



Banská Bystrica 30. septembra 2016
POZ 395-2013 II/86-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. januára 2016 prihlasovateľom Pivovary Staropramen, s. r. o., Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 395-2013/Z-552-2015 zo 14. decembra 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „COOL CIDERMIX“, č. spisu POZ 395-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozhodnutie zn. POZ 395-2013/Z-552-2015 zo 14. decembra 2015 zrušuje a vec sa vracia odboru známok a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 395-2013/Z-552-2015 zo 14. decembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „COOL CIDERMIX“, č. spisu POZ 395-2013 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou, keďže ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 32 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 24, 25 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že opisuje druh, charakter a vlastnosti týchto tovarov a služieb.

Pri uvedenom hodnotení prvostupňový orgán vychádzal zo skutočnosti, že prihlásené označenie, vďaka významu jednotlivých slovných prvkov, poskytuje spotrebiteľskej verejnosti priamu informáciu, že ide o nápoj, konkrétne cider – ovocný mušt (jablčný alebo hruškový), ktorý môže byť dochucovaný rôznymi ingredienciami, príchutami ovocných štiav alebo zmixovaný s pivom a ktorý je skvelý, super, prípadne chladený. Čo sa týka ostatných nárokovaných tovarov a služieb v triedach 24, 25 a 41, tieto prvostupňový orgán označil za súvisiace s tovarmi v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže vzhľadom na ich povahu môže ísť o odevy, čiapky čašníkov, ktorí podávajú cider, obrusy na stoly, prípadne športové alebo zábavné aktivity, pri ktorých sa podáva cider či vzdelávanie v oblasti jeho výroby a pod. Prvostupňový orgán poukázal na to, že prihlásené označenie neobsahuje žiadne slovné alebo obrazové prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň v súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že prihlásené označenie začal používať na slovenskom trhu ako prvý, a to už od roku 2013, uviedol, že táto skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože rozhodujúce je, či označenie vníma ako dištinkatívne relevantná verejnosť. Pokiaľ ide o doklady predložené prihlasovateľom, prvostupňový orgán upozornil na to, že tieto síce preukázali používanie prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom v triede 32, avšak vždy v spojení so slovným prvkom „STAROPRAMEN“, resp. ďalšími

obrazovými prvkami. Z tohto dôvodu nebolo možné prihlasovateľom doložené doklady považovať za doklady, ktoré by v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre výlučne slovné označenie „COOL CIDERMIX“.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 30. mája 2013, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 2. októbra 2013, vyjadril nesúhlas s názorom prvostupňového orgánu, pričom argumentoval tým, že prihlásené označenie je spôsobilé individualizovať jeho tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, a teda plniť funkciu ochrannej známky. Okrem iného poukázal na zapísané ochranné známky založené na spoločnom prvku „COOL“, ktorých je majiteľom (OZ č. 233534 „COOL GREP“, OZ č. 235498 „COOL SPLÁCHNI SMÄD ZÁBAVOU“) a ktoré podľa neho spolu s prihláseným označením tvoria tzv. produktový rad. Prvostupňový orgán vec opätovne preskúmal s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a pristúpil k zverejneniu predmetnej prihlášky ochrannej známky vo vestníku úradu.

Listom doručeným úradu 31. júla 2014 boli spoločnosťou Pivovar STEIGER, a. s., Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne, prostredníctvom patentového zástupcu Ing. Ivana Beličku, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „podávateľ pripomienok“), podané proti zápisu prihláseného označenia do registra pripomienky. Podávateľ pripomienok zápisnú nespôsobilosť označenia odôvodnil okrem iného existenciou zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán v súlade s citovaným zákonom podané pripomienky zaslal prihlasovateľovi, ktorý sa k nim vyjadril listom doručeným úradu 30. októbra 2014.

Prvostupňový orgán na základe podaných pripomienok prihlásené označenie opätovne preskúmal a svoje stanovisko, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, oznámil prihlasovateľovi správou z 27. januára 2015, pričom mu stanovil lehotu na vyjadrenie. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom prvostupňového orgánu, keď uviedol, že prihlásené označenie nie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisné, keďže je tvorené slovami „COOL“ a „CIDERMIX“, ktoré majú pre spotrebiteľa viaceré významy. Zastal názor, že výraz „CIDER“ poznajú najmä mladí ľudia v krajinách západnej Európy, avšak pre priemerného slovenského spotrebiteľa ide o cudzie slovo. Rovnako ako predtým sa odvolal na produktový rad založený na podľa neho dištinkatívnom slovnom prvku „COOL“. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ podľa názoru prvostupňového orgánu svojim vyjadrením nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu týkajúcej sa zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom v prvom rade uviedol, že konanie prvostupňového orgánu za situácie, keď raz zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia uznal, keďže toto zverejnil vo vestníku úradu a následne ju na tých istých základoch a dôvodoch bez primeraného odôvodnenia poprel, považuje za postup narušajúci zásadu predvídateľnosti rozhodovania, ako aj zásadu právnej istoty účastníkov konania, za konanie arbitrárne a v konečnom dôsledku nelogické, vybočujúce z rámca formálnej logiky. Takýto postup je podľa neho v priamom rozpore so zásadou hospodárnosti správneho konania, zásadou právnej istoty účastníkov súdneho a správneho konania, predvídateľnosti rozhodovania a ochrany legitímnych očakávaní účastníkov konania, ako aj so zásadou minimálneho involvovania účastníkov konania a iných osôb.

Prihlasovateľ ďalej zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne aplikoval ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prihlásené označenie podľa neho nie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb. Rovnako prihlásené označenie nie je a nemôže byť označením opisným vo vzťahu k vlastnostiam nárokováných tovarov a služieb.

Poukázal na to, že prihlásené označenie je tvorené dvomi slovami – viacvýznamovým slovom „COOL“ a slovom „CIDERMIX“, kde koncovka „MIX“ je vzhľadom na varietu možností miešania pre spotrebiteľa neurčitá. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že viacvýznamové slová vylučujú možnosť jednoznačného vnemu zo strany relevantnej verejnosti a vznik konkrétnej predstavy o druhu výrobku alebo o vlastnostiach konkrétneho tovaru alebo služby. V tejto súvislosti uviedol, že slovo „COOL“ je anglického pôvodu

a v súčasnosti sa používa najmä mladšími spotrebiteľmi na vyjadrenie modernosti či zábavnosti. Doplnil, že toto slovo má aj význam „svieži, chladný, studený, ale aj pokojný“. Vzhľadom na viacnásobný význam slova „COOL“ je laudatórnosť prihláseného označenia vylúčená.

Podľa prihlasovateľa v prípade prihláseného označenia „COOL CIDERMIX“, vzhľadom na jeho viacnásobný význam a nemožnosť jednoznačného priradenia významu tohto označenia ako celku vo vzťahu k daným tovarom a službám, nie je možné určiť, akú konkrétnu predstavu môže spotrebiteľ pri kontakte s ním nadobudnúť. Z tohto dôvodu nemožno uvažovať ani o tom, že by prihlásené označenie opisovalo druh alebo vlastnosti tovarov nárokových v triede 32, alebo že by opisovalo vlastnosti ostatných tovarov a služieb nárokových v triedach 24, 25 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže v prípade týchto vzhľadom na ich odlišnosti (funkciu, účel, určenie a rozdielnosť spotrebiteľskej verejnosti) žiadna spojitosť s významom, ktorý evokuje prihlásené označenie, neexistuje. Vylúčenie prihláseného označenia z ochrany ako druhového a opisného, z dôvodu verejného záujmu, označil prihlasovateľ za plne nedôvodné.

Konštatoval, že „CIDER“ je alkoholický nápoj s nízkym obsahom alkoholu vyrábaný kvasením jablčnej šťavy, najčastejšie zo špeciálnych odrôd jablka, pričom v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb zodpovedá tovarovej položke „jablčné mušty (alkoholické)“ v triede 33. S ohľadom na uvedené zdôraznil, že „CIDER“ nemá žiadnu spojitosť s tovarmi „pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva“ nárokovými v triede 32 a kombináciu cideru s pivom, ktorou argumentoval prvostupňový orgán, označil za v danom segmente doposiaľ neznámu a raritnú, ktorú nemožno dôvodne predpokladať. Pokiaľ ide o ostatné tovary a služby nárokové v triedach 24, 25 a 41, odmietol tvrdenie, že ide o tovary a služby súvisiace s tovarmi v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti upozornil, že službou sa rozumie činnosť poskytovaná tretím osobám a nemôže byť chápaná ako úkon zameraný na uspokojenie vlastných potrieb poskytovateľa (v danom prípade prihlasovateľa). Navyše uvedené tovary a služby sú formulované všeobecne, majú všeobecný účel určenia bez akejkoľvek väzby na oblasť nápojov. Okrem toho sa vzťahujú na odlišných cieľových spotrebiteľov.

Prihlasovateľ sa ohradil voči argumentácii prvostupňového orgánu založenej na výskyte slova „CIDER“ na webových stránkach www.cider.sk, www.tvojepivo.sk, www.gastroslovník.sk, www.harm.sk alebo www.richtarjakub.sk. Ani z jednej z nich podľa neho nevyplýva súvislosť označenia „CIDERMIX“ s pivom alebo nápojmi na báze piva. Hodnotenie prvostupňového orgánu považoval za nesprávne, pretože zo spomínaných webových stránok podľa prihlasovateľa nemožno vyvodit' druhovosť, opisnosť či laudatórnosť prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je toto označenie nárokové.

Prihlasovateľ upozornil na to, že prvostupňový orgán sa počas celého konania ani v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal plne s jeho argumentáciou. Okrem toho prvostupňové rozhodnutie označil za nepreskúmateľné z dôvodu, že doklady, ktoré prihlasovateľ predložil na podporu svojich tvrdení, prvostupňový orgán vôbec neposúdil. Z vyššie uvedených skutočností podľa prihlasovateľa vyplýva, že prvostupňový orgán pochybil tak v postupe počas prieskumu predmetnej prihlášky ochrannej známky, ako aj vo vlastnej aplikácii zákonných ustanovení vrátane vecného vyhodnotenia skutkového stavu. Prihlasovateľ uzatvoril odôvodnenie rozkladu konštatovaním, že prihlásené označenie je schopné individualizovať jeho takto označené tovary a služby a plniť tak funkciu ochrannej známky.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie „COOL CIDERMIX“, č. spisu POZ 395-2013, bude zapísané do registra ako ochranná známka pre všetky nárokové tovary a služby.

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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. 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 „COOL CIDERMIX“, č. spisu POZ 395-2013, bola podaná 13. marca 2013 prihlasovateľom Pivovary Staropramen, s. r. o., Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, Česká republika, pre tovary „*tkaniny a textilné výrobky patriace do tejto triedy*“ v triede 24, „*odevy; obuv; klobučnícky tovar, a to čiapky, šatky a šály*“ v triede 25 a „*pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva*“ v triede 32 a služby „*organizovanie zábavnej činnosti; vzdelávanie a výchova; zábava; organizovanie športových a kultúrnych aktivít*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal nesprávnu aplikáciu ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihlásenému označeniu. Napadnuté rozhodnutie označil za nepreskúmateľné, nekonzistentné, nepredvídateľné, nelogické a nesprávne.

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

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je 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 výlučka 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 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. 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 písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami „COOL CIDERMIX“ napísanými v bežnom písme. Uvedené prvky majú v preklade z anglického do slovenského jazyka nasledovný význam. Slovo „COOL“ znamená okrem iného „chladný, studený“, slovo „CIDER“ znamená „ovocný mušt, alkoholický nápoj vyrobený z jablák“ a slovo „MIX“ predstavuje „kombináciu dvoch alebo viacerých zložiek tak, že vznikne jedna“ (www.macmillandictionary.com). Prihlásené označenie teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade poskytuje spotrebiteľovi jednoznačnú, zrozumiteľnú a jasnú informáciu, že pod takýmto označením môže očakávať chladný nápoj namiešaný z viacerých zložiek, pričom jednu z nich tvorí cider, resp. chladný nápoj namiešaný z viacerých zložiek s príchutou cideru. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti podotýka, že relevantný okruh spotrebiteľov, ktorý v danom prípade tvoria (aj podľa vyjadrenia prihlasovateľa) mladí dospelí vo veku 18 až 30 rokov, bude uvedeným anglickým slovám rozumieť práve v tomto význame.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán v danom prípade nesprávne aplikoval zápisnú výluku uvedenú v ustanoveniach § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je spôsobilé odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb, a teda má rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu o opisnom či laudatórnom charaktere prihláseného označenia, keďže jeho význam nie je jednoznačný, resp. jednotlivé slovné prvky, ktoré ho tvoria, majú viacero významov, a preto si spotrebiteľ nebude schopný vytvoriť konkrétnu predstavu, aké tovary alebo služby možno pod prihláseným označením očakávať.

S uvedeným tvrdením orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí a uvádza nasledovné. Vo všeobecnosti platí, že čisto opisný charakter označenia má za následok absenciu jeho rozlišovacej schopnosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, pričom je tiež zrejme, že takéto označenie musí ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Výhradné právo na jeho používanie si nemôže uplatňovať len jeden subjekt. Posúdenie, či označenie je alebo nie je opisné, a teda či má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné vykonať vždy s ohľadom na nárokováné tovary alebo služby. V predmetnom prípade sa ochrana prihláseným označením týka primárne tovarov „*pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom ostatné nárokováné tovary a služby v triedach 24, 25 a 41 predstavujú doplnkové tovary a služby. Uvedené vyplýva jednak zo samotného, vyššie uvedeného významu prihláseného označenia, ako aj z vyjadrenia a dôkazových materiálov predložených prihlasovateľom v konaní. Z tých vyplýva, že v prípade tovaru „COOL CIDERMIX“ ide o osviežujúci nápoj – mix piva, jablkovej šťavy a pravého cideru, ktorý patrí do kategórie

tzv. „beermixov“ (viď dôkazy č. 9 a 10 vyjadrenia prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 30. mája 2013).

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa o nejednoznačnom význame prihláseného označenia, pretože jednotlivé slová môžu mať viac významov, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí správne odvolal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej sa slovné označenie považuje za opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb (viď rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-191/01, „Doublemint“ z 23. októbra 2003, ktorý bol potvrdený rozsudkom vo veci C-363/99, „Postkantoor“ z 12. februára 2004). Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne poukazuje na skutočnosť, že zápisná spôsobilosť prihláseného označenia sa musí preskúmať s ohľadom na konkrétne tovary a služby, pre ktoré sa ochrana nárokuje. Argumenty týkajúce sa ostatných možných významov slov tvoriacich prihláseného označenie, ktoré sa netýkajú príslušných tovarov a služieb, sú preto nepodstatné.

Pokiaľ ide o tovary a služby v triedach 24, 25 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlasovateľ odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že ide o tovary a služby súvisiace s tovarmi v triede 32 s odôvodnením, že tieto nemajú žiadnu spojitosť s významom, ktorý evokuje prihlásené označenie, pretože ich funkcia, účel, určenie a spotrebiteľská verejnosť sú odlišné. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že námietka zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia sa nemusí vzťahovať len na tie tovary alebo služby, vo vzťahu ku ktorým je označenie bezprostredne opisné podľa § 5 písm. c) zákona o ochranných známkach, ale aj na tie, ktoré môžu byť priamo späté s tovarmi a službami, na ktoré sa opisný význam vzťahuje.

V danom prípade, ako už bolo odôvodnené vyššie, ťažiskové tovary predstavujú nápoje v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o tovary nárokové v triede 24, tieto predstavujú tkaniny a textilné výrobky. Ide teda o širšiu kategóriu tovarov, ktoré môžu zahŕňať napríklad obrusy na stoly. Tovary nárokové v triede 25 zahŕňajú odevy, obuv a pokrývky hlavy a ako správne konštatoval prvostupňový orgán, tieto môžu zahŕňať aj odevy, obuv a pokrývky hlavy určené pre čašníkov. Čo sa týka služieb v triede 41, tieto pokrývajú zábavné činnosti, vzdelávanie či organizovanie športových a kultúrnych aktivít. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že výrobcovia alkoholických a nealkoholických nápojov (najmä piva a iných osviežujúcich nápojov, akými sú v súčasnosti veľmi populárne mixi piva a ovocných limonád alebo štiav) poskytujú v rámci predajnej siete (krčmy, reštaurácie, bary) ako súčasť svojho marketingu množstvo súvisiacich tovarov a služieb slúžiacich na reklamu a podporu predaja. Z uvedeného vyplýva, že všetky tovary a služby nárokové prihlasovateľom v triedach 24, 25 a 41 je potrebné považovať za súvisiace s tovarmi v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda je dôvodné konštatovať, že ani vo vzťahu k týmto prihláseným označeniam nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Navyše, ako už bolo uvedené, rozlišovacia spôsobilosť sa posudzuje nie len z hľadiska prihlásených tovarov a služieb, ale aj z hľadiska vnímania spotrebiteľmi, ktorým sú prihlásené tovary a služby určené. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade, keďže prihlásené označenie evokuje v mysli spotrebiteľa jednoznačný obsah, ani v prípade tovarov a služieb v triedach 24, 25 a 41, vzhľadom aj na vyššie uvedené, nebude spotrebiteľmi vnímané ako odkaz na ich obchodný pôvod.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s vecným posúdením považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že prihlasovateľ tiež v rozklade argumentoval tým, že kombinácia cideru s pivom, na ktorú sa odvolával prvostupňový orgán, sa javí ako kombinácia, ktorú nemožno dôvodne predpokladať. Ako však vyplýva z dôkazových materiálov samotného prihlasovateľa, pod prihláseným označením predáva práve nápoj vyrobený zmiešaním piva, jablkovej šťavy a pravého cideru. Z tohto dôvodu vyznievajú argumenty prihlasovateľa účelovo a zavádzajúco. Okrem toho je možné doplniť, že trh s nealkoholickými nápojmi a pivom sa dynamicky vyvíja a mení. Sú známe výrobky – miešané nápoje z ovocných štiav a piva, ktoré ešte pred pár rokmi na území Slovenskej republiky neboli známe a v súčasnosti sú úplne bežné, napríklad tzv. radler, teda mix piva s citrónovou šťavou, resp. citrónovou malinovou. Pokiaľ ide o samotný cider, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v západnej Európe je tento nápoj, resp. rôzne miešané nápoje obsahujúce cider, známy už niekoľko rokov (uvedenú skutočnosť potvrdil svojim vyjadrením aj prihlasovateľ). Skutočnosť, že slovenskí, resp. českí výrobcovia iba preberajú známe, osvedčené nápoje a prinášajú ich na slovenský trh, neznamená, že takéto označenia sú nové, a teda uvedené nezakladá právo na ich zápis ako ochranných známk. Rovnako skutočnosť, že žiadny iný subjekt na území Slovenskej republiky doposiaľ takéto označenie nepoužíval, neznamená, že 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

dištinčívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Prihlasovateľ okrem vyššie uvedených skutočností spochybnil postup prvostupňového orgánu, ktorý namietal zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia, neskôr na základe vyjadrenia prihlasovateľa prihlásené označenie zverejnil vo vestníku úradu, čím podľa prihlasovateľa formálne uznal prekonanie zápisnej prekážky, aby následne na základe podaných pripomienok opätovne vzniesol námietku zápisnej nespôsobilosti, a to z tých istých dôvodov. Takéto konanie prvostupňového orgánu prihlasovateľ označil za arbitrárne, vybočujúce z rámca formálnej logiky. Postup prvostupňového orgánu bol podľa prihlasovateľa v priamom rozpore so zásadou hospodárnosti správneho konania, zásadou právnej istoty účastníkov súdneho a správneho konania, predvídateľnosti rozhodovania a ochrany legitímnych očakávaní účastníkov konania, ako aj so zásadou minimálneho involvovania účastníkov konania a iných osôb. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že konanie o zápise označenia do registra ochranných známk, a teda konanie, ktorého predmetom je posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia, sa končí až samotným zápisom označenia do registra (pokiaľ prihláška ochrannej známky vyhovuje formálnym náležitostiam predpísaným zákonom, zápisu prihláseného označenia do registra nebránia prekážky uvedené v § 5 alebo § 6, a prihlásené označenie nebolo úspešne napadnuté námietkami podanými treťou osobou v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach). Do zápisu označenia do registra ochranných známk je prihláška ochrannej známky predmetom konania, v rámci ktorého je povinnosťou úradu posúdiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia. Vzhľadom na to, že konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky nebolo v čase jej zverejnenia vo vestníku úradu ešte ukončené, nie je nezákonným postup, kedy prvostupňový orgán po opätovnom preskúmaní zápisnej spôsobilosti označenia na základe pripomienok (napriek tomu, že tieto sa v podstate odvolávali na tie isté skutočnosti ako správa o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 30. mája 2013) dospel k záveru, že označenie nie je spôsobilé na zápis do registra, pokiaľ bol tento záver vecne správny a náležite odôvodnený.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že prihlásené označenie je ako celok opisné a tvoria ho výlučne údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na určenie druhu a ďalších vlastností tovarov v triede 32 (ide o chladený, miešaný nápoj s obsahom alebo príchutou cideru) a súvisiacich tovarov a služieb v triedach 24, 25 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť. Takéto označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Skutočnosť, na ktorú sa odvolával v rozklade prihlasovateľ, že prihlásené označenie neobsahuje ďalšie opisné údaje a informácie, ako napríklad, či ide o alkoholický alebo nealkoholický nápoj, čo je v ňom zmiešané, čoho je tam väčší podiel a pod., neznamená, že toto označenie nie je opisné.

Prihlasovateľ v rámci konania o predmetnej prihláške ochrannej známky predložil na podporu svojich tvrdení niekoľko dôkazových materiálov, pričom priamo neuviedol, že prostredníctvom nich preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V rozklade argumentoval tým, že napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné, pretože tieto doklady neboli pred vydaním rozhodnutia predmetom posudzovania.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v konaní boli zo strany prihlasovateľa predložené nasledovné dôkazové materiály:

- a) dôkazové materiály predložené spolu s vyjadrením prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 30. mája 2013:
- výpisy z registra ochranných známk úradu k ochrannej známke č. 235498 „COOL SPLÁCHNI SMÄD ZÁBAVOU“ a č. 233534 „COOL GREP“ (dôkaz č. 1),
 - výtlačok článku „Staropramen nechce byť len radler, ale aj „cool“ z webovej stránky www.etrend.sk z 19. júna 2013 (dôkaz č. 2),
 - výtlačok článku „Staropramen sa nebál smíchať pivo s citrónom“ z webovej stránky www.ihned.cz z 20. novembra 2012 (dôkaz č. 3),
 - výtlačok článku „Hasiť žízeň se Staropramenom Cool Lemonem lze už na šest způsobů!“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz z 9. novembra 2011 (príloha č. 4),
 - výtlačok článku „Staropramen Cool Lemon hitem léta...“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz zo 14. júla 2011 (dôkaz č. 5),
 - výtlačok článku „Šamani začínají zahánět žízeň Staropramenom Cool Grepem“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz z 9. mája 2012 (dôkaz č. 6),

- výtlačok článku „Toto léto s dvojnásobným osvěžením: ke Staropramenu Cool Lemon přibyla nová příchuť!“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz zo 16. marca 2012 (dôkaz č. 7),
- výtlačok článku „Zahánět žízeň budeme letos také Staropramenem Cool Grepem“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz z 13. marca 2012 (dôkaz č. 8),
- výtlačok článku „Nový Staropramen Cool Cidermix atakuje trh beermixů. Doplní řadu citrusových příchuťí o osvěžující mix piva, jablečné šťávy a pravého cideru“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz z 10. apríla 2013 (dôkaz č. 9),
- výtlačok článku „Nový pivný mix Staropramena“ z webovej stránky www.egoodwill.sk z 5. mája 2013 (dôkaz č. 10),
- výtlačok článku „Značka Staropramen Cool, lídr v rostoucím segmentu beermixů, má svůj samostatný web...“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz z 27. marca 2013 (dôkaz č. 11),
- výtlačok článku „Staropramen Cool Grep zvolen nejlepším beermixem v soutěži Zlatý pohár PIVEX – Pivo 2013“ z webovej stránky www.pivovary-staropramen.cz z 8. marca 2013 (dôkaz č. 12),
- výpis z obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti STAROPRAMEN-SLOVAKIA, s. r. o. (dôkaz č. 13).

b) dôkazové materiály predložené spolu s vyjadrením prihlasovateľa k pripomienka proti zápisu prihláseného označenia do registra:

- to isté ako dôkazy vymenované v bode a).

c) dôkazové materiály, ktoré prihlasovateľ označil vo svojom stanovisku k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 27. januára 2015 a ktoré malo obsahovať priložené CD (toto však neobsahovalo žiadne súbory):

- domovská webová stránka prihlasovateľa www.staropramen.cz,
- monitoring médií – 36. týždeň,
- fotografie reklamných panelov a fotografie z reklamných akcií; banery – príklady,
- link na stránku <http://www.staropramen.cz/nase-piva/staropramen-cool/cool-cidermix/>.

Prvostupňový orgán vo vzťahu k predloženým dôkazovým materiálom uviedol, že tieto síce preukazujú používanie prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak toto označenie bolo používané vždy v spojení so slovným prvkom „STAROPRAMEN“ a ďalšími grafickými prvkami. S ohľadom na uvedené konštatoval, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre výlučne slovné označenie „COOL CIDERMIX“.

Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prvostupňový orgán nevykonal náležité posúdenie dokladov predložených prihlasovateľom, a preto je napadnuté rozhodnutie v tejto časti nepreskúmateľné. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že prvostupňový orgán predložené dôkazové materiály v odôvodnení napadnutého rozhodnutia opomenul vymenovať a vyhodnotil len niektoré z nich, a to všeobecným a abstraktným spôsobom, pričom neposúdil každý dôkaz jednotlivo a všetky v ich vzájomných súvislostiach. Okrem toho sa nevysporiadal so skutočnosťou, že prihlasovateľom predložené CD, ktoré malo obsahovať dôkazové materiály, bolo v skutočnosti prázdne.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prvostupňovom rozhodnutí absentuje náležité hodnotenie dôkazov predložených prihlasovateľom, t. j. absentuje myšlienkový postup, v rámci ktorého prvostupňový orgán prijíma jedno tvrdenie a odmieta iné, pričom sa opiera o logické a systematické úsudky, ako aj zmysel a účel zákona. Hoci správne konanie je ovládané tzv. zásadou voľného hodnotenia dôkazov, hodnotiacia úvaha správneho orgánu nie je ľubovoľná, pretože správny orgán musí vychádzať zo všetkého, čo v konaní vyšlo najavo. Tieto skutočnosti musí správny orgán rešpektovať a musí určiť ich vzájomný vzťah. Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že z rozhodnutia musí byť zrejmé, o čo sa opiera, inak povedané odôvodnenie rozhodnutia má poskytnúť skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia, čo sa v posudzovanom prípade v časti hodnotenia predložených dôkazových materiálov nestalo.

Aby orgán rozhodujúci o rozklade vlastným posúdením, resp. odôvodnením nenahrádzal prvostupňové hodnotenie preukázania/nepreukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a neodňal tak účastníkovi konania možnosť na uplatnenie práva na podanie riadneho opravného prostriedku, teda aby bol naplnený účel odvolacieho

konania, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdi všetky dôkazové materiály predložené prihlasovateľom v konaní, pričom vyzve prihlasovateľa na opätovné predloženie dôkazov, ktoré označil v rámci svojho vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 27. januára 2015. Predložené doklady následne posúdi jednotlivo a všetky v ich vzájomných súvislostiach.

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

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať správnym súdom [§ 7 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok].

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica