporné, že relevantný spotrebiteľ bude predmetné označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať len ako jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary predstavujú liehoviny obsahujúce destilát alebo extrakt zo sliviek, tzn. majú príchuť slivky, a sú vyrábané, resp. pochádzajú z územia Moravy alebo jej okolia. Zo známkovo-právneho hľadiska takéto výlučne slovné označenie informuje širokú verejnosť o príchuťi a zemepisnom pôvode tovarov „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ prihlásených v triede 33, pričom služby „*sprostredkovanie obchodu s alkoholickými nápojmi, reklama v oblasti alkoholických nápojov*“ prihlásené v triede 35 a služby „*výroba alkoholických nápojov na objednávku pre tretie osoby*“ prihlásené v triede 40 bude verejnosť vnímať ako služby bezprostredne súvisiace s obchodovaním, reklamou a výrobou predmetných tovarov.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ je vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením opisujúcim príchuť a zemepisný pôvod predmetných tovarov, pretože relevantný spotrebiteľ bude toto označenie okamžite vnímať vo význame „alkoholické nápoje s príchuťou slivky pochádzajúce z Moravy“. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z opisných slovných údajov bez akýchkoľvek dištingtívnych znakov.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ napĺňa znaky absolútnych zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa, že zápisnú prekážku podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach nie je možné uplatniť na preskúmaný prípad, keďže citované ustanovenie obsahuje spojku „alebo“, ktorá neumožňuje kombináciu jednotlivých údajov vyjadrujúcich vlastnosti prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Takýto výklad predmetnej výluky je zo strany prihlasovateľa nesprávny a účelový a opomína význam právnej normy obsiahnutej v predmetnom zákonnom ustanovení. Zámerom zákonodarcu totiž nebolo zamedziť len zápisu takých označení, ktoré pomenúvajú výlučne jednu vlastnosť tovarov alebo služieb (napr. len ich druh alebo len ich účel), ale aj tých, ktoré pozostávajú z kombinácie údajov vyjadrujúcich určité vlastnosti tovarov alebo služieb, čo je aj prípad prihláseného označenia. Súčasne je potrebné opätovne zdôrazniť, že absolútny dôvod zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známkov obsiahnutý v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach neobsahuje taxatívny, ale demonštratívny výpočet vlastností tovarov alebo služieb, a teda oprávňuje úrad zamietnuť aj zápis takých označení, ktoré opisujú akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sú tieto označenia prihlásené na zápis, napr. aj „príchuť“ ako je tomu v preskúmanom prípade. Uvedené vyplýva z formulácie časti predmetného ustanovenia „... alebo iných vlastností tovarov alebo služieb“.

Prihlasovateľ v podanom rozklade napadol tiež argumentáciu prvostupňového orgánu týkajúcu sa analógie v oblasti známkového práva, pričom v tejto súvislosti poukázal jednak na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, ktorý podľa jeho názoru pripúšťa analógiu aj v konaniach týkajúcich

sa priemyselných práv, a jednak na zapísané ochranné známky „Anglická bageta“ a „Bavorský sendvič“, ktoré sú svojou povahou blízke prihlásenému označeniu „MORAVSKÁ ŠVESTKA“. Prvostupňový orgán odkazy prihlasovateľa na tieto skoršie zápisy ochranných známok v napadnutom rozhodnutí odmietol s tým, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známok, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlásenými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, pričom sa odvolal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. mája 2006 vo veci prihlášky ochrannej známky „Mitická“, č. spisu POZ 2641-99.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochranné známky č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“ a č. 219974 „BAVORSKÝ SENDVIČ“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlášky predmetných ochranných známok boli podané 5. apríla 2007 a predmetné označenia boli ako ochranné známky zapísané 11. decembra 2007, a to pre tovary „*pokrmu a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hydiny, vajec, údenín*“ v triede 29 a „*pokrmu a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebičky; výrobky z múky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade obidvoch týchto ochranných známok je predmetom ochrany slovné spojenie tvorené zemepisným údajom („ANGLICKÁ“ alebo „BAVORSKÝ“) a pomenovaním konkrétneho druhu tovaru („BAGETA“, resp. „SENDVIČ“), pričom so zreteľom na povahu predmetných tovarov, ktoré spadajú do kategórie jedál rýchleho občerstvenia, nie je možné očakávať, že relevantný spotrebiteľ by slovné spojenia „ANGLICKÁ BAGETA“ a „BAVORSKÝ SENDVIČ“ vo vzťahu k týmto tovarom bezprostredne vnímal ako opisné v tom zmysle, že ide o „bagetu z Anglicka“, resp. „sendvič z Bavorska“. V prospech uvedeného tvrdenia svedčí skutočnosť, že tieto zemepisné miesta nie sú známe výrobou takýchto druhov tovarov a ani nemožno dôvodne predpokladať, že sa tak stane v budúcnosti, keďže tieto sa nevyznačujú osobitnými nárokmi na ich výrobu. Uvedené posúdenie plne korešponduje s ustálenou judikatúrou, podľa ktorej pri skúmaní zápisnej spôsobilosti zemepisných označení je potrebné určiť, či prihlásený zemepisný pojem označuje miesto, ktoré je v súčasnosti spojené s nárokovými tovarmi alebo službami v myslí relevantnej skupiny osôb, alebo či je možné dôvodne predpokladať takéto spojenie v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, spojené veci C-108/97 a C-109/97, „Chiemsee“, bod 31). S ohľadom na uvedené možno uzavrieť, že v rámci konania o zápis prihláseného označenia „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ do registra ochranných známok nie je dôvodné odvolávať sa na zapísané ochranné známky „ANGLICKÁ BAGETA“ a „BAVORSKÝ SENDVIČ“, keďže skutkový stav v daných prípadoch je odlišný.

Vo vzťahu k úvahám prihlasovateľa ohľadom prípustnosti analógie orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a nárokovými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Keďže správna úvaha úradu pri posudzovaní splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti označenia „ANGLICKÁ BAGETA“ a „BAVORSKÝ SENDVIČ“ v čase ich zápisu do registra ochranných známok bola podmienená skutkovým stavom, ktorý, ako vyplýva z predchádzajúceho odseku, bol odlišný od skutkového stavu v rámci konania o prihláške ochrannej známky „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, poukaz prihlasovateľa na predmetné ochranné známky je potrebné vo vzťahu k preskúmanému prípadu považovať za právne bezvýznamný.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil aj záver prvostupňového orgánu ohľadom posúdenia predložených dôkazových materiálov podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorými sa snažil prekonať konštatované zápisné výluky, a zároveň vyjadril pochybnosť o správnosti výkladu ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach zo strany prvostupňového orgánu.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa ohľadom výkladu a aplikácie ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť nie je kategóriou nemennou, a tak ako ochranná známka môže rozlišovaciu spôsobilosť stratiť, môže označenie, pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti, túto nadobudnúť. Predmetné ustanovenie teda dáva možnosť prekonať zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, pričom v prípade, ak prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše do registra ako ochranná známka. V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“

je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnúť na viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom. So zreteľom na uvedené nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že na účely preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je postačujúce preukázať jeho dostatočné používanie.

Pokiaľ ide o predložené doklady, k týmto prvostupňový orgán v rámci odôvodnenia napadnutého rozhodnutia len poznamenal, že tieto síce preukazujú používanie označenia „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ prihlasovateľom, nepreukazujú však, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovacu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prvostupňový orgán nevykonal náležité posúdenie dokladov predložených prihlasovateľom, a preto je napadnuté rozhodnutie v tejto časti nepreskúmateľné. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že prvostupňový orgán predložené doklady v odôvodnení napadnutého rozhodnutia opomenul vymenovať a vyhodnotil ich len všeobecným a abstraktným spôsobom, pričom bez toho, aby posúdil každý dôkaz jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Na základe uvedeného je zrejme, že v prvostupňovom rozhodnutí absentuje náležité hodnotenie predložených dôkazových materiálov, t. j. absentuje myšlienkový postup, v rámci ktorého prvostupňový orgán prijíma jedno tvrdenie a odmieta iné, pričom sa opiera o logické a systematické úsudky, ako aj zmysel a účel zákona. Hoci správne konanie je ovládané tzv. zásadou voľného hodnotenia dôkazov, hodnotiacia úvaha správneho orgánu nie je ľubovoľná, pretože správny orgán musí vychádzať zo všetkého, čo v konaní vyšlo najavo. Tieto skutočnosti musí správny orgán rešpektovať a musí určiť ich vzájomný vzťah.

Aby orgán rozhodujúci o rozklade vlastným posúdením, resp. odôvodnením nenahrádzal prvostupňové hodnotenie preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a neodňal tak účastníkovi konania možnosť na uplatnenie práva na podanie riadneho opravného prostriedku, teda aby bol naplnený účel odvolacieho konania, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v predmetnom prípade nie je vylúčené, že po posúdení všetkých predložených dôkazových materiálov hodnotených jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti prvostupňový orgán dospeje k rovnakému meritórnemu rozhodnutiu.

Prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdi dôkazové materiály predložené prihlasovateľom tak v prvostupňovom, ako aj druhostupňovom konaní za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Predložené doklady je potrebné posúdiť jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu a do úvahy je potrebné vziať všetky relevantné faktory, ako sú napríklad charakter označenia, intenzita, čas, územie a doba jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky, ďalej podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu, vzťah označenia k osobe prihlasovateľa a k nárokoványm tovarom a službám, vnímanie označenia relevantným spotrebiteľom a pod.

Na základe uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica