



Banská Bystrica 18. septembra 2015  
POZ 1427-2011 II/92-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. apríla 2015 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 „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1427-2011/Z-110-2015 z 3. marca 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, č. spisu POZ 1427-2011, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 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 rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1427-2011/Z-110-2015 z 3. marca 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1427-2011/Z-110-2015 z 3. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „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 „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokovaným 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 nárokovaných 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. Zároveň dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, ktoré predložil prihlasovateľ v snahe prekonať úradom namietané zápisné výluky, prvostupňový orgán vyhodnotil ako nedostatočné na preukázanie splnenia podmienok v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Predložené doklady podľa názoru prvostupňového orgánu nepreukazovali používanie prihláseného označenia, ale kombinovaného označenia v podobe etikety, ktoré okrem slovného prvku „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ obsahovalo aj ďalšie slovné prvky „JELÍNEK“, resp. „R. Jelínek“ a výrazný obrazový prvok sliviek.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzalo rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1427-2011 II/128-2014 z 18. septembra 2014, na základe ktorého bolo v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) zrušené rozhodnutie zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014 a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Dôvodom tohto rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán

nevykonan náležitý posúdenie dôkazových materiálov predložených prihlasovateľom za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu, ktoré bolo výsledkom opätovného prerokovania veci, 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.

Prihlasovateľ v rozklade na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viacero slovných označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známk, hoci podľa jeho názoru ide o opisné označenia. Konkrétne poukázal na ochranné známky č. 212980 „TATRANSKÁ HRUŠKA“, č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 237568 „VašeŠošovky“, č. 230288 „TATRANSKÁ DULA“, č. 229878 „Horúca hruška“ a č. 232031 „TATRA RUM“.

S ohľadom na tieto ochranné známky poznamenal, že ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií podá správny orgán inú odpoveď, v takomto postupe absentuje vnútorná logika a hodnotiaci proces nevyznieva objektívne. Podľa prihlasovateľa nemôže byť bez presvedčivého odôvodnenia akceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona.

Ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neuviedol žiadne novšie dôvody, ktoré by preukázali prekonanie výluky týkajúcej sa nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ním uvádzaných označení. Navyše tieto označenia majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie a zároveň sú opisné vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Napriek uvedeným odlišnostiam sa prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa stále odvoláva na rozdielnosť konaní.

V súvislosti s ukončeným konaním o prihláske slovnjej ochrannej známky č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ vedeným pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky prihlasovateľ poznamenal, že úrad by mal, s ohľadom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, v rámci ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, o prihláske ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011 rozhodnúť rovnako, tzn. prihlásené označenie zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ taktiež označil za účelovú námietku prvostupňového orgánu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uplatnenú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, pretože predmetné ustanovenie podľa neho nehovorí o kombinácii vlastností nárokových tovarov a služieb, ale výlučne o označení, ktoré je tvorené zemepisným pôvodom alebo časom výroby alebo inými vlastnosťami. Uvedené vyplýva tiež 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.

Pokračoval, že označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, nakoľko nejde o tovary patriace do triedy 31 (pozn. trieda 31 zahŕňa čerstvé ovocie), a nie je možné ho extenzívne vykladať len ako označenie určujúce druh ovocia a označenie zemepisného pôvodu. Z tohto dôvodu prihlásené označenie môže podľa prihlasovateľa individualizovať nárokové tovary a služby.

Pokiaľ ide o posúdenie dokladov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán tieto nedostatočne preskúmal a taktiež nezobral do úvahy všetky známe skutočnosti, keď sa zameral len na ich posudzovanie zo slovného hľadiska. Odmietol aj názor prvostupňového orgánu, podľa ktorého prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal používanie kombinovaného označenia „MORAVSKÁ ŠVESTKA“. V tejto súvislosti uviedol, že v praxi sa vyžaduje, aby tovary boli označené slovným označením spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami tvoriacimi jednotnú etiketu na obale tovaru, pretože inak by nemohli byť zapísané slovné ochranné známky č. 204215 „KOFOLA“ alebo č. 166284 „COCA-COLA LIGHT“. Preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku je podľa prihlasovateľa zložité, nakoľko pri jeho reálnom používaní je tento súčasťou kombinovaných označení, a teda je potrebné zamerať sa na skutočné používanie daného slovného prvku v rámci celkového posúdenia dokladov.

Prihlasovateľ tiež označil ako neodôvodnenú námietku prvostupňového orgánu, v zmysle ktorej súčasťou označenia uvedeného na predložených dokladoch je aj slovný prvok „JELÍNEK“, resp. „R.Jelínek“. K tomuto uviedol, že prihlasovateľ je známy kvalitou svojich produktov a poukázanie na pôvodcu, resp. výrobcu slúži na zaujatie spotrebiteľa a nie na označenie produktu. Rovnako použitie iného grafického prvku než vyobrazenia slivky by bolo zavádzanie spotrebiteľa, a teda použitie obrazového prvku slivky slúži len na podporu predaja.

Opätovne poukázal aj na konštatovanie prvostupňového orgánu uvedené v zrušenom rozhodnutí zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014, podľa ktorého na prekonanie zápisných prekážok nepostačuje len samotné preukázanie používania označenia v dostatočnom rozsahu, ale je nutné preukázať, či napriek rozsahu používania predmetného označenia mohlo dôjsť ku skutočnému nadobudnutiu jeho rozlišovacej spôsobilosti. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ uviedol, že mu nie je zrejмый takýto postup úradu pri preukazovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, keďže doposiaľ stačilo preukázanie dostatočného používania prihláseného označenia. Podľa jeho názoru pri množstve približne pol milióna kusov výrobkov dodaných na slovenský trh v rokoch 2007 až 2011 možno hovoriť o dostatočnom používaní prihláseného označenia a o jeho znalosti medzi spotrebiteľmi.

V rámci odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán neuznal ním predložené doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, tieto vyhodnotil ako nedostatočné na účely uplatnenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a zároveň viaceré z nich odmietol uznať z dôvodu, že pochádzajú z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011. Podľa prihlasovateľa je pritom potrebné predložené doklady posudzovať aj celkovo vo vzťahu ku kontinuálnemu používaniu prihláseného označenia, a to aj po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že pri dokladoch spadajúcich do obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011 samotný úrad uznal, že ide o jedinečné používanie prihláseného označenia vo veľkom množstve (dodanie približne pol milióna kusov výrobkov za obdobie rokov 2007 až 2011), pričom jediným jeho používateľom bol prihlasovateľ.

Prihlasovateľ súčasne argumentoval tým, že úrad by mal zohľadniť aj dĺžku konania o zápise prihláseného označenia do registra, ktoré prebieha od roku 2011 a počas ktorého sa prihlásené označenie kontinuálne používalo vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, v dôsledku čoho relevantná verejnosť dokáže identifikovať tieto tovary a služby ako pochádzajúce od prihlasovateľa. Týmto používaním teda podľa názoru prihlasovateľa došlo k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom predmetné označenie nemôže používať iný subjekt.

Záverom rozkladu prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že je majiteľom známkového radu, ktorý tvoria jednak ochranné známky č. 232510 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 232509 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“ zapísané v registri vedenom úradom, a jednak ochranné známky zapísané do registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky pod č. 329580 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“, č. 329579 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“, č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ a č. 339351 „MORAVSKÁ HRUŠKA“. V tejto súvislosti osobitne upozornil na slovnú ochrannú známku č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky po predložení dokladov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre nárokované tovary a služby zapísal do registra ochranných známk. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že prihlásené označenie nadobudlo na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby aj na území Slovenskej republiky, a teda relevantná verejnosť získala vedomosť, ktorá jej umožňuje rozlíšiť takto označené nárokované tovary a služby od tovarov a služieb iných osôb na trhu.

Na podporu svojich tvrdení o zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil spolu s rozkladom nasledovné doklady:

- výpisy z registra ochranných známk vedeného úradom týkajúce sa ochranných známk č. 232510 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 232509 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“,
- výpisy z registra ochranných známk vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúce sa ochranných známk č. 329580 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 329579 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“,
- výpisy z registra ochranných známk vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúce sa ochranných známk č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ (doplnený prehľadom položiek konania) a č. 339351 „MORAVSKÁ HRUŠKA“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ 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 „MORAVSKÁ 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 „MORAVSKÁ 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, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné pripomenúť, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známkov uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa zápis požaduje, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu obchodného pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o vylukový dôvod zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo údaje, ktoré poukazujú na niektorú z „vlastností“ tovarov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, mohli byť voľne používané všetkými subjektmi pôsobiacimi na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z titulu ich zápisu ako ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že 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“ nárokovaných tovarov alebo služieb.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, môže prihlasovateľ prekonať prostredníctvom preukázania 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 pritom označenie nadobudnúť len na základe takého používania, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Pri skúmaní, či prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výška 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 územie Slovenskej republiky.

V súvislosti so skúmaním vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako vo svojom rozhodnutí zn. POZ 1427-2011 II/128-2014 z 18. septembra 2014, 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“, ktorý je známou vinohradníckou a tiež ovocinárskou oblasťou, a český výraz „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. Na základe uvedeného možno uzavrieť, že slovné spojenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ z hľadiska jeho významu označuje liehovinu so slivkovým destilátom, resp. slivkovým extraktom, ktorá sa vyrába v regióne Moravy, prípadne sa vyrába zo surovín pochádzajúcich z danej zemepisnej oblasti.

Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ nárokované v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia je nevyhnutné skúmať aj vo vzťahu k službám „*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, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, č. spisu POZ 1427-2011, taktiež podaná. Tieto služby možno pritom považovať za také, ktoré bezprostredne súvisia s obchodovaním, reklamou a výrobou vymenovaných tovarov prihlásených v triede 33.

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ ako celok je vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 33, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením opisujúcim príchut' a zemepisný pôvod prihlásených tovarov, pretože relevantný spotrebiteľ bude toto označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať vo význame „alkoholické nápoje s príchut'ou 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 na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené 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.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade 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.

Pokiaľ ide o argument 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 nárokovaných tovarov a služieb, tento orgán rozhodujúci o rozklade považuje za účelový a zavádzajúci. Takýto výklad predmetnej zápisnej výluky nie je zo strany prihlasovateľa správny a opomína význam právnej normy obsiahnutej v tomto zákonnom ustanovení. Zámerom zákonodarcu totiž nebolo zamedziť len zápisu takých označení, ktoré pomenúvajú výlučne jednu vlastnosť nárokovaných tovarov alebo služieb (napr. len ich druh alebo len ich účel), ale aj tých, ktoré pozostávajú z kombinácie viacerých opisných údajov, pričom táto kombinácia ako celok poskytuje spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný význam, čo je aj prípad označenia „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ opisujúceho príchut' a zároveň zemepisný pôvod tovarov prihlásených v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Taktiež je potrebné opätovne zdôrazniť, že absolútny dôvod zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známk zakotvený 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 uvedených v prihláške ochrannej známky, napr. aj „príchut'“ ako je tomu v preskúmanom prípade. Uvedené vyplýva z formulácie časti predmetného ustanovenia „... alebo iných vlastností tovarov alebo služieb“.

K námietke prihlasovateľa, že prihlásené označenie môže individualizovať nárokované tovary a služby, pretože nejde o tovary patriace do triedy 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (t. j. čerstvé ovocie), a tak ho nie je možné extenzívne vykladať len ako označenie určujúce druh ovocia a jeho zemepisný pôvod, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Predovšetkým je potrebné poukázať na to, že záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach nebol zdôvodnený skutočnosťou, že prihlásené označenie opisuje druh nárokovaných tovarov (tzn. ovocie), ale tým, že priemernému spotrebiteľovi poskytuje priamu informáciu o ich príchuti. Ako už prvostupňový orgán a tiež orgán rozhodujúci o rozklade zhodne poznamenali, slovom „švestka“ sa na trhu neoznačuje len druh ovocia, ale aj druh liehoviny obsahujúcej slivkový destilát, resp. slivkový extrakt, pričom je zrejme, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie v spojitosti s nárokovanými tovarmi vnímať práve vo význame „liehovina so slivkovou príchut'ou z Moravy“. Zároveň predmetný výlukový dôvod umožňuje, ako už bolo vyššie uvedené, odmietnuť aj zápis takeého označenia, ktoré vyjadruje iné vlastnosti ako sú tie, ktoré explicitne vymenováva ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Berúc do úvahy uvedené je potrebné danú námietku prihlasovateľa odmietnuť ako neopodstatnenú.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu argumentoval tiež použitím analógie v oblasti známkového práva, ktorú podľa jeho názoru uplatnil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007, pričom konkrétne poukázal na ochranné známky č. 212980 „TATRANSKÁ HRUŠKA“, č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 237568 „VašeŠošovky“, č. 230288 „TATRANSKÁ DULA“, č. 229878 „Horúca hruška“, č. 232031 „TATRA RUM“ a tiež ochrannú známku č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ zapísanú v registri vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky.

Vo vzťahu k tvrdeniu prihlasovateľa ohľadom prípustnosti analógie v konaniach pred úradom orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a nárokovanými 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.

K jednotlivým ochranným známkam, ktoré v podanom rozklade vymenoval prihlasovateľ, možno uviesť nasledovné. Ochranná známka č. 212980 „TATRANSKÁ HRUŠKA“ bola prihlásená na zápis 1. apríla 2005 a zapísaná do registra 9. februára 2006 a ochranná známka č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“ bola prihlásená na zápis 5. apríla 2007 a zapísaná do registra 11. decembra 2007. Ide teda o ochranné známky, ktorých zápisná spôsobilosť bola posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných

známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2009, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Napriek tomu, že v prípade obidvoch týchto ochranných známk je predmetom ochrany slovné spojenie tvorené zemepisným údajom („TATRANSKÁ“, príp. „ANGLICKÁ“) a pomenovaním konkrétneho druhu tovaru („HRUŠKA“, resp. „BAGETA“), so zreteľom na povahu tovarov, pre ktoré sú zapísané (alkoholické a nealkoholické nápoje na báze čaju, sirupy, šľavy, resp. rýchle občerstvenie), nie je možné očakávať, že relevantný spotrebiteľ bude slovné spojenia „TATRANSKÁ HRUŠKA“ a „ANGLICKÁ BAGETA“ vo vzťahu k týmto tovarom bezprostredne vnímať ako opisné v tom zmysle, že ide o „hruškový nápoj z Tatier“ alebo „bagetu z Anglicka“. 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 tovary sa nevyznačujú osobitnými nárokmi na ich výrobu. Naproti tomu oblasť Moravy, ktorej názov je obsiahnutý v prihlásenom označení, je známym vinohradníckym a ovocinárskym regiónom, čo môže vo vedomí spotrebiteľa vyvolávať asociáciu s alkoholickými nápojmi, a preto je namietanie opisného charakteru prihláseného označenia opodstatnené. Uvedené posúdenie plne korešponduje aj s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej pri skúmaní zápisnej spôsobilosti zemepisných označení je potrebné určiť, či prihlásený zemepisný pojem označuje miesto, ktoré je v mysli relevantnej skupiny osôb v súčasnosti spojené s nárokovanými tovarmi alebo službami, alebo či je možné dôvodne predpokladať takéto spojenie v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 4. mája 1999, spojené veci C-108/97 a C-109/97, „Chiemsee“, bod 31). Vo vzťahu k ochranným známkam č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“ a č. 230288 „TATRANSKÁ DULA“ orgán rozhodujúci o rozklade zistil, že v rámci skúmania splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti predmetných označení úrad namietol existenciu prekážok brániacich ich zápisu do registra ochranných známk, konkrétne chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a opisný charakter, ktoré však boli na základe doložených dôkazových materiálov relevantným spôsobom prekonané.

Z uvedeného vyplýva, že správna úvaha úradu bola v čase prieskumu na splnenie zápisných podmienok označení „TATRANSKÁ HRUŠKA“, „ANGLICKÁ BAGETA“, „Daňový sprievodca“, „Lekárnický kongres“ a „TATRANSKÁ DULA“, a následne aj pri ich zápise do registra ochranných známk podmienená skutkovým stavom, ktorý, ako vyplýva z vyššie uvedeného, bol odlišný od skutkového stavu v rámci konania o prihláske ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011. Poukaz prihlasovateľa na predmetné ochranné známky je teda potrebné vo vzťahu k preskúvanému prípadu považovať za právne bezvýznamný.

Ako irelevantný je potrebné označiť taktiež poukaz prihlasovateľa na ochrannú známku č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ zapísanú v registri Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky. Táto, ako vyplýva z predloženého prehľadu položiek konania o jej zápise do registra, bola zapísaná až na základe preukázania nadobudnutia jej rozlišovacej spôsobilosti. Hoci predmetom ochrany tejto ochrannej známky je označenie zhodné s prihláseným označením a aj zoznam tovarov a služieb, pre ktoré bola zapísaná do registra ochranných známk, je takmer zhodný so zoznamom tovarov a služieb uvedeným v prihláske ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011, ďalšie skutočnosti ako sú najmä povaha dôkazových materiálov predložených v rámci konania o jej zápise, o ktorých úrad nemá žiadnu vedomosť, a ich väzba na územie Českej republiky majú za následok iný skutkový stav, a teda rozdielnosť rozhodovania je pochopiteľná. Navyše úrad pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Ďalej čo sa týka prihlasovateľom predloženého zoznamu zapísaných ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť, že samotné poukazovanie na skoršie zápisy ochranných známk nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Samotná existencia zápisu ochranných známk v registri nemôže vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť ako tomu bolo pri ochranných známkach č. č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“ a č. 230288 „TATRANSKÁ DULA“), a preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za dostatočný na prekonanie uplatnených zápisných výluk. Ak prihlasovateľ považoval zápisy predmetných ochranných známk za relevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, mal uviesť konkrétne argumenty, ktoré by odôvodňovali opodstatnenosť poukazania na ne a ktoré by zakladali predpoklad zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra.

Vo vzťahu k odkazu prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007, v ktorom tento v rámci súdneho prieskumu rozhodnutia úradu vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“ poukázal na analógiu s rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktoré sa týkalo prihlášky ochrannej známky č. 134539 „TUZEMÁK“, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v predmetnom rozhodnutí bolo konštatované, že je možné stotožniť sa s niektorými závermi, ku ktorým dospel Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky vo svojom rozhodnutí o zhodnom označení, resp., že tieto závery sú použiteľné aj na území Slovenskej republiky. Predmetný rozsudok však v žiadnom prípade nemožno interpretovať v tom zmysle, že úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení musí dospieť k rovnakým záverom, ku akým dospel v iných prípadoch, príp. k akým dospel iný známkový úrad. Odkazovanie na vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje pre účely skúmania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za bezpredmetné.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa o jeho známkovom rade, ktorý tvoria ochranné známky č. 232510 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 232509 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“ zapísané v registri vedenom úradom, a tiež ochranné známky zapísané do registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky pod č. 329580 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“, č. 329579 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“, č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ a č. 339351 „MORAVSKÁ HRUŠKA“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že samotná existencia známkového radu prihlasovateľa sama osebe bez predloženia ďalších relevantných dôkazových materiálov preukazujúcich prekonanie uplatnených absolútnych zápisných výluk v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nemôže viesť k zápisu prihláseného označenia do registra. Tento argument prihlasovateľa je preto potrebné odmietnuť ako právne irelevantný.

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 prihliadnuť 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 nárokovým 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.

V rámci prvostupňového konania, výsledkom ktorého bolo rozhodnutie zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014, ktoré bolo následne rozhodnutím predsedu úradu zn. POZ 1427-2011 II/128-2014 z 18. septembra 2014 zrušené, prihlasovateľ predložil nasledovné doklady, ktoré podľa jeho názoru preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia:

- 165 kusov faktúr z obdobia od 4. januára 2007 do 19. decembra 2011 vystavených prihlasovateľom pre spoločnosť RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. (príloha č. 1),
- 9 kusov faktúr z obdobia od 7. októbra 2010 do 29. novembra 2011 vystavených prihlasovateľom pre spoločnosť Travel Retail Slovakia TRS, s. r. o. (príloha č. 2),
- faktúru č. 1080009211 z 10. mája 2011 doplnenú akciovým letákom s názvom „COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY“ – akcia platí od 12. apríla do 26. apríla 2011 a faktúru



- č. 1080017811 z 10. augusta 2011 doplnenú akciovým letákom s názvom „COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY, TEMPO SUPERMARKET“ – akcia platí od 13. júla do 26. júla 2011 (príloha č. 3),
- 23 kusov faktúr z obdobia od 14. februára 2007 do 14. novembra 2011 vystavených rôznymi subjektmi (DOZSA, spol. s r. o., AHOLD Retail Slovakia, k. s., ITALMARKET SLOVAKIA, a. s., IMKON DISTRIBUTION, a. s., KON-RAD, spol. s r. o., Heineken Slovensko, ROKO, s. r. o., MARGES Košice, s. r. o., Matej D., PIVOVARY TOPVAR) pre spoločnosť RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o., doplnených akciovými letákmi (príloha č. 4).

Spolu s rozkladom podaným proti zrušenému rozhodnutiu zn. POZ 1427-2011/Z-43-2014 z 24. januára 2014 predložil nasledovné dôkazové materiály:

- 161 kusov faktúr z obdobia od 4. januára 2007 do 13. decembra 2011 vystavených prihlasovateľom pre spoločnosť RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. (príloha č. 5),
- 14 kusov faktúr z obdobia od 14. apríla 2010 do 29. novembra 2011 vystavených prihlasovateľom pre spoločnosť Travel Retail Slovakia TRS, s. r. o. (príloha č. 6),
- faktúru č. 1080009211 z 10. mája 2011 doplnenú akciovým letákom s názvom „COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY“ – akcia platí od 12. apríla do 26. apríla 2011 a faktúru č. 1080017811 z 10. augusta 2011 doplnenú akciovým letákom s názvom „COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY, TEMPO SUPERMARKET“ – akcia platí od 13. júla do 26. júla 2011 (príloha č. 7),
- 24 kusov faktúr z obdobia od 14. februára 2007 do 14. novembra 2011 vystavených rôznymi subjektmi (DOZSA, spol. s r. o., AHOLD Retail Slovakia, k. s., ITALMARKET SLOVAKIA, a. s., IMKON DISTRIBUTION, a. s., KON-RAD, spol. s r. o., Heineken Slovensko, ROKO, s. r. o., MARGES Košice, s. r. o., Matej D., PIVOVARY TOPVAR, Peter S., Podolíneček) pre spoločnosť RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o., doplnených akciovými letákmi (príloha č. 8).

Napokon k rozkladu podanému proti prvostupňovému rozhodnutiu prihlasovateľ doložil:

- výpisy z registra ochranných známkov vedeného úradom týkajúce sa ochranných známkov č. 232510 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 232509 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“,
- výpisy z registra ochranných známkov vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúce sa ochranných známkov č. 329580 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 329579 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“,
- výpisy z registra ochranných známkov vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúce sa ochranných známkov č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ (doplnený prehľadom položiek konania) a č. 339351 „MORAVSKÁ HRUŠKA“.

Prvostupňový orgán na základe vyhodnotenia dokladov označených ako príloha č. 1 až 8 dospel k záveru, že prihlasovateľ nárokované tovary a služby neuvádzal na trh pod slovným označením „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, ale pod kombinovaným označením v podobe etikety, ktorá okrem uvedeného slovného prvku obsahovala aj ďalšie slovné prvky „JELÍNEK“, resp. „R. Jelínek“ a výrazný obrazový prvok sliviek. Prihlasovateľ teda prostredníctvom predložených dôkazových materiálov podľa názoru prvostupňového orgánu preukázal používanie označenia, ktoré je odlišné od prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade pristúpil k opätovnému preskúmaniu prihlasovateľom predložených preukazných materiálov a zistil, že doklady predložené v pôvodnom prvostupňovom konaní a v konaní o rozklade podanom proti rozhodnutiu vydanému v tomto konaní sa z veľkej časti prekrývajú, pričom odlišnosti medzi nimi existujú len v počte faktúr a sú zanedbateľné.

Zo skupiny dôkazov označených ako príloha č. 1 a 5, ktoré predstavujú faktúry vystavené prihlasovateľom jeho dcérskej spoločnosti RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o., je okrem iného zjavné, že prihlasovateľ za obdobie od 4. januára 2007 do 19. decembra 2011 dodal svojej dcérskej spoločnosti tovary vo faktúrach označené ako „MORAVSKÁ ŠVESTKA 0.500L 40.0%“, „MORAVSKÁ ŠVESTKA 1L 40%“, „MORAVSKÁ ŠVESTKA ZLATÁ 0.5L 40%“, resp. „MORAVSKÁ ŠVESTKA ZLATÁ 1L 40%“ v celkovom objeme okolo 263 000 kusov (z toho približne 32 000 kusov bolo dodaných po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011), čo nekorešponduje s údajom, ku ktorému dospel prihlasovateľ v podanom rozklade, kde konštatoval dodanie približne pol milióna kusov svojich tovarov.

Podľa faktúr označených ako príloha č. 2 a 6 prihlasovateľ v období od 14. apríla 2010 do 29. novembra 2011 dodal spoločnosti Travel Retail Slovakia TRS, s. r. o. tovary vo faktúrach označené slovným spojením „MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L“ v celkovom množstve okolo 2 056 kusov (z toho 400 kusov bolo dodaných po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011).

Doklady označené ako príloha č. 3 a 7 predstavujú faktúry vystavené spoločnosťou KON-RAD, spol. s r. o. dcérskej spoločnosti prihlasovateľa RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s. r. o. za zabezpečenie skladových priestorov na účely ďalšej distribúcie tovarov prihlasovateľa. Uvedené faktúry sú doplnené akciovými letákmi obchodných reťazcov COOP JEDNOTA, COOP JEDNOTA Nové Zámky a TEMPO SUPERMARKET z apríla a júla roku 2011, ktoré obsahujú akciovú ponuku rôznych tovarov, okrem iných aj alkoholických nápojov označených etiketami „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“.

Z faktúr označených ako príloha č. 4 a 8 vyplýva, že tieto boli vystavené v období od 14. februára 2007 do 14. novembra 2011 rôznymi subjektmi za letákové, promočné a propagačné akcie na podporu predaja tovarov prihlasovateľa v rôznych prevádzkach na Slovensku. K predmetným faktúram boli priložené aj výtlačky akciových letákov, ktoré však v prevažnej väčšine nie sú datované a nie je z nich zrejma ani iná súvislosť s predloženými faktúrami. Napriek tomu tieto letáky preukazujú označovanie tovarov ponúkaných prihlasovateľom pod etiketou, ktorá okrem slovného prvku „MORAVSKÁ Švestka“ obsahuje aj obrazový prvok v podobe sliviek a tiež výrazný údaj „R. JELÍNEK“ v štylizovanom písme.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály predložené spoločne s rozkladom proti prvostupňovému rozhodnutiu, tieto predstavujú jednak výpisy z registra ochranných znáмок vedeného úradom, ktoré sa týkajú ochranných znáмок č. 232510 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ a č. 232509 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“, a jednak výpisy z registra ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky týkajúce sa ochranných znáмок č. 329580 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“, č. 329579 „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Hruška“, č. 314228 „MORAVSKÁ ŠVESTKA a č. 339351 „MORAVSKÁ HRUŠKA“.

Na základe zhodnotenia vyššie vymenovaných preukazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek skutočnosti, že tieto dokazujú dodanie veľkého množstva tovarov prihlasovateľa na územie Slovenskej republiky v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011 (prílohy č. 1, 5, 2 a 6), z obsahu spisu je nesporné, že prihlasovateľ tieto tovary neuvádza na trh označené výlučne slovným spojením „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, ale pod etiketou tvorenou grafickým vyobrazením sliviek doplneným slovným údajom „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ (prílohy č. 3, 7, 4 a 8). Z uvedeného dôvodu je poukazovanie prihlasovateľa na množstvo ním dodaných tovarov bezpredmetné, keďže tieto spotrebiteľ na trhu identifikuje na základe etikety tvorenej vyššie opísaným kombinovaným označením. Záver prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ nepreukázal používanie prihláseného označenia vo výlučne slovnej podobe, je preto potrebné považovať za správny, keďže ako je z vyššie uvedeného zrejme, bolo osvedčené používanie označenia iného druhu a charakteru. Na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je pritom okrem iného nevyhnutné preukázať používanie označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis.

Tvrdenia prihlasovateľa, že slovný prvok „R. JELÍNEK“ slúži na zaujatie spotrebiteľa a nie na označenie tovaru a že obrazový prvok sliviek má podporiť predaj jeho tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za zavádzajúce, keďže práve kombinácia týchto prvkov umožňuje spotrebiteľovi odlišiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Dôkazom tejto skutočnosti je zápis kombinovaného označenia „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“ ako ochrannej známky do registra vedeného úradom, kde rozlišovaciu spôsobilosť tomuto označeniu dodala práve kombinácia spomínaných prvkov.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že úrad by mal zohľadniť aj doklady datované po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1427-2011, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zákon o ochranných známkach v ustanovení § 5 ods. 2 vylučuje možnosť prihliadať na dôkazy, ktoré sa netýkajú používania označenia v období pred podaním prihlášky ochrannej známky. Navyše tieto neskôr datované doklady stále odkazujú na tovary, ktoré prihlasovateľ v skutočnosti označuje etiketou s kombinovaným označením „R. JELÍNEK MORAVSKÁ Švestka“.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu tiež uviedol, že v praxi sa vyžaduje, aby tovary boli označené slovným označením spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami tvoriacimi jednotnú etiketu na obale tovaru, pretože inak by nemohli byť zapísané slovné ochranné známky č. 204215 „KOFOLA“ alebo č. 166284 „COCA-COLA LIGHT“. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje uvedenú argumentáciu za účelovú, pretože pri uvedených ochranných známkach sa neskúmalo ich používanie na účely preukázania nadobudnutia ich rozlišovacej spôsobilosti. Tieto označenia pri skúmaní ich spôsobilosti na zápis do registra ochranných znáмок disponovali dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, a preto nebol daný dôvod na odmietnutie ich zápisu, resp. na

vyžadovanie dokladov o ich používaní. Naproti tomu v preskúmanom prípade je situácia diametrálne odlišná, keďže prihlásené označenie už v čase podania prihlášky ochrannej známky nespĺňalo podmienku rozlišovacej spôsobilosti. Bolo teda na prihlasovateľovi, aby prostredníctvom preukazných materiálov prekonal namietané zápisné výluky a relevantným spôsobom preukázal, že označenie „MORAVSKÁ ŠVESTKA“ nadobudlo na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované tovary a služby v takej forme a podobe, v akej bolo prihlásené na zápis, t. j. ako slovné označenie. Ako je však z vyššie uvedeného zrejmé, prihlasovateľ toto dôkazné bremeno neunesol a rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia získanú na základe jeho používania neosvedčil tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k posúdeniu prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov záverom konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal naplnenie podmienok v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a preto považuje za dôvodné zotrvať na názore o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu existencie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona. Prvostupňový orgán tak rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „MORAVSKÁ ŠVESTKA“, č. spisu POZ 1427-2011, zamietol.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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:

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica