



Banská Bystrica 22. decembra 2016
POZ 1959-2015 II/125-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. apríla 2016 prihlasovateľom Pivovar Steiger, a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne, 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 1959-2015/Z-119-2016 z 30. marca 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „HELIUM BEER“, č. spisu POZ 1959-2015, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 1959-2015/Z-119-2016 z 30. marca 2016 mení takto:

prihláška ochrannej známky „HELIUM BEER“, č. spisu POZ 1959-2015, sa zamietá podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1959-2015/Z-119-2016 z 30. marca 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „HELIUM BEER“, č. spisu POZ 1959-2015 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k pivu v triede 32 ani k súvisiacim službám obchodnej a reklamnej povahy v triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené údajmi, ktoré relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytujú informáciu o tom, že ide o pivo, pri konzumácii ktorého dôjde u spotrebiteľa ku krátkodobému výraznému stenčeniu hlasu, teda k javu, ktorý u človeka spôsobuje plyn „hélium“ pri jeho vdýchnutí. Ide pritom o všeobecne známu vlastnosť tohto chemického prvku. Na základe prihláseného označenia spotrebiteľská verejnosť nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a súvisiacich služieb. To znamená, že prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb a plniť tak základnú funkciu ochrannej známky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 30. októbra 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Prvostupňový orgán prihlasovateľa s náležitým odôvodnením informoval, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k časti nárokových tovarov a služieb v triedach 32 a 35 rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zároveň ide o označenie, ktoré je vo vzťahu k časti nárokových tovarov a služieb v triedach 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona spôsobilé

klamať spotrebiteľskú verejnosť o ich povahe. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 8. februára 2016, požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb, čím podľa prvostupňového orgánu prekonal zápisnú prekážku podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, avšak k námietke týkajúcej sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu ku zvyšným tovarom a službám sa ani v predĺženej lehote do 6. marca 2016 nevyjadril, na základe čoho prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu rozhodnutia o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom označil tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihláseného označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, za zavádzajúce. Prihlásené označenie by podľa neho bolo opisné iba v prípade, ak by išlo o označenie „héliové pivo“ alebo „pivo s héliom“. Prihlasovateľ označil prihlásené označenie za jedinečné, pozostávajúce z viacerých prvkov, ktorých usporiadanie mu pridáva jedinečný charakter.

Prihlasovateľ sa ďalej venoval tvrdeniu prvostupňového orgánu, podľa ktorého prihlásené označenie vyjadruje vlastnosť tovaru – piva, konkrétne, že po jeho konzumácii dôjde u spotrebiteľa ku krátkodobému výraznému stenčeniu hlasu, teda k javu, ktorý u človeka spôsobuje plyn hélium pri jeho vdýchnutí. V tejto súvislosti predložil výpis z viacerých slovníkov, vrátane slovníka slovenského jazyka alebo slovníka cudzích slov, a tiež z internetovej encyklopédie Wikipédia, týkajúci sa významu slova „hélium“, avšak v žiadnom z týchto zdrojov sa uvedený jav nespomína. Z tohto dôvodu označil tvrdenie prvostupňového orgánu za tendenčné a účelovo vymyslené.

Prihlasovateľ poukázal na to, že použitie slovného prvku „HELIUM“ pre tovar – pivo, ktorý je úplne odlišný od samotného hélia, je akceptovateľné. V tejto súvislosti uviedol podľa neho podobné príklady známych ochranných známk, konkrétne ochrannú známku „APPLE“ (jablko) zapísanú pre počítače a elektroniku, „ORANGE“ (pomaranč) pre telekomunikačné služby či „MUSTANG“ (divoký kôň) pre automobily.

Ďalej argumentoval tým, že úrad v decembri 2013 zapísal do registra ochrannú známku č. 236309 „Elektronický strážca“ pre tovary a služby v triedach 9 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb týkajúce sa bezpečnosti, pričom zdôraznil, že ide o jasne opisné označenie. Podľa prihlasovateľa je nelogické a neobjektívne, ak správny orgán v skutkovo zhodnej veci (z hľadiska predmetu posudzovania a kritérií) podá inú odpoveď. V tejto súvislosti spomenul aj ochranné známky č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 237568 „VašeŠošovky“, č. 214093 „TECHNIK“, č. 241005 „VESELÉ VÍNO“ a č. 235085 „BAČOVA ŠKOLA“, ktoré úrad akceptoval a ktoré podľa jeho názoru rovnako nemali byť zapísané. Prihlasovateľ poukázal na to, že v prípade uvedených ochranných známk ide o slovné označenia, ktoré majú presný význam v slovenskom jazyku, sú jasne definovateľné bez použitia slovníka a sú v priamom súvisi so zapísanými tovarmi a službami.

Na záver uviedol, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a tiež, že mu nie je známe, že by iná právnická alebo fyzická osoba takéto označenie používala pre nárokováné tovary alebo služby.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlásené označenie 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona 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. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Prihláška slovnej ochrannej známky „HELIUM BEER“, č. spisu POZ 1959-2015, bola podaná 24. septembra 2015 prihlasovateľom Pivovar Steiger, a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne. Prihlasovateľ svojím vyjadrením doručeným úradu 8. februára 2016 zúžil zoznam tovarov a služieb o tovary „*nealkoholické nápoje*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje okrem piva; víno*“ v triede 33, takže predmetná prihláška zostala v konaní pre tovary „*pivo*“ v triede 32 a služby „*maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi a s nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi a s nealkoholickými nápojmi; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; obchodný manažment; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené pokiaľ ide o posúdenie otázky existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) 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 odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné 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. 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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná vylúka 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. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení 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.

Zápisná prekážka upravená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach predstavuje typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok, keďže práve prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti prípadnej snahe prihlasovateľov uvádzať v ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách a dosiahnuť tým pre ne lepší odbyt. Zároveň sa však klamlivosť prihláseného označenia posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, a preto nie je dôležitý úmysel prihlasovateľa, tzn. či chcel alebo nechcel klamať alebo uvádzať do omylu.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami „HELIUM BEER“ napísanými v bežnom písme. Uvedené prvky majú v preklade z anglického do slovenského jazyka nasledovný význam. Slovo „HELIUM“ pomenúva chemický prvok, plyn „hélium“ a slovo „BEER“ znamená „pivo“ (www.macmillandictionary.com). Prihlásené označenie teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade poskytuje spotrebiteľovi jednoznačnú, zrozumiteľnú a jasnú informáciu, že pod takýmto označením môže očakávať „héliové pivo“ (a súvisiace obchodné a propagačné služby). Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti podotýka, že relevantný okruh spotrebiteľov tvorí s ohľadom na povahu nárokovaných tovarov široká spotrebiteľská verejnosť a táto, keďže ide o slová bežnej slovnej zásoby anglického jazyka, bude uvedeným anglickým slovám rozumieť práve v tomto význame.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že prihlásené označenie by bolo možné považovať za opisné iba v prípade, ak by išlo o označenie „héliové pivo“ alebo „pivo s héliom“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení obsahujúcich cudzojazyčné slová tvoriace najmä základnú slovnú zásobu alebo predstavujúce skratky (predovšetkým vo svetových jazykoch) úrad postupuje s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov Slovenska, súvisiacu so stále viac sa prehľbujúcimi vzťahmi so zahraničím, ako aj s členstvom v Európskej únii, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Anglický jazyk patrí medzi najpoužívanejšie svetové jazyky a slovo „BEER“ určite nie je konzumentom piva neznáme. Pokiaľ ide o slovný prvok „HELIUM“, toto sa od slovenskej verzie v podstate nelíši, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie bude pre priemerného spotrebiteľa, ktorému sú nárokované tovary a služby určené, zrozumiteľné práve vo vyššie uvedenom význame. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že prihlásené označenie je svojím usporiadaním jedinečné. Prihlásené označenie je tvorené z dvoch bežných, plnovýznamových slov, ktoré v uvedenom poradí dávajú jasný a jednoznačný zmysel.

Prihlasovateľ ďalej odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že prihlásené označenie opisuje vlastnosť nárokovaných tovarov – piva, konkrétne, že po jeho požití dôjde u spotrebiteľa ku krátkodobému stenčeniu hlasu, s odôvodnením, že žiadny z ním predložených zdrojov (slovníky ani wikipédia) takúto vlastnosť hélia neuvádza. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že tvrdenie prvostupňového orgánu je plne dôvodné, keďže spomínaná vlastnosť hélia je všeobecne známa, a to najmä v zábavnom kontexte. Prihlasovateľom uvedené zdroje túto jeho vlastnosť nespomínajú zrejme z dôvodu, že neexistuje jej využiteľnosť v priemysle ani medicíne. V preskúvanom prípade je pri posúdení zápisnej spôsobilosti rozhodujúca skutočnosť, že prihlásené označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré poukazujú na to, že vlastnosti všeobecne známe v spojitosti s héliom (dočasné stenčenie hlasu po jeho vdýchnutí) sa prejavia po požití piva „HELIUM BEER“, čo znamená, že prihlásené označenie poukazuje na druh a vlastnosti takto označených tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, v ktorom prirovnal prihlásené označenie k ochranným známkam „APPLE“, „ORANGE“ či „MUSTANG“. Tieto sú na rozdiel od prihláseného označenia zapísané pre tovary a služby (počítače, telekomunikačné služby, automobily), ktoré nemajú s významom uvedených slov nič spoločné. Prihlásené označenie „HELIUM BEER“ na to, aby bolo opisné, nemusí byť nárokované pre „hélium“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako to mylne tvrdil prihlasovateľ. Slovný prvok „HELIUM“ je totiž v prihlásenom označení v pozícii prídavného

mena, a preto tvorí spolu so slovom „BEER“ zmysluplný celok vo význame „héliové pivo“, čo predstavuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom – pivu (a súvisiacim službám) opisný údaj bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že žiadny iný subjekt na území Slovenskej republiky doposiaľ prihlásené označenie na označovanie nárokováných tovarov a služieb nepoužíval, je potrebné uviesť, že to neznamena, že takéto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne, t. j. spôsobilé odlišiť takto označené tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní. Z tohto dôvodu považuje orgán rozhodujúci o rozklade uvedený argument prihlasovateľa za irelevantný.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je ako celok bez rozlišovacej spôsobilosti a tvoria ho výlučne údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na určenie druhu a ďalších vlastností nárokováných tovarov v triede 32 a súvisiacich obchodných a propagačných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Takéto označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu poukázal na ochranné známky, ktoré podľa jeho názoru majú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám rovnaký charakter ako prihlásené označenie k nárokovánemu zoznamu tovarov a služieb a napriek tomu boli zapísané do registra ochranných známok. K tomuto argumentu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu a v prvostupňovom rozhodnutí funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných známok nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis, malo byť zapísané ako ochranná známka. Samotný zápis ochranných známok v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pokiaľ ide o ochranné známky č. 236309 „Elektronický strážca“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 214093 „TECHNIK“ a č. 241005 „VESELÉ VÍNO“, v rámci skúmania splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti predmetných označení úrad namietol existenciu prekážok brániacich ich zápisu do registra ochranných známok, konkrétne chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a opisný charakter, ktoré však boli na základe vyjadrenia prihlasovateľa a doložených dôkazových materiálov prekonané. Čo sa týka ochrannej známky č. 237568 „VašeŠošovky“, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že úrad začal 20. novembra 2015 v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach konanie o vyhlásení tejto ochrannej známky za neplatnú z vlastného podnetu práve z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Pokiaľ ide o označenie „BAČOVA ŠKOLA“, ktoré je zapísané ako ochranná známka č. 235085, toto taktiež nemožno považovať za analogické prihlásenému označeniu, nakoľko má určitú, aj keď nízku rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá postačovala na to, aby bolo dané označenie zaregistrované. Vo vzťahu k službám výchovy a vzdelávania v oblasti pastierstva, organizovania prázdninových táborov pre deti, organizácie práce a spôsobu života na salašoch má dané spojenie určitú dávku fantazijnosti, keďže nejde o školu pre bačov, ale pre širokú verejnosť a rovnako nejde o vzdelávanie alebo školu, ktorú by založil a viedol bača. Zápis tejto ochrannej známky preto nepredstavuje relevantný argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Pokiaľ ide o ochrannú známku č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, ktorá bola prihlásená na zápis 5. apríla 2007 a zapísaná do registra 11. decembra 2007, je potrebné uviesť, že odlišnosť skutkového stavu v prípade predmetnej ochrannej známky vyplýva aj zo skutočnosti, že nie je možné očakávať, že relevantný

spotrebiteľ by slovné spojenie „ANGLICKÁ BAGETA“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom (jedlá rýchleho občerstvenia) bezprostredne vnímal ako opisné v tom zmysle, že ide o „bagnetu z Anglicka“, nakoľko zemepisné miesto „Anglicko“ nie je 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň uvádza, že hoci prvostupňový orgán v priebehu konania prihlasovateľa správou týkajúcou sa výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti upozornil, že prihlásené označenie je spôsobilé klamať verejnosť o povahe časti nárokovaných tovarov a služieb, v reakcii na čo prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu nárokovaných tovarov a služieb, toto zúženie v rozsahu, v akom bolo vykonané, nemožno považovať za dostatočné na prekonanie vznesenej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie, ktoré okrem iného tvorí aj údaj o druhu tovaru – piva, je vo vzťahu k službám „*odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naďalej spôsobilé klamať verejnosť o ich povahe, nakoľko spotrebiteľia budú pod prihláseným označením očakávať služby spojené s pivom, nie s vínom.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel správne k záveru, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „HELIUM BEER“, č. spisu POZ 1959-2015, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že v preskúmanom prípade je naplnená aj zápisná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, a to vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie poukazuje na druh a vlastnosti tovarov a súvisiacich služieb, vo vzťahu ku ktorým sa zápis požaduje. Opisnosť prihláseného označenia bola zohľadnená aj prvostupňovým orgánom v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, a preto orgán rozhodujúci o rozklade mení len výrok tohto rozhodnutia pridaním ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Zároveň je prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám „*odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spôsobilé klamať verejnosť o ich povahe, a preto sa pri zamietnutí prihláseného označenia uplatní aj ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. Celkový záver o zápisnej nespôsobilosti označenia „HELIUM BEER“ sa ale týmto nemení, a preto bolo dôvodné predmetnú prihlášku ochrannej známky zamietnuť.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica