



Banská Bystrica 18. júla 2016  
POZ 464-2014 II/67-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 8. januára 2016 prihlasovateľom VÍNO Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok (po zmene mena v obchodnom registri: VINUM NOVUM, s. r. o.), 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 464-2014/Z-519-2015 z 30. novembra 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „VÍNO PEZINOK“, č. spisu POZ 464-2014, 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), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 464-2014/Z-519-2015 z 30. novembra 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 464-2014/Z-519-2015 z 30. novembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) tohto zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „VÍNO PEZINOK“, č. spisu POZ 464-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby v triedach 16, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie „VÍNO PEZINOK“ ako celok nemá vo vzťahu k „vínu“, pre ktoré má byť v triede 33 zapísané ako ochranná známka, ako ani k súvisiacim tovarom a službám v triede 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pričom opisuje ich druh a zemepisný pôvod. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „VÍNO“ je pomenovaním pre nápoj z vylišovaných a vykvasených plodov, najčastejšie z hrozna a slovo „PEZINOK“ je zemepisným názvom okresného mesta na juhozápade Slovenska v Bratislavskom kraji (In.: SLEX99, encyklopédia Wikipédia). Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že v prípade prihláseného označenia ide o kombináciu zemepisného údaja „PEZINOK“ a pomenovania konkrétneho druhu nápoja „VÍNO“, ktoré nie je spôsobilé odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, a teda plniť rozlišovaciu funkciu ochrannej známky. Prvostupňový orgán zastával názor, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať len ako jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary pochádzajú z mesta Pezinok, prípadne z jeho okolia. Predmetné označenie je preto označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré môže používať každý subjekt z danej zemepisnej lokality na označovanie svojich výrobkov a služieb, a tak sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Za účelom prekonania zápisných výluk konštatovaných v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia predložil dôkazové materiály, ktoré podľa neho preukázali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona. Na základe

zhodnotenia predmetných dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí zároveň konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých nápojov*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje (okrem piva); likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb môže klamať spotrebiteľa ohľadne ich povahy. Klamlivosť prihláseného označenia odôvodnil tým, že nakoľko prihlásené označenie obsahuje slovný prvok „VÍNO“, ktorý má podstatný význam pre opis povahy nárokováných tovarov a je prihlásené okrem iného aj pre „*nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých nápojov*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje (okrem piva); likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, je zrejmé, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadom povahy takto označovaných tovarov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu zo 4. júna 2014 a z 27. augusta 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich odpovediach doručených úradu 11. augusta 2014 a 3. marca 2015 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správach úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona o ochranných známkach vykonaným prvostupňovým orgánom, ako ani s posúdením predložených dôkazových materiálov, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že prihlásené označenie neopisuje nárokové tovary a služby, ako by to bolo možné tvrdiť napríklad pri označeniach „pezinské víno“/„víno z Pezinka“. Ďalej pripomenul, že prihlásené označenie predstavuje názov spoločnosti prihlasovateľa, ktorý toto označenie používa od 14. januára 2012, t. j. používal ho aj v období, ktoré predchádzalo podaniu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 464-2014.

Rovnako za nedôvodné považoval prihlasovateľ tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie môže klamať spotrebiteľa ohľadne povahy tovarov nárokováných pre prihlásené označenie v triedach 16 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K uvedenému doplnil, že je bežné, keď majitelia ochranných známk majú tieto zapísané pre tovary a služby, ktoré majú priamy súvis s predmetom ich podnikania.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu sa prihlasovateľ zaoberal predchádzajúcou praxou úradu týkajúcou sa ochranných známk, ktoré sú zapísané v registri ochranných známk a ktoré sú podľa jeho názoru analogické s prihláseným označením, pretože ide tiež o slovné označenia, ktoré majú presný význam v slovenskom jazyku a majú priamy súvis so zapísanými tovarmi a službami. Prihlasovateľ v danej súvislosti poukázal na ochranné známky č. 236477 „Hospodárske noviny“, č. 215997 „ŽUPNÉ NOVINY“, č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 214093 „TECHNIK“, č. 236309 „Elektronický strážca“, č. 235085 „BAČOVA ŠKOLA“ a č. 237568 „VašeŠošovky“. V súvislosti s ochrannou známkou č. 235085 „BAČOVA ŠKOLA“ uviedol, že ide o ochrannú známku zapísanú pre služby „*výchova a vzdelávanie - pastierstvo*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom jej znenie poskytuje spotrebiteľovi priamu informáciu, že ide o „školu kde vyučuje bača“. Pri slovnej ochrannej známke č. 237568 „VašeŠošovky“ zapísanej pre „*kontaktné šošovky*“ v triede 9 a „*služby optikov*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je zrejmé, že ide o „vám patriace šošovky“. Zrejmu opisnosť je podľa prihlasovateľa možné konštatovať aj v prípade slovnej ochrannej známky č. 236309 „Elektronický strážca“, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre služby

„bezpečnostné služby na ochranu osôb, monitorovanie pohybu osôb, monitorovanie lokalizačných, poplašných a bezpečnostných zariadení“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ následne spochybnil posúdenie predložených dôkazov vykonané prvostupňovým orgánom. Zároveň zotrval na názore, že ním predložené doklady preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. V tejto súvislosti doplnil, že z predložených dokladov vyplynulo, že v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 464-2014 bol jediným používateľom prihláseného označenia „VÍNO PEZINOK“ len prihlasovateľ.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a pokračoval v konaní o prihláške ochrannej známky „VÍNO PEZINOK“, č. spisu POZ 464-2014.

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 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 účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona 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 „VÍNO PEZINOK“, č. spisu POZ 464-2014, bola podaná 14. marca 2014 prihlasovateľom VÍNO Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, pre tovary „*baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar);*

*obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“ v triede 16, „nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých nápojov“ v triede 32, „vino; alkoholické nápoje (okrem piva); likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje“ v triede 33 a služby „sprostredkovanie obchodu s tovarom; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; reklamné služby; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných zvukovo-obrazových záznamov; aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie reklamných periodických a reklamných neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných periodických a reklamných neperiodických publikácií; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „VÍNO PEZINOK“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona o ochranných známkach, ako aj posúdenie prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Čo sa týka preskúmania dôvodov prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje 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 výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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

posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pokiaľ ide zápisnú výluku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, je potrebné uviesť, že prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti snahe prihlasovateľov uvádzať na ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách a dosiahnuť tým pre ne lepší odbyt. Klamlivosť označenia o povahe alebo kvalite prihlásených tovarov alebo služieb môžeme konštatovať v prípadoch, ak označenie obsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate tovaru alebo služby, o ich vlastnostiach či zložení. S klamlivosťou označenia o zemepisnom pôvode sa zas môžeme stretnúť v prípadoch, keď označenie obsahuje taký zemepisný údaj, ktorý nemôže zodpovedať skutočnému pôvodu tovarov alebo služieb. Klamlivosť prihláseného označenia sa posudzuje len z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať. Nie je teda dôležitý úmysel prihlasovateľa, ako bude ochrannú známku používať.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „VÍNO PEZINOK“ napísaným štandardným typom písma s použitím veľkých písmen bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako slovné spojenie, ktorému rozumie, keďže slovo „VÍNO“ znamená „nápoj z vylisovaných a vykvasených plodov, najčastejšie z hrozna“ a slovo „PEZINOK“ spotrebiteľ vníma vo význame zemepisného názvu okresného mesta na juhozápade Slovenska v Bratislavskom kraji (In.: SLEX99, encyklopédia Wikipédia). S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „VÍNO PEZINOK“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „pezinské víno“, resp. „víno pochádzajúce z Pezinka“.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že oblasť Pezinka a jeho okolie predstavuje známe centrum Malokarpatského vinohradníckeho regiónu s bohatou históriou a tradíciou pestovania a spracovania viniča, resp. výroby vína. Pre Pezinko a jeho okolie sú typickí nielen veľkí výrobcovia vína v podobe vinárskych podnikov, ale aj malé rodinné vinárstva či vinári jednotlivci, ktorí umenie výroby vína dedia z otca na syna.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príslušný spotrebiteľ nárokováných tovarov „víno“ v triede 33, všetkých tovarov v triede 16 a tiež nárokováných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich povahu predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi tovarov a služieb, ale aj odborná verejnosť zameraná na obchod, propagáciu, reklamu, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „VÍNO PEZINOK“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o druhu („víno“) a zemepisnom pôvode (Pezinok) takto označených tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že takto označené tovary a služby buď priamo predstavujú „víno z Pezinka“ alebo sa ho týkajú, resp. s ním súvisia. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré môže používať každý subjekt z danej zemepisnej lokality (Pezinok) na označovanie vína a s ním súvisiacich tovarov a služieb, na základe čoho je zrejmé, že sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom „víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením opisným. Uvedené konštatovanie je dôvodné s ohľadom na to, že prihlásené označenie vo vzťahu k predmetným tovarom poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o ich druhu a zemepisnom pôvode, t. j., že ide o „víno pochádzajúce z Pezinka“.

Pokiaľ ide o tovary nárokované prihlasovateľom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že na trhu s alkoholickými nápojmi, a teda aj na trhu s vínom sú tovary ako „baliaci papier; plastové bublinové fólie (na balenie); etikety okrem textilných; kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; obaly (papiernický tovar); predmety z kartónu; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“ bežne používané ako tzv. doplnkový tovar určený na balenie, príp. prepravu a skladovanie vína. Zároveň tovary ako „prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály“ sú používané pri reklame a propagácii vína. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie na nárokových tovaroch „baliaci papier; plastové bublinové fólie (na balenie); etikety okrem textilných; kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; obaly (papiernický tovar); predmety z kartónu; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude spotrebiteľ vnímať len ako informáciu, že ide o tovary súvisiace s „vínom pochádzajúcim z Pezinka“. Čo sa týka ostatných tovarov „blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; časopisy (periodiká); fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; grafické reprodukcie; umelecké litografie“ nárokových v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k nim odkazuje na obsah a zameranie týchto tovarov, ktorým je „víno pochádzajúce z Pezinka“, resp. uvedené tovary je dôvodné považovať za súvisiace s tovarmi „víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisným.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie vo vzťahu k službám „odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva; reklamné služby; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú a priamu informáciu, čoho sa predmetné služby týkajú. Rovnaké konštatovanie je na mieste aj vo vzťahu k ostatným službám „sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamné služby; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; tvorba reklamných zvukovo-obrazových záznamov; aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie reklamných periodických a reklamných neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných periodických a reklamných neperiodických publikácií; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nakoľko tiež ide len o priamu informáciu, že tieto služby (súhrne služby obchodu, reklamy a propagácie, poradenstva či pomoci pri riadení obchodnej činnosti atď.) sú zamerané na „víno pochádzajúce z Pezinka“, resp. na tovary s ním súvisiace.

Čo sa týka ostatných tovarov „alkoholické nápoje (okrem piva); likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy už vyššie uvedené zdieľa názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie môže klamať spotrebiteľa ohľadne povahy označovaných tovarov, keďže ide o tovary inej povahy ako víno.

Za správne považuje orgán rozhodujúci o rozklade konštatovanie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude klamať spotrebiteľa a povaha označených tovarov. Dôvodnosť uvedeného podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva zo skutočnosti, že nárokové tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú vo všeobecnosti nealkoholické nápoje, t. j. tovary odlišnej povahy ako je víno. V tejto súvislosti je potrebné opätovne uviesť, že klamlivosť označenia sa posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať a posudzuje sa vždy vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, pričom predmet podnikania prihlasovateľa nemá pre jej posúdenie zásadný význam. Pri hodnotení klamlivosti označenia o povahe tovarov alebo služieb je predmetom posúdenia, či označenie neobsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate, vlastnostiach či zložení tovarov alebo služieb označených takýmto označením. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že slovný prvok „VÍNO“ prihláseného označenia je dôvodné považovať za prvok, ktorý u spotrebiteľa vyvolá nesprávnu predstavu o povahe nárokováných tovarov v triede 32, keďže ide vo všeobecnosti o nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, ale aj nárokováných tovarov „*alkoholické nápoje (okrem piva); likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré predstavujú konkrétne druhy alkoholických nápojov odlišnej povahy od vína.

Čo sa týka názoru prihlasovateľa, že prihlásené označenie nemôže klamať spotrebiteľa ohľadne povahy tovarov nárokováných v triedach 16 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože ochranné známky sú bežne zapísané pre tovary a služby, ktoré majú priamy súvis s predmetom podnikania ich majiteľov, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať nasledovné. Klamlivosť prihláseného označenia bola v napadnutom rozhodnutí konštatovaná vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 32 a k tovarom „*alkoholické nápoje (okrem piva); likéry; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje*“ v triede 33, nie vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako nesprávne tvrdil prihlasovateľ.

Berúc do úvahy vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom „*víno*“ v triede 33 a súvisiacim tovarom a službám v triede 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi poukazujúcimi na druh tovarov a ich zemepisný pôvod, čím napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Zároveň je potrebné konštatovať aj naplnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 32 a tovarom „*likéry; brandy; destilované nápoje*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 14. marec 2014, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom.

S ohľadom na skutočnosť, že zápisná nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach bola konštatovaná vo vzťahu k tovarom „*víno*“ v triede 33 a súvisiacim tovarom a službám v triede 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné preukázať vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia na základe preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledovných dokladov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- výpis z obchodného registra pre spoločnosť VÍNO Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok (dôkaz č. 1),
- výtlačok letáka veľkoobchodu Metro s názvom „*culinar – slovenské vína a syry*“ (dôkaz č. 2),

- tri faktúry č. 114/2013, 115/2013 a 116/2013 z decembra 2013 vystavené dodávateľom VÍNO Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok pre odberateľa METRO Cash & Carry SR, s. r. o., Ivánka pri Dunaji (dôkaz č. 3).

V súvislosti s prihlasovateľom predloženými dôkazovými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Dôkaz č. 1 predstavuje výpis z obchodného registra, podľa ktorého spoločnosť prihlasovateľa VÍNO Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok bola do obchodného registra zapísaná 30. júla 2001. Predmetom činnosti spoločnosti je okrem iného aj kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, reklamná a propagačná činnosť atď.

Predložený výtlačok letáka veľkoobchodu Metro s názvom „culinar“ (dôkaz č. 2) s platnosťou od 1. augusta do 28. augusta 2012 obsahuje informácie zamerané na slovenské syry a vína, ako aj s nimi súvisiace tovary, ktoré boli v danom období v ponuke veľkoobchodného reťazca Metro. Z obsahu predloženého výtlačku letáka je zrejmé, že v ponuke boli okrem iného aj vína označené FRANKOVKA MODRÁ NESKORÝ ZBER (bal. 750 ml) a RIZLING VLAŠSKÝ HROZIENKOVÝ VÝBER (bal. 500ml) od spoločnosti prihlasovateľa.

Z predložených faktúr č. 114/2013, 115/2013 a 116/2013 z decembra 2013 (dôkaz č. 3) vyplynulo, že prihlasovateľ, ako dodávateľ, fakturoval spoločnosti METRO Cash & Carry SR, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivánka pri Dunaji (dodacia adresa: Store Metro Cash & Carry SR, s. r. o., BBXD HOPI, Diaľničná cesta 2, GOODMAN, 903 01 Senec), ako odberateľovi, finančné čiastky vo výške 1 746,67 € 663,90 € a 198,11 € za dodanie vín označených ako Muller Thurgau, Frankovka Modrá, Svätovavrincecké, Comes Rizling Rýnsky NZ, Comes CHARDONNAY NZ, Comes Modrý Portugal NZ atď.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ v období, ktoré je rozhodné pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 14. marcom 2014 preukázal, že prihlásené označenie bolo súčasťou jeho obchodného mena, ako aj skutočnosť, že v decembri 2013 dodal jednému obchodnému reťazcu (METRO Cash & Carry SR) víno označené obchodnými názvami Muller Thurgau, Frankovka Modrá, Svätovavrincecké, Comes Rizling Rýnsky NZ, Comes Tramín Červený, Comes CHARDONNAY NZ, Comes Modrý Portugal NZ atď.

V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné pripomenúť, že pre účely preukázania, že označenie, ktoré ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo, nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu napríklad tak, že bolo alebo je súčasťou obchodného mena podnikateľského subjektu, ako sa o to v posudzovanom prípade pokúsil prihlasovateľ. Na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je potrebné preukázať používanie označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané, pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia musí byť preukázané vo vzťahu k všetkým tovarom a službám, pre ktoré si prihlásené označenie nárokuje ochranu. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že používanie prihláseného označenia, ktoré vyplynulo z predložených dôkazov č. 2 a 3, sa týka len prihlásených tovarov „víno“, resp. služieb predaja vína pod obchodným menom prihlasovateľa, pričom používanie prihláseného označenia vo vzťahu k ostatným nárokovým tovarom a službám z predložených dokladov nevyplýva. Preukázané používanie prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom „víno“, resp. k službám predaja vína, ktoré vyplynulo z troch predložených faktúr v spojení s výtlačkom veľkoobchodu Metro, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade však nie je možné považovať za používanie prihláseného označenia v takom rozsahu, na základe ktorého by spotrebiteľ bol schopný odlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa, že v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 464-2014 bol jediným používateľom prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že uvedená skutočnosť automaticky neznamená, že prihlásené označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jeho osoby a môže byť zapísané ako ochranná známka do registra. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne



vníma toto označenie ako dištinktívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní. Pokiaľ je označenie opisné, ako je tomu v prípade prihláseného označenia „VÍNO PEZINOK“ vo vzťahu k vyššie vymenovaným tovarom a službám, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť tým, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v relevantnom období ponúka alebo poskytuje tovary a služby nárokované prihláseným označením. Zároveň je potrebné pripomenúť, že v konaní o zápise označenia do registra ochranných známk v prípade výlučne opisného označenia nie je úlohou úradu preukázať skutočnú aktuálnu potrebu zachovať dostupnosť takéhoto označenia pre konkurentov. Rozhodujúci je samotný opisný charakter označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Berúc do úvahy uvedené, ako aj skutočnosti vyplývajúce z predložených dôkazových materiálov orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pre ktoré bola konštatovaná zápisná nespôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. S ohľadom na uvedené je preto potrebné potvrdiť záver prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu poukázal na viaceré zápisy slovných ochranných známk, ktoré podľa jeho názoru majú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám rovnaký charakter ako prihlásené označenie k nárokoványm tovarom a službám. K týmto argumentom 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.

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“, 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 vyjadrenia prihlasovateľa a doložených dôkazových materiálov prekonané.

Čo sa týka ochrannej známky č. 237568 „VašeŠošovky“, 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 označenia „VašeŠošovky“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona. 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 jej 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. 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 nárokoványm 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. Zatiaľ, čo v prípade prihláseného označenia „VÍNO PEZINOK“ je takéto vnímanie pravdepodobné, keďže zemepisný údaj „PEZINOK“ označuje miesto, v prípade ktorého je spojenie s nárokoványmi tovarmi „víno“ v triede 33, ako aj so súvisiacimi tovarmi a službami v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zrejme. Uvedené korešponduje s ustálenou judikatúrou podľa ktorej pri skúmaní zápisnej spôsobilosti zemepisných označení je potrebné určiť, či prihlásený zemepisný pojem označuje miesto, ktoré je v súčasnosti spojené s nárokoványmi tovarmi alebo službami v myslí relevantnej skupiny osôb, alebo či je možné dôvodne predpokladať takéto spojenie v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, spojené veci C-108/97 a C-109/97, „Chiemsee“). Ochranná známka č. 215997 „ŽUPNÉ NOVINY“ bola prihlásená na zápis 9. februára 2006 a zapísaná do registra 13. decembra 2006, čiže aj v tomto prípade bola zápisná spôsobilosť označenia posudzovaná na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2009, a s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Čo sa týka ochrannej známky č. 236477 „Hospodárske noviny“, jej majiteľ je zároveň majiteľom staršej zhodnej ochrannej

známky č. 172168 s právom prednosti od 6. septembra 1991, zapísanej do registra ochranných známk 21 decembra 1993, ako aj starších ochranných známk č. 196816 „HOSPODÁRSKE NOVINY“ s prioritou od 31. decembra 1998 a č. 196928 „HOSPODÁRSKE NOVINY denník“ s prioritou od 5. januára 1999, čiže ide o stále platné ochranné známky, ktoré boli v čase zápisu ochrannej známky č. 236477 „Hospodárske noviny“ už zaregistrované pre rovnakého majiteľa. Označenie „BAČOVA ŠKOLA“, ktoré je zapísané ako ochranná známka č. 235085, 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.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumenty prihlasovateľa poukazujúce na staršie ochranné známky nie sú pre posúdenie predmetnej veci relevantné, nebolo preukázané, že ide o skutkovo zhodné alebo podobné okolnosti ako v preskúvanom prípade, a preto tvrdenie prihlasovateľa, že úrad aplikuje rôzny prístup s odlišným záverom pri aplikácii rovnakého zákona, možno považovať za bezpredmetný a účelový. Zároveň 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 známk. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných známk 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 známk 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade na záver ešte konštatuje, že hoci prvostupňový orgán vo výroku napadnutého rozhodnutia opomenul uviesť aj ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého rozhodol, z odôvodnenia rozhodnutia je zrejmé, že rozhodol aj na základe predmetného ustanovenia zákona o ochranných známkach. V danom prípade ide teda len o zrejmu nesprávnosť v písomnom vyhotovení napadnutého rozhodnutia podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „VÍNO PEZINOK“, č. spisu POZ 464-2014, zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom 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 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.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica