



Banská Bystrica 21. 2. 2019

MOZ 1194994/II-4-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. novembra 2016 majiteľom R. Seeling & Hille oHG, Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátom Mgr. Jaromírom Kalužíkom, LL.M., ČAK 9159, advokátska kancelária HKDW Legal s. r. o., Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1194994/M-117-2016 z 27. septembra 2016 o odmietnutí právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1194994 „GOLDEN GREEN“ na území Slovenskej republiky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. MOZ 1194994/M-117-2016 z 27. septembra 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1194994/M-117-2016 z 27. septembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle čl. 5 Madriidskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk a Protokolu k Madriidskej dohode 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. odmietnutá právna ochrana medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1194994 „GOLDEN GREEN“ (ďalej „medzinárodná ochranná známka“) na území Slovenskej republiky pre všetky nárokované tovary.

Napadnuté rozhodnutie bolo odôvodnené konštatovaním, že slovné označenie predstavujúce napadnutú medzinárodnú ochrannú známku zložené zo slova „GOLDEN“ (zlatý) a slova „GREEN“ (zelený), nárokované pre tovary „čaj; zelený čaj; výrobky na báze čaju, tiež ochutené a obohatené o vitamíny, v instantnej forme a/alebo obohatené o minerály“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nie je schopné rozlíšiť pôvod takto označeného tovaru. V súvislosti s čajmi sú oba slovné prvky bežne používané na opis druhu („green“ ako druh čaju) alebo vlastností („golden“ ako stupeň kvality produkcie čajových listov). Prvostupňový orgán zdôraznil, že obe slová sa v súvislosti s čajom ako takým, ako aj v súvislosti s konkrétnym druhom čaju – zeleným čajom, často používajú. Práve v spojitosti so zeleným čajom a výrobkami na báze čaju, pre ktoré má byť medzinárodná ochranná známka chránená, je charakteristická „zlatozelená“ farba. Slovné označenie predstavujúce medzinárodnú ochrannú známku „GOLDEN GREEN“ tým, že je len vyjadrením vlastností nárokových výrobkov, nie je schopné identifikovať pôvod tovaru (čaju, zeleného čaju, výrobkov na báze čaju) a z tohto dôvodu neplní základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť. Samostatne stojaci slovný prvok „GREEN“ na obale čaju jasne identifikuje druh čaju (zelený) a v spojitosti so slovom „GOLDEN“ poukazuje na kvalitatívne vlastnosti „zeleného čaju“, ktorý si spotrebiteľ v ponuke čajov môže vybrať. Z uvedeného dôvodu dané označenie prvostupňový orgán považoval za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, t. j. označenie, ktoré ako také nie je schopné identifikovať a odlíšiť zdroj pôvodu.

Prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že okrem zeleného čaju sa jeho stanovisko vzťahuje na všetky nárokované tovary, keďže ide o rovnaký či príbuzný druh tovaru nachádzajúci sa v rovnakom obchodnom priestore, ktorého vlastnosti budú vnímané spotrebiteľom rovnako. V tejto súvislosti poznamenal, že napríklad „výrobky na báze čaju“ môžu zahŕňať instantný čaj, ľadový čaj atď., stále však bude spotrebiteľom tento výrobok vnímaný len ako druh čaju „zelený“ bez identifikácie výrobcu. V prípade, že by výrobok neobsahoval zelený čaj, mohol by byť spotrebiteľ uvedený do omylu ohľadom jeho povahy. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán pri skúmaní zápisnej spôsobilosti vzal do úvahy priemerného, dobre informovaného a obozretného spotrebiteľa, ktorý si uvedomuje, či má záujem o čaj čierny, zelený alebo ovocný.

Rešeršou internetových stránok prvostupňový orgán zistil, že slovný prvok „GOLDEN“ je v spojitosti s čajom často používaný (7 530 000 výsledkov spojenia slova „golden“ s čajom všeobecne). Technológia spracovania rôznych druhov čaju (zeleného, čierneho atď.) sa líši, avšak kvalita pri zbere čajových listov (golden – vrcholové uniformné lístky) je uvádzaná v názvoch čajov u oboch druhov (zdroj: www.tee.sk, delenie čaju). Ako príklad prvostupňový orgán uviedol čaj „ORGANIC GOLDEN GREEN TEA“. Prvostupňový orgán uviedol, že spotrebiteľ bude v obchodnom priestore čajov obal označený ako „GOLDEN GREEN“ i bez dodatku „tea/čaj“ považovať za čaj s konkrétnou vlastnosťou, ktorý by mal obsahovať špeciálne triedené vrcholové lístky čajovníka a nie za iný druh výrobku.

Prvostupňový orgán tiež konštatoval, že majiteľ okrem svojich tvrdení nepreukázal žiadnymi listinnými dôkazmi, že by predmetné slovné označenie používaním na území Slovenskej republiky získalo rozlišovaciu spôsobilosť a stalo sa tak v očiach spotrebiteľskej verejnosti schopným identifikovať pôvod takto označeného tovaru.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzalo predbežné odmietnutie ochrany z 19. mája 2015, pričom prostredníctvom medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (článok 5, ods. 3 a 4 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk a Protokolu k Madridskej dohode) bola táto skutočnosť oznámená majiteľovi. Majiteľ prostredníctvom oprávneného zástupcu doručil úradu 6. júla 2015 stanovisko, v ktorom sa s predbežným odmietnutím ochrany nestotožnil, pričom zastával názor, že označenie predstavujúce medzinárodnú ochrannú známku nie je označením podliehajúcim zápisným výlukám upraveným v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Následne prvostupňový orgán správami z 21. septembra 2015 a 8. januára 2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko k tvrdeniam majiteľa k zápisnej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky. S prihliadnutím na rozsiahlu argumentáciu majiteľa prvostupňový orgán posúdil dôvody na odmietnutie právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a dospel k záveru, že prihlasovateľ svojimi argumentmi a ani predloženými dokladmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetných správach úradu, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením rozlišovacej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky prvostupňovým orgánom.

Pokiaľ ide o tovary, pre ktoré majiteľ žiada na území Slovenskej republiky ochranu, majiteľ uviedol, že tieto sú tovarmi každodennej spotreby, ktorých účelom je uspokojenie základnej potreby, ktorou je uhasenie smädu, resp. doplnenia tekutín v rámci pitného režimu. Tvrdenie prvostupňového orgánu, že „relevantní spotrebiteľia bez problémov rozumejú obom slovám“, zodpovedá podľa názoru majiteľa predpokladu všeobecnej znalosti angličtiny v prostredí cieľového spotrebiteľa na Slovensku. Takýto predpoklad je však podľa neho sám osebe úplne neopodstatnený, čo platí obzvlášť v situácii, ak ide o základnú potravinovú zložku určenú najširšej spotrebiteľskej verejnosti.

Majiteľ opätovne zdôraznil skutočnosť, že čaj je tovarom bežnej dennej spotreby, ktorý je určený širokej verejnosti v najširšom zmysle slova bez ohľadu na sociálne a vekové prostredie, vedomostné a jazykové znalosti. Priemerným spotrebiteľom je spotrebiteľ, ktorý je bežne informovaný, vnímavý a obozretný. Čaj ako tovar bežnej spotreby, vzhľadom na účel, ktorému slúži, cenovú hladinu, v ktorej je zahrnutý a jeho dostupnosť v bežnom obchodnom styku, priemerný spotrebiteľ nakupuje bez zvláštneho zreteľa na správnosť voľby.

Majiteľ odmietol tiež argumentáciu prvostupňového orgánu v otázke stupňa informovanosti spotrebiteľa o klasifikácii čajov pomocou ustálených skratiek. Podľa názoru majiteľa od priemerného spotrebiteľa nemožno očakávať, že pozná klasifikačné kritériá výroby a kvality použitých čajových lístkov. Tvrdenie prvostupňového orgánu o tom, že si tovar označený ako „GOLDEN GREEN“ priemerný spotrebiteľ okamžite identifikuje ako zelený čaj s celými čajovými listami stupňa „golden“, označil majiteľ za domnienku, ktorá v napadnutom rozhodnutí nebola nijako odôvodnená. Navyše podľa názoru majiteľa označenie „golden“ samé osebe v klasifikácii čajových listov nič neznamená, a ak sa použije, potom vždy ako súčasť širšie definovanej kategorizácie čaju vo forme slovnej skratky, ako vyplýva z nižšie uvedeného.

G.T.

Golden Tips

Iba čisté tipy - čaj bez chuti. Pochádza z oblasti Assamu a Darjeelingu. Mnohdy sa tento typ čaje mieša do čajových zmesí pre ich optické vylepšenie

GBOP

Golden Broken Orange Pekoe

Druhá akost čaju. List obsahuje málo tipov.

GFBOP1

Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1

Tento čaj se vyrába predovšetkým v oblasti Assamu ako jedinečný čaj Broken. Obdobný čaj rovnakej kvality pochádza takisto z Keni.

GFOF

Golden Flowery Orange Fannings

Najjemnejší z čajov pestovaných v Darjeelingu. Je určený na výrobu čajových vrecúšok.

GFOP1

Golden Flowery Orange Pekoe 1

Špičkový listový čaj z afrických plantáží Keni, ktoré produkujú tipové čaje. Zriedkakedy pochádza také z Asammu či Darjeelingu.

Podľa majiteľa je vylúčené, aby priemerný spotrebiteľ poznal špecifickú terminológiu prislúchajúcu úzkej skupine odborníkov a poznal uvedené skratky a ich obsah, či pociťoval potrebu pri nákupe výrobku slúžiaceho na uspokojenie bežných, každodenných potrieb analyzovať významový obsah vyššie uvedených skratiek tak, ako uvádzal prvostupňový orgán. Skratky sú navyše viazané na anglické pojmy, z ktorých priemerný slovenský spotrebiteľ nevyčíta informáciu o veľkosti čajových listov či iné informácie viažuce sa na výrobok ako taký.

Uvedené informácie podľa majiteľa idú nad rámec všeobecných a zrejme aj jazykových znalostí slovenského priemerného spotrebiteľa uspokojujúceho si každodennú základnú potrebu kúpou bežného výrobku, ako aj nad rámec potreby mať takéto informácie pri výbere výrobkov tohto charakteru. S ohľadom na uvedené vylúčil, aby u priemerného spotrebiteľa pri kontakte s označením „GOLDEN GREEN“ vznikla okamžite, bez ďalšieho uvažovania priama väzba na tovar „zelený čaj s celými čajovými listami“ alebo väzba takto označeného tovaru na jeho konkrétny zemepisný pôvod (Assam, Darjeeling) s jeho špecifickými vlastnosťami. Podľa názoru majiteľa myslieť si, že slovo „GOLDEN“ v súvislosti s čajom pre priemerného spotrebiteľa bez ďalšieho znamená, že ide o vrchol výhonku, ktorý pri fermentačnom procese mení farbu na zlatú, je zavádzajúcou konštrukciou. Uvedená znalosť predpokladá špecifické znalosti a dlhodobý záujem, ktoré nemožno od priemerného spotrebiteľa očakávať. Neodôvodnenou konštrukciou je podľa majiteľa i jedno z mála konkrétnych tvrdení prvostupňového orgánu, že použitie slova „GOLDEN“ pre označenie druhu zeleného čaju preukazuje označenie „ORGANIC GOLDEN GREEN TEA“. Podľa jeho názoru nejde o druhové označenie, ale o obchodné označenie konkrétneho výrobku výrobcu Traditional Medicinals, kde sa slovný prvok „GOLDEN“ viaže na druhové označenie „green tea“. Z označenia teda nevyplýva použitie slovného prvku vo väzbe na kvalitu spracovávaného čaju.

Tvrdenie prvostupňového orgánu, že rešeršou na internete zistil 7 530 000 výsledkov spojenia slova „golden“ s čajom všeobecne, majiteľ považoval za zavádzajúce. V tejto súvislosti poznamenal, že on rešeršou zistil síce menšie množstvo názvov tovaru čaj obsahujúcich slovný prvok „GOLDEN“, no väzba na druh tovaru zistená nebola (ako dôkaz majiteľ predložil výtlačky z vybraných internetových stránok). Podľa majiteľa slovný prvok „GOLDEN“ je frekventovane používaným prvkom, vždy má však na výrobku konkrétny význam, nie však väzbu na druh výrobku. Zároveň majiteľ uviedol, že rešeršou nezistil, že by označenie „GOLDEN GREEN“ bolo použité inými výrobcami.

V zmysle uvedeného je označenie „GOLDEN GREEN“ podľa majiteľa označením, ktoré je formou a obsahom originálne (slovo „GOLDEN“ nemá v daných tovarových komoditách priame konkrétne určenie), nie je označením druhu výrobku ani jeho vlastností a je spôsobilé identifikovať dotknuté tovary, pre ktoré sa priznanie ochrany na území Slovenskej republiky žiada, ako tovary pochádzajúce od majiteľa a odlišiť ich tak od tovarov iných subjektov na trhu. Podľa majiteľa označenie „GOLDEN GREEN“ predstavujúce medzinárodnú ochrannú známku má ako celok rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere majiteľ vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že medzinárodnej ochrannej známke priznáva ochranu na území Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 konania 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Medzinárodná slovná ochranná známka č. 1194994 „GOLDEN GREEN“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa R. Seelig & Hille oHG, Ressort Recht, Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, Nemecko, bola do medzinárodného registra zapísaná 13. decembra 2013 pre tovary „*tea, green tea, tea-like products, also flavored, enriched with vitamins, in instant form and/or enriched with minerals*“ [čaj; zelený čaj; výrobky na báze čaju, tiež ochutené a obohatené o vitamíny, v instantnej forme a/alebo obohatené o minerály] v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o odmietnutí právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke v rozsahu nárokovaného zoznamu tovarov z dôvodu nedostatku

rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zotrval na konštatovaní o jej zápisnej spôsobilosti.

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 akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 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 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 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.

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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzinárodná ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „GOLDEN“ a „GREEN“ napísanými verzálami štandardného typu písma bez akýchkoľvek ďalších prvkov či úpravy. Je nepochybné, že tieto slovné prvky pochádzajú z anglického jazyka, pričom ide o slová základnej slovnej zásoby. Význam slova „GOLDEN“ je „zlatý, drahocenný, pozlátený, vzácny“ a slovo „GREEN“ primárne predstavuje význam „zelený“, môže byť však prekladaný aj ako „čerstvý, nezrelý, neskúsený“. Vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je medzinárodná ochranná známka zapísaná, slovné spojenie „GOLDEN GREEN“ bude

relevantnou verejnosťou, ktorou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť kupujúca si nápoje, resp. čaje na výrobu čajových nápojov, vnímané ako „zlatozelený“, „zlatá zelená“, resp. s ohľadom na skutočnosť, že slovo „golden“ prenesene znamená aj „drahocenný, vzácny“, môže toto slovné spojenie evokovať aj pochvalný význam „vzácný zelený“, resp. „zelený vyššej kvality“. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je potrebné poukázať na skutočnosť, že výrobky, resp. celé kolekcie alebo rady výrobkov označené pojmami ako „silver“, „gold“, „platinum“ obvykle predstavujú výrobky luxusné, vyššej kvality, s vylepšeným zložením, preto i v posudzovanom prípade môže toto slovné spojenie odkazovať nielen na farbu daného výrobku, resp. nápoja vyrobeného z týchto ingrediencií, ale aj na skutočnosť, že ide o výrobok vyššej kvality.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že označenie „GOLDEN GREEN“, ktoré tvorí medzinárodnú ochrannú známku, v súvislosti s tovarmi, pre ktoré je nárokováná (čaje, výrobky na báze čaju), bude relevantnou verejnosťou ako celok vnímané len ako odkaz na povahu a vlastnosti (farbu) predmetných tovarov, konkrétne, že ide o zelený čaj zlatej farby. Práve v spojitosti so zeleným čajom a výrobkami na báze čaju je totiž charakteristická zlatá, resp. zlatozelená farba. Zároveň časť spotrebiteľskej verejnosti bude predmetné označenie vnímať prednostne ako údaj o kvalite a druhu tovaru, čiže vo význame „zelený (čaj) vyššej kvality“. V oboch prípadoch tak bude označenie „GOLDEN GREEN“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom spotrebiteľmi vnímané len ako opisný údaj bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s významom slovných prvkov tvoriacich medzinárodnú ochrannú známku majiteľ v podanom rozklade tvrdil, že obzvlášť v situácii, ak ide o základnú potravinovú zložku určenú najširšej spotrebiteľskej verejnosti, nie je možné predpokladať všeobecnú znalosť angličtiny u cieľového spotrebiteľa na Slovensku. Podľa majiteľa nie je možné tvrdiť, že relevantní spotrebiteľia bez problémov rozumejú obojmu slovu.

K uvedenému argumentu orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že nie je sporné, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytláčajú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný slovenský spotrebiteľ, za ktorého je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie potrebné považovať riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, nebude rozumieť anglickým slovám tvoriacim medzinárodnú ochrannú známku a bude ich vnímať ako fantazijné, bez konkrétneho významu len preto, že predstavujú slová pochádzajúce z jazyka, ktorý je pre neho cudzím jazykom, resp. nie je úradným jazykom na Slovensku. Skutočnosť, že označenia v cudzom jazyku je *a priori* nutné vnímať ako fantazijné, bez zrejme významu nevyplýva ani z ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Podľa rozsudku Súdneho dvora (prvá komora) z 9. marca 2006 vo veci C-421/04, Matratzen Concord AG proti Hukla Germany SA, „*článok 3 ods. 1 písm. b) a c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v príhláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova*“. Uvedené, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade jasne vymedzuje, že slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra, pokiaľ v tomto jazyku opisuje nárokové tovary alebo služby, resp. vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť a príslušná skupina verejnosti je schopná rozpoznať význam tohto slova. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zastáva názor, že priemerná slovenská verejnosť má takú znalosť anglického jazyka, že porozumie slovám základnej slovnej zásoby, ako sú „GOLDEN“ a „GREEN“, o to viac, že ide o pomenovanie farieb, ktoré sa učia na prvých hodinách výučby anglického jazyka. Nemožno poprieť, že u týchto slov je prienik do povedomia slovenských spotrebiteľov značný, pretože sa s nimi môžu bežne stretnúť, či už v obchodoch, na internete, v článkoch, v diskusiách. V súvislosti s argumentmi uvedenými v odôvodnení rozkladu možno počítať aj s určitou úzkou skupinou spotrebiteľov vyššej vekovej kategórie, ktorá slovám „GOLDEN“ a „GREEN“ nebude rozumieť, ale v tomto prípade ide o skutočne menšinovú skupinu, pričom vo všeobecnosti nie je dôvodné podľa malej skupiny spotrebiteľov posudzovať zápisnú spôsobilosť označenia.

V súvislosti s argumentom majiteľa, že od priemerného spotrebiteľa nemožno očakávať, že pozná klasifikačné kritériá výroby a kvality čajových lístkov a že pri kontakte s označením „GOLDEN GREEN“ mu vznikne okamžite, bez ďalšieho uvažovania priama väzba na tovar „zelený čaj s celými čajovými

listami“, pretože priemerný spotrebiteľ nepozná špecifickú terminológiu prislúchajúcu úzkej skupine odborníkov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Je nesporné, že i bežný spotrebiteľ rozlišuje bylinné, čierne, zelené, ovocné čaje, fermentované, nefermentované atď. a spojenie „GOLDEN GREEN“ mu dáva jasnú indíciu, že ide o čaj zlatozelenej farby, alebo zelený čaj so zlatistým zafarbením, resp. zelený čaj vyššej kvality. V súčasnej dobe sú populárne trendy zdravého stravovania, prienik rôznych superpotravín, potravinových ingrediencií, bylín, korenín a čajov z celého sveta na náš trh. Konzument, ktorý má záujem piť skutočne kvalitný čaj, resp. netradičné čaje z celého sveta, si dá záležať a sleduje pri označení čaju aj rôzne skratky a názvy (resp. si nechá poradiť odborníkom), ktoré označujú celkovú kvalitu čaju, kvalitu listu, spracovanie, čas zberu atď. Slovo „golden“ sa používa v odbornej terminológii v súvislosti s triedením kvality čajových lístkov (listové čaje, zlomkové, drťové, prachové), pričom „golden tips“ predstavujú najlepšie lístky a jemné zlatožlté pupene z čajových lístkov. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tvrdením majiteľa, že nemožno očakávať, že je úplne bežné (i napriek pôsobiacim trendom), že široká verejnosť pozná klasifikačné kritériá spracovania a kvality čajových lístkov, no táto skutočnosť nič nemení na konštatovanej zápisnej nespôsobilosti označenia „GOLDEN GREEN“ ako ochrannej známky. Uvedené vyplýva z toho, že i pokiaľ spotrebiteľ nebude disponovať odbornými vedomosťami ohľadom klasifikácie čajových lístkov, slovné spojenie „GOLDEN GREEN“ mu dáva jasnú informáciu, že v prípade takto označených výrobkov ide o zelený čaj so zlatistým zafarbením, resp. čaj s určitou vyššou kvalitou.

Podľa majiteľa je zavádzajúce tvrdenie prvostupňového orgánu, že na internete bolo zistených 7 530 000 výsledkov spojenia slova „golden“ s čajom všeobecne. Majiteľ argumentoval tým, že rešeršou zistil síce menšie množstvo názvov tovaru čaj obsahujúcich slovný prvok „GOLDEN“, no väzba na druh tovaru zistená nebola (ako dôkaz majiteľ predložil výtlačky z vybraných internetových stránok). Podľa majiteľa slovný prvok „GOLDEN“ je síce frekventovane používaným prvkom, vždy má však na výrobku konkrétny význam, nie však väzbu na druh výrobku.

Pokiaľ ide o výtlačky z internetového vyhľadávača Google a príslušných webových stránok predložených majiteľom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto nemajú vplyv na záver o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti označenia tvoriaceho medzinárodnú ochrannú známku, ako ani na záver o jeho opisnosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z predložených dokladov vyplýva, že slovo „golden“ najmä odkazuje na farbu alebo vyššiu či prémiovú kvalitu ingrediencií obsiahnutých v čaji (harmanček, zázvor, zlatá chryzantéma), resp. na farbu čaju z týchto ingrediencií. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že spojením dvoch prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k povahe a vlastnostiam samotných výrobkov, bez použitia neobvyklých, syntaktických alebo významových obmien, nemôže vzniknúť označenie spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Možno teda konštatovať, že medzinárodná ochranná známka nie je svojím obsahom originálna do takej miery, aby bola schopná individualizovať vyššie uvedenú kategóriu výrobkov (čaje, výrobky na báze čaju) a aby bol spotrebiteľ na jej základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto výrobky vyrába, resp. poskytuje.

Vo všeobecnosti platí, že opisné označenia nie sú spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože nie sú schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlíšenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Keďže medzinárodná ochranná známka neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či štylistické prvky, ktoré by jej ako celku umožnili plniť uvedenú funkciu ochrannej známky, ale vo svojej komplexnosti iba bezprostredne informuje o povahe a vlastnostiach nárokováných tovarov a spotrebiteľ ju nebude chápať ako označenie zdroja alebo pôvodu, takejto medzinárodnej ochrannej známke nemôže byť priznaná ochrana na území Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na absenciu rozlišovacej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky je tiež dôvodné odmietnuť ju v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Záver prvostupňového orgánu o naplnení znakov uvedených zápisných výluk je preto potrebné považovať za vecne správny.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že v prospech uznania rozlišovacej spôsobilosti označenia predstavujúceho medzinárodnú ochrannú známku svedčí skutočnosť, že rešeršou nezistil, že by označenie „GOLDEN GREEN“ bolo použité inými výrobcami, je potrebné uviesť nasledovné.

Absencia používania istého spojenia inými subjektmi automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne, pričom absencia predchádzajúceho používania

viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie výlučne opisné, predmetná zápisná výlučka sa nedá odstrániť tým, že majiteľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary a služby v danej lokalite poskytuje.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel k správneému záveru, že označenie, ktoré tvorí medzinárodnú ochrannú známku, nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí náležite odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o odmietnutí právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1194994 „GOLDEN GREEN“ pre územie SR v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Romana Záthurecká
Zathurecka INPARTNERS GROUP s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica