



Banská Bystrica 30. júna 2014  
POZ 1724-99/OZ 193804 II/91-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. apríla 2007 navrhovateľom HUBERT, J. E., s. r. o., Vinárska ulica 137, 926 01 Sereď, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, Miletičova 71, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1724-99/OZ 193804-I/35-2007 z 20. marca 2007 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 193804 „SOMMELIER CLUB“ za neplatnú pre časť tovarov a služieb, majiteľa SVV, a. s., Klariská 7, 811 03 Bratislava (pred prevodmi a zmenou obchodného mena Vinárstvo Vinanza, spol. s r. o., Levická 743, 952 01 Vrábľa), v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej len „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 sa rozhodnutie zn. POZ 1724-99/OZ 193804-I/35-2007 z 20. marca 2007 mení takto:

**návrhu na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 193804 „SOMMELIER CLUB“ za neplatnú sa vyhovuje a ochranná známka sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“ v triede 33 a pre služby „poradenstvo v oblasti alkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka č. 193804 „SOMMELIER CLUB“ zostáva v platnosti pre tovary „citronády, hroznový mušt nekvasený, prípravky na výrobu likérov, prípravky na výrobu minerálnych vôd, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, nealkoholické šťavy, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, nealkoholické ovocné šťavy, paradajková šťava, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, sirupy na prípravu malinoviek, sóda, stolové vody, prípravky na výrobu sýtenej vody, sladené ovocné nápoje, šerbety, pastilky na výrobu šumivých ovocných nápojov, zeleninové šťavy“ v triede 32, tovary „aperitívy, arak, brandy, vínovica, destilované nápoje, digestívy, likéry a pálenky, džin, griotky, hruškový mušt, jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové výťažky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, saké, alkoholické výťažky z ovocia“ v triede 33 a pre službu „poradenstvo v oblasti nealkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1724-99/OZ 193804-I/35-2007 z 20. marca 2007 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bol podľa § 45 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení

s § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 zamietnutý návrh na čiastočný výmaz slovej ochrannej známky č. 193804 „SOMMELIER CLUB“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) z registra ochranných známok. Právo na náhradu trov konania účastníkom nebolo priznané.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že napriek tomu, že slovné spojenie „SOMMELIER CLUB“ je označením obsahujúcim opisné údaje a ako také nedisponuje dostatkom rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k napadnutým tovarom „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“ v triede 33 a službám „poradenstvo v oblasti alkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (ďalej len „napadnuté tovary a služby“), pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky, spoločnosť Vinárstvo Vinanza, spol. s r. o., Levická 743, 952 01 Vrábľa, resp. VINÁRSTVO VINANZA, a. s., Levická 743, 952 01 Vrábľa (ďalej len „pôvodný majiteľ“) prostredníctvom predložených dokladov dostatočne preukázal, že pred začatím konania o výmaze toto označenie nadobudlo, práve pre tieto jeho tovary a služby, rozlišovaciu spôsobilosť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadol okrem iného konštatovanie prvostupňového orgánu, podľa ktorého majiteľ v konaní listinnými dôkazmi preukázal, že napadnutá ochranná známka nadobudla príznačnosť pre jeho vinárske výrobky v zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

Navrhovateľ zastával názor, že používanie druhového označenia s dominantným slovom „SOMMELIER“ v bežnom písme nie je možné administratívnym rozhodnutím na našom teritóriu priznať len jednému subjektu, ktorý podniká v oblasti vína.

Aj keď sa majiteľ pokúsil dokázať, že dominantné slovo „SOMMELIER“ je príznačné pre jeho výrobky, navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že na to, aby to bola pravda, tento fakt by musela akceptovať bežná verejnosť, ktorá vinárske výrobky kupuje. V tejto súvislosti navrhovateľ podotkol, že prvostupňový orgán žiadne dokazovanie v tomto smere nevykonal a majiteľ žiadny takýto dôkaz ani nepredložil.

V ďalšej časti podaného rozkladu uviedol, že vykonané dokazovanie príznačnosti zo strany majiteľa vykazuje z hľadiska rovnosti účastníkov konania formálne nedostatky, ktoré mali dopad aj na správnosť rozhodnutia.

Postup prvostupňového orgánu nebol podľa navrhovateľa formálne ani materiálne v súlade so slovenským právom ani so záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná, pretože záväzná norma medzinárodného práva, tzv. Parížsky dohovor, ako aj smernice Európskej únie, ktoré Slovenská republika prevzala do svojho právneho poriadku, zabezpečujú zvýšenú ochranu obchodného mena v rámci Európskeho spoločenstva. V tejto súvislosti poznamenal, že ak podstatná časť obchodného mena koliduje s dominantnou časťou slovej ochrannej známky, potom dosť ťažko možno preukázať príznačnosť tejto známky pre teritórium Slovenskej republiky. Zároveň poukázal na to, že v rámci podaného návrhu na výmaz napadnutej ochrannej známky preukázal pôsobenie odborných organizácií someliérov v oblasti vína v rámci celej Európy od minulého storočia. Za podstatnú časť obchodného mena kolidujúcu s napadnutou ochrannou známkou označil navrhovateľ práve slovo „sommelier“.

S ohľadom na uvedené argumenty navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a návrhu na výmaz slovej ochrannej známky „SOMMELIER CLUB“ vyhovel.

Pôvodný majiteľ – spoločnosť VINÁRSTVO VINANZA, spol. s r. o., sa k rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril.

Druhostupňovým rozhodnutím úradu zn. POZ 1724-99/OZ 193804 II/89-2011 z 3. augusta 2011 (ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. augusta 2011, bolo prvostupňové rozhodnutie podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 potvrdené a rozklad podaný navrhovateľom bol zamietnutý.

Dňa 25. októbra 2011 bola Krajským súdom v Banskej Bystrici (ďalej len „Krajský súd“) úradu (v postavení žalovaného) doručená na vyjadrenie žaloba o preskúmanie zákonnosti druhostupňového rozhodnutia. Navrhovateľ (v postavení žalobcu) v žalobe okrem iného spochybnil záver druhostupňového orgánu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pre napadnuté tovary a služby pôvodného majiteľa.

Krajský súd rozsudkom z 30. mája 2012 spis. zn. 23S/76/2011-44 podľa § 250j ods. 2 písm. b) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) druhostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil úradu na ďalšie konanie, pričom ho zaviazal k rešpektovaniu vysloveného právneho názoru. Krajský súd vec preskúmal v medziach žaloby a dospel k záveru, že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo druhostupňové rozhodnutie, bolo v rozpore s obsahom spisu. Krajský súd sa okrem iného zaoberal otázkou, či napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Dospel k záveru, že časť dokladov, ktorá mala charakter firemných prospektov, objednávok, či už na etikety alebo na samotné vína, ponukové listy, objednávkové listy, vínné karty, objednávky na prednášky a podobné akcie, predstavovala súbor dokladov nasvedčujúcich tomu, že pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky túto používal a v istom okruhu spotrebiteľov prezentoval svoje tovary a služby spolu so svojou ochrannou známkou. Samé o sebe však tieto doklady nesvedčia o tom, že boli rozšírené a používané na území Slovenskej republiky v takom rozsahu, aby napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Krajský súd nesúhlasil s tvrdením žalovaného, že doklady označené ako „obchodné tajomstvo“, t. j. faktúry za dodávku tovarov a služieb, boli len podporným dôkazovým materiálom. Práve naopak, tieto podľa jeho názoru boli najzávažnejším dokladom toho, že v danom prípade vôbec nebolo možné hovoriť o výraznejšej intenzite používania napadnutej ochrannej známky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne a bez ďalšieho konštatovať, že táto mohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Krajský súd v tejto súvislosti poznamenal, že ani výroba a nákup etikiet nedokazujú používanie napadnutej ochrannej známky, pretože táto skutočnosť sama o sebe nemá výpovednú hodnotu o ich použití vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. Na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že tvrdenie žalovaného o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti nemá základ v preukázaných faktoch, pretože rozsah dokladov preukazujúcich túto skutočnosť je výrazne nízky na to, aby bolo možné uznať, že pôvodne druhové označenie „SOMMELIER CLUB“ by takýmto obmedzeným používaním v rozhodnom období mohlo nadobudnúť výraznú rozlišovaciu spôsobilosť natoľko, aby bolo možné konštatovať, že sa stalo príznačným len pre jedného výrobcu vína.

Proti rozsudku Krajského súdu podal žalovaný odvolanie, v ktorom žiadal rozsudok Krajského súdu z dôvodu, že vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, zmeniť a žalobu navrhovateľa v celom rozsahu zamietnuť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) rozsudkom z 29. apríla 2013 spis. zn. 5/Sžhuv/2/2012 rozsudok Krajského súdu potvrdil. Uviedol, že je potrebné, aby úrad dôsledne preskúmal účinky, aké má napadnutá ochranná známka „SOMMELIER CLUB“ na trhu vo vzťahu k spotrebiteľom tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná, konkrétne, či sa nejakým spôsobom odlišila od všeobecného označenia „sommelier“, ktoré je vo vinárstve a v oblasti súvisiacich služieb bežným označením profesie.

Najvyšší súd konštatoval, že skúmanie, či určitý spôsob používania ochrannej známky založil alebo nezaložil pre túto rozlišovaciu spôsobilosť natoľko, aby bola prekonaná jej prvotná zápisná nespôsobilosť, vyžaduje skúmať vzťahy, v ktorých sa ochranná známka používa.

Ďalej doplnil, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti konkrétnej ochrannej známky je dôležité posúdenie názoru dotknutej verejnosti, pričom ochranná známka musí byť posudzovaná jednak vzhľadom k výrobkom a službám, pre ktoré má byť alebo je zapísaná, a jednak vzhľadom k jej vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom. V tejto súvislosti uviedol, že nakoľko napadnutá ochranná známka je v napadnutej časti zapísaná pre tovary „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“ a pre služby „poradenstvo v oblasti alkoholických nápojov“, rozsah obmedzenia okruhu spotrebiteľov je minimálny až irelevantný. Z tohto dôvodu odmietol tvrdenie úradu, že predmetné tovary a služby sú určené výlučne pre gastrozariadenia. Poukázal na to, že v danom prípade je za konečného spotrebiteľa potrebné považovať nielen gastrozariadenia, t. j. reštaurácie, vinárne či hotely, ale najmä ich hostí, teda širokú verejnosť.

Na základe posúdenia majiteľom predložených dôkazových materiálov Najvyšší súd uzavrel, že nemožno jednoznačne konštatovať presvedčivosť týchto dôkazných listín ako listín preukazujúcich rozlišovaciu

spôsobilosť napadnutej ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Predložené doklady podľa neho vykazujú istú dávku jednostrannosti a nie je možné na ich základe dotvoriť obraz o vzťahu, ktorý majú preukazovať.

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 uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.

Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. výmaz podľa odseku 1 sa nevykoná, ak ochranná známka bola zapísaná v rozpore s § 2 ods. 1 písm. b) až d), ale majiteľ preukáže, že používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa začalo pred začatím konania o výmaze, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby svojho majiteľa, pre ktoré bola zapísaná.

Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanovenia tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí, ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení platnom do 31. decembra 2001 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 250j ods. 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov sú správne orgány viazané právnym názorom súdu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2010, t. j. v čase opätovného konania o rozklade uskutočneného na základe zrušenia druhostupňového rozhodnutia rozsudkom Krajského súdu, ktorý bol potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu a vrátenia veci úradu na nové konanie, nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, bolo nutné, aby orgán rozhodujúci o rozklade v rámci svojho konania postupoval podľa prechodných ustanovení § 54 ods. 2 a 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a o rozklade rozhodol v súlade s platným právnym predpisom. V zmysle uvedených prechodných ustanovení sa návrh na výmaz napadnutej ochrannej známky uplatnený podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. považuje za návrh na vyhlásenie predmetnej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“).

Napadnutá ochranná známka č. 193804 „SOMMELIER CLUB“ s právom prednosti od 9. júla 1999 bola zapísaná do registra ochranných známk 16. januára 2001 pre majiteľa Vinárstvo Vinanza, spol. s r. o. (po zmene obchodného mena: VINÁRSTVO VINANZA, a. s.), Levická 743, 952 01 Vrábľa, a to pre tovary „citronády, hroznový mušt nekvasený, prípravky na výrobu likérov, prípravky na výrobu minerálnych vôd, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, nealkoholické šťavy, nealkoholické výťažky z ovocia, ovocné šťavy, nealkoholické ovocné šťavy, paradajková šťava, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuť na výrobu nápojov, sirupy na prípravu nápojov, sirupy na prípravu malinoviek, sóda, stolové vody, prípravky na výrobu sýtenej vody, sladené ovocné nápoje, šerbety, pastilky na výrobu šumivých ovocných nápojov, zeleninové šťavy“ v triede 32, tovary „aperitívy, arak, brandy, vínovica, destilované nápoje, digestívy, likéry a pálenky, džin, griotky, hruškový mušt, jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové výťažky, liehoviny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, saké, vína stolové, vína šumivé, víno vodnár, alkoholické výťažky z ovocia“ v triede 33 a služby „poradenstvo v oblasti alkoholických a nealkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Dňa 25. augusta 2010 bol do registra ochranných známk zapísaný prevod napadnutej ochrannej známky zo spoločnosti VINÁRSTVO VINANZA, a. s., na Ing. Š. V., Bratislava. Následne boli v registri ochranných známk 22. októbra 2010 vykonané zápisy ďalších prevodov napadnutej ochrannej známky, pričom ako jej majiteľ bol zapísaný najskôr Ing. I. P., Bratislava a následne súčasný majiteľ – spoločnosť SVV, a. s., Klariská 7, 811 03 Bratislava.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo navrhovateľom spochybnené v otázke priznania rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známke pre časť zapísaných tovarov a služieb, konkrétne pre tovary „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“ v triede 33 a pre služby „poradenstvo v oblasti alkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

V posudzovanom prípade nie je sporné (a nebolo to spochybnené ani zo strany navrhovateľa v podanom rozklade), že napadnutá ochranná známka, ako taká, je vo vzťahu k vínam a poradenskej činnosti v oblasti alkoholických nápojov označením bez rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko takéto slovné spojenie vytvára priamy vzťah medzi touto službou a napadnutou ochrannou známkou a pozitívne asociácie medzi uvedenými tovarmi a napadnutou ochrannou známkou. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že rozlišovacia spôsobilosť je základnou hmotnoprávnou podmienkou existencie označenia ako ochrannej známky, ktorá vyplýva z funkcie a zmyslu ochrannej známky, a že jej danosť je podmienená najmä originalitou označenia v takej miere, ktorá umožňuje individualizáciu tovarov alebo služieb rôznych osôb šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením. Hoci napadnutá ochranná známka vo vzťahu k vyššie vymenovaným tovarom a službám, ako to vyplýva z uvedených skutočností, nedisponuje dostatkom rozlišovacej spôsobilosti, v súvislosti s uplatneným dôvodom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach (predtým § 16 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., resp. zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov). Podľa predmetného ustanovenia ochranná známka, ktorá bola zapísaná do registra v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach (predtým § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov), sa za neplatnú nevyhlási, ak jej majiteľ preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, ktoré sa začalo pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby svojho majiteľa, pre ktoré bola zapísaná do registra.

Pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky túto zákonnú možnosť využil a na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré mala byť vyhlásená za neplatnú, predložil nasledovné doklady:

1) doklady predložené úradu 6. marca 2003 ako súčasť vyjadrenia pôvodného majiteľa k návrhu na výmaz napadnutej ochrannej známky:

- dva firemné prospekty „VINANZA“,
- dve vínne karty „SOMMELIER CLUB“,
- súbor etikiet (10 ks) SOMMELIER CLUB na rôzne druhy vín ročníkov 1997, 1998, 1999, 2000 a 2001,

2) doklady predložené pôvodným majiteľom 11. augusta 2003 ako súčasť rozkladu podaného proti rozhodnutiu úradu zn. POZ 1724-99/OZ 193804-I/44-2003 o čiastočnom výmaze napadnutej ochrannej známky:

- objednávka č. 46/99 z 23. augusta 1999 na etikety Sommelier Club,
- objednávka č. 90/2000 z 5. decembra 2000 na predné etikety Somelier Club
- objednávka č. 49/2001 z 3. mája 2001 na predné etikety Somelier Club
- objednávka č. 100/2001 z 27. augusta 2001 na predné etikety Somelier Club,
- faktúra č. 220043 z 10. mája 2000 (obchodné tajomstvo),
- faktúra č. 222007 zo 7. januára 2002 (obchodné tajomstvo),
- faktúra č. 222050 zo 6. februára 2002 (obchodné tajomstvo),
- faktúra (číslo a dátum nečitateľné, obchodné tajomstvo),
- faktúra č. 20033239 zo 6. augusta 2003 (obchodné tajomstvo),
- ponuka na dodávku vína, resp. potvrdenie o záujme zásobovania vínami značky „SOMMELIER CLUB“ z 10. februára 2000 + ponukový list „SOMMELIER CLUB“ platný od 1. januára 2000,
- objednávka vín zo sortimentu „Sommelier Club“ na 19.-20. júna 2000 spolu s objednávkou vínnych kariet,
- objednávkový list na víno zn. „Som. Club“ zo 6. februára 2002,
- objednávka na vína „Sommelier Club“ zo 17. decembra 2002,
- objednávkový list na víno zn. „Som. Club“ z 15. marca 2002,
- objednávka odbornej prednášky na tému súvisiacu s vínom spojenú s ochutnávkou značkových vín „SOMMELIER CLUB“ zo 16. januára 2001,
- objednávka č. 14/01 na poradenskú a konzultačnú činnosť pre projekt „SOMMELIER CLUB“ zo 14. januára 2002,
- objednávka prednášky na tému súvisiacu s vínom spojenú s ochutnávkou vín „SOMMELIER CLUB“ z januára 2002,
- dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na cenu vín z radu „SOMMELIER CLUB“ z 20. novembra 2002,
- etikety a kópie etikiet vín rôznych druhov označených napadnutou ochrannou známkou „SOMMELIER CLUB“,
- kópie strán z knihy „Slovenské vína“ vydané v roku 2001 s obrázkom etikety vín od majiteľa s označením „SOMMELIER CLUB“.

Po zhodnotení týchto dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby pôvodného majiteľa, a to vďaka jej rozsiahlemu používaniu v dostatočnom rozsahu na našom území vo vzťahu k napadnutým tovarom a službám, predovšetkým v relevantných kruhoch spotrebiteľskej vinárskej verejnosti.

S uvedených záverom sa orgán rozhodujúci o rozklade odvolávajúci sa na rozsudok Krajského súdu z 30. mája 2012 spis. zn. 23S/76/2011-44, ktorý bol potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu z 29. apríla 2013 spis. zn. 5/Sžhuv/2/2012 nestotožňuje a uvádza, že preukázanie používania ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach si vyžaduje určitú kvalitu, to znamená, že nejde o akékoľvek používanie ochrannej známky, ale o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje príslušné tovary a služby ako pochádzajúce od konkrétneho subjektu.

Pre účely posúdenia, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania, možno vziať do úvahy najmä podiel, v akom je zastúpená na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie a dobu používania, ďalej výšku investícií vynaložených na jej propagáciu, prípadne vyhlásenia nezávislých obchodných alebo iných profesijných organizácií.

Pri posudzovaní, či ochranná známka používaním nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné ďalej vychádzať z toho, akému okruhu spotrebiteľov (široká verejnosť alebo úzky okruh spotrebiteľov –

špecialisti, odborná verejnosť) sú napadnuté tovary alebo služby určené. V tomto ohľade orgán rozhodujúci o rozklade odkazuje na konštatovanie Najvyššieho súdu vo vyššie uvedenom rozsudku, ktorý uviedol, že napadnuté tovary a služby sú určené konzumentom vína, teda širokej spotrebiteľskej verejnosti. Z toho vyplýva, že posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je potrebné vykonať práve vo vzťahu k tejto skupine spotrebiteľov.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý má významný vplyv na hodnotenie, či napadnutá ochranná známka používaním nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, je povaha napadnutých tovarov a služieb. Od nej sa priamo odvíja rozsah či intenzita používania, ktoré je potrebné preukázať, aby bolo možné konštatovať, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Platí totiž, že čím na bežnejších (lacnejších) tovaroch alebo službách (tovary alebo služby každodennej spotreby) je ochranná známka používaná, tým väčší rozsah používania je potrebný na preukázanie nadobudnutia jej rozlišovacej spôsobilosti a naopak, v prípade zložitých špecializovaných zariadení určených na špecifické použitie aj predaj jedného, prípadne dvoch prístrojov vyššej hodnoty za obdobie napríklad jedného roka, môže byť postačujúci na to, aby ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. V predmetnom prípade bola napadnutá ochranná známka používaná na vínach a v súvislosti s poradenstvom v oblasti vín, teda v spojitosti s tovarmi a službami bežnej spotreby, ktoré nie sú, ako vyplýva aj zo samotných dôkazových materiálov, zvlášť finančne náročné (cena za fľašu vína sa podľa dokladov pohybovala v rozmedzí od X do Y slovenských korún), a preto na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pre tieto konkrétne tovary a služby bolo potrebné, aby majiteľ preukázal väčší rozsah jej používania.

Majiteľom predložené dôkazové materiály je možné rozdeliť podľa ich povahy do týchto skupín:

- a) vínne karty, vínne etikety, firemné prospekty,
- b) objednávky na vínne etikety,
- c) objednávky na vína + objednávky na prednášky týkajúce sa vín,
- d) faktúry označené ako obchodné tajomstvo,
- e) ponuka na dodávku vín,
- f) knižná publikácia „Slovenské vína“, BELIMEX, s. r. o., Bratislava, 2001.

Dôkazové materiály spadajúce pod písm. a) preukazujú, že pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky používal označenie „SOMMELIER CLUB“ vo vzťahu k rôznym druhom vín, pričom podľa ich ročníkov uvádzaných na etiketách je možné odvodiť, že tieto mohli byť v predaji, a teda, že relevantný spotrebiteľ sa s nimi mohol stretnúť, už v rozhodnom období pred dátumom podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre časť tovarov a služieb, t. j. pred 27. januárom 2003.

Dôkazové materiály zahrnuté pod písm. b) v celkovom počte 4 ks z obdobia rokov 1999, 2000 a 2001 preukazujú, že pôvodný majiteľ si objednal výrobu celkovo 38 500 ks vínnych etikiet „Sommelier Club“. Tieto dôkazové materiály však nepreukazujú skutočný objem predaja samotných vín označených uvedenými etiketami.

Dôkazové materiály vymenované pod písm. c) predstavujú 4 ks objednávok vín pod označením „Sommelier Club“ od pôvodného majiteľa v období rokov 2000 a 2002 v celkovom množstve 474 fliaš. Okrem toho ide o 3 ks objednávok prednášok pôvodného majiteľa na témy súvisiace s vínom. Objednávky sa týkajú rokov 2001 a 2002.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály označené ako obchodné tajomstvo – písm. d), tieto predstavujú 3 faktúry, v ktorých pôvodný majiteľ vystupuje ako dodávateľ rozličných druhov vín „Sommelier Club“ pre rôznych odberateľov na území Slovenskej republiky. Uvedené faktúry preukázali objem predaja X fliaš v rokoch 2000 a 2002, v celkovej hodnote X slovenských korún. Okrem toho do tejto skupiny dôkazových materiálov patrí jedna faktúra, na ktorej pôvodný majiteľ figuruje ako odberateľ vínnych etikiet „SOMMELIER CLUB“ v celkovom počte X ks a jedna faktúra, na ktorej pôvodný majiteľ vystupuje ako odberateľ rôznych druhov vín „Sommelier Club“ v celkovom počte X fliaš od iného dodávateľa.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že aj keď úrad nemohol doklady označené ako obchodné tajomstvo bez súhlasu majiteľa poskytnúť navrhovateľovi, tieto podľa názoru Krajského súdu predstavujú v danom prípade kľúčové dôkazové materiály, keďže spolu s objednávkami na vína a objednávkami na prednášky týkajúce sa vín ako jedinú preukazovali rozsah a intenzitu používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k príslušným tovarom a službám.

Dôkazový materiál uvedený pod písm. e) – ponuka na dodávku vína spolu s ponukovým listom platným od 1. januára 2000 preukazuje, že pôvodný majiteľ predával vína označené ako „SOMMELIER CLUB“ v roku 2000, pričom cena za fľašu sa pohybovala v rozpätí od X do Z slovenských korún.

V časti knižnej publikácie „Slovenské vína“ – dôkazový materiál označený ako písm. f) – venovanej spoločnosti pôvodného majiteľa napadnutej ochrannej známky sa uvádza, že „pre gastrozariadenia je určená kvalitatívne vyrovnaná kolekcia odrodových vín s označením „Sommelier Club“. V tejto sú zastúpené všetky typické odrody vín“.

Na základe zhodnotenia vyššie uvedených dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti rešpektujúc právny názor Krajského a Najvyššieho súdu dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky v období pred podaním návrhu na vyhlásenie predmetnej ochrannej známky za neplatnú pre časť tovarov a služieb na území Slovenskej republiky v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že napadnutá ochranná známka „SOMMELIER CLUB“ nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre napadnuté tovary a služby. Uvedené vyplýva z toho, že preukázaný objem predaja (3 faktúry za predaj vín za obdobie 3 rokov + 4 objednávky vín za obdobie 3 rokov v objeme 474 fliaš a 3 objednávky prednášok súvisiacich s vínom), berúc do úvahy povahu tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým bolo potrebné používanie napadnutej ochrannej známky preukázať (t. j. vína, ktoré nie sú finančne náročným tovarom a poradenská činnosť súvisiaca s alkoholickými nápojmi), tzn. služby, ale najmä tovary, ktorých sa štandardne predáva veľké množstvo, nie je možné považovať za dostatočný. Ostatné dôkazové materiály (etikety, vínne karty, objednávky etikiet, ponuky vín, knižná publikácia) možno označiť len za nepriame, podporné, ktoré však neboli podporené ďalšími priamymi dôkazmi preukazujúcimi v dostatočnej miere, že relevantný spotrebiteľ, t. j. konzument vína všeobecne, sa skutočne mohol s napadnutými tovarmi a službami pod označením „SOMMELIER CLUB“ stretnúť.

Tento záver je podporený aj stanoviskom Najvyššieho súdu, podľa ktorého dôkazové materiály je potrebné skúmať vo vzťahu k odozve trhu, obchodných partnerov, spotrebiteľskej verejnosti, pričom objednávky na tovary a služby majiteľa ochrannej známky a následná fakturácia realizovaných obchodov poskytujú prehľad o intenzite používania ochrannej známky. Platí, že vyššia intenzita používania ochrannej známky je indikátorom vyššieho stupňa jej rozšírenia, a teda aj jej usídlenia sa v povedomí spotrebiteľov. Orgán rozhodujúci o rozklade má v zhode s názorom Najvyššieho súdu za to, že v danom prípade nie je možné konštatovať presvedčivosť majiteľom predložených dôkazových listín ako listín preukazujúcich rozlišovaciu spôsobilosť pre napadnuté tovary a služby.

Pokiaľ ide o časť napadnutého rozhodnutia, v ktorej sa prvostupňový orgán zaoberal požiadavkou účastníkov konania o priznanie trov konania, táto nebola podaným rozkladom napadnutá, a teda nebude predmetom preskúmania v tomto konaní. Uvedené vyplýva z toho, že v zmysle § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach je orgán rozhodujúci o rozklade pri preskúmaní prvostupňového rozhodnutia viazaný rozsahom vymedzeným v odôvodnení podaného rozkladu.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy rozsudok Krajského súdu z 30. mája 2012 spis. zn. 23S/76/2011-44, ktorý bol potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu z 29. apríla 2013 spis. zn. 5/Sžhuv/2/2012 nemôže súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pre tovary „vína stolové, vína šumivé, víno vodnár“ v triede 33 a služby „poradenstvo v oblasti alkoholických nápojov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté 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 je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

JUDr. Miroslav Budaj  
advokát  
Miletičova 71  
821 09 Bratislava

II.

Ing. Peter Hojčuš  
Patentová a známková kancelária  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava 5