



Banská Bystrica 4. 11. 2020  
POZ 2723-2018/II-100-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. augusta 2019 prihlasovateľom Branislavom Flašíkom, SNP 2522/25, 066 01 Humenné, v konaní zastúpeným Ing. Petrom Kohutom PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2723-2018/Z-295-2019 z 18. júla 2019 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Honey Tonic“, č. spisu POZ 2723-2018, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2723-2018/Z-295-2019 z 18. júla 2019 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2723-2018/Z-295-2019 z 18. júla 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „Honey Tonic“, č. spisu POZ 2723-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovvaným tovarom v triede 33 a súvisiacim (podporným) službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich obsah, charakter a iné vlastnosti. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované alkoholické nápoje (ako prímes do toniku) slúžiace na prípravu miešaných nápojov obsahujúcich tonik a med a s nimi súvisiace služby (napr. poskytovanie obchodných informácií, prieskum trhu, predvádzanie tovaru, reklama, marketingový prieskum, podpora predaja, organizovanie reklamných veľtrhov). Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplývalo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Konkrétne slovo „honey“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená med a slovo „tonic“, resp. „tonik“ je pomenovaním pre nealkoholický osviežujúci a vzpružujúci nápoj s obsahom chinínu; takýto nápoj s prímiesou liehovín; posilňujúci nealkoholický nápoj obsahujúci chinín, kofeín a extrakty z bylín (In.: PC Translator 2010, SLEX99, Akademický slovník cudzích slov 2005). Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je prihlásené označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe

jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť pre nárokované tovary a služby.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 16. apríla 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 19. júna 2019 požiadal o zúženie zoznamu nárokovaných tovarov a služieb o triedu 32 (*nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; limonády; sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; medové nealkoholické nápoje*). Prihlasovateľ poznamenal, že ide o nový skutkový stav, pričom požiadal úrad, aby z dôvodu zúženia zoznamu tovarov a služieb pokračoval ďalej v konaní o zápise prihlášky ochrannej známky do registra. Prvostupňový orgán vykonal zúženie zoznamu nárokovaných tovarov a služieb, opätovne preskúmal vyjadrenie prihlasovateľa a doložené doklady, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu prihlasovateľ svojimi argumentmi a predloženými dokladmi nevyvrátil skutočnosť uvedenú v predmetnej správe úradu vo vzťahu k zostávajúcej časti zoznamu tovarov a služieb, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky.

V úvode rozkladu poukázal na to, že s ohľadom na dôvodovú správu k § 5 zákona o ochranných známkach vypustil z nárokovaného zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia triedu 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím podľa jeho názoru s ohľadom na slovný prvok „tonic“ vylúčil akýkoľvek vzťah prihláseného označenia k nealkoholickým nápojom. V tejto súvislosti podotkol, že základom prihláseného označenia sú alkoholické nápoje, v prevažnej miere medovina s horkosladkou príchuťou (obdobnej chuti, akú má alkoholický nápoj Jägermeister). Prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že hoci sa vzhľadom na zúženie nárokovaného zoznamu tovarov a služieb zmenil skutkový stav, napriek tomu prvostupňový orgán vydal napadnuté rozhodnutie, ktoré len prispôbil správe úradu zo 16. apríla 2019.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že slovné spojenie „Honey Tonic“ predstavuje vo svete platné aj neplatné ochranné známky. Spolu s rozkladom predložil výpis z databázy TMview zaniknutej slovnej ochrannej známky, č. prihlášky 724/1992 (registračný úrad: Island), ktorá bola do registra zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (rôzne kozmetické prípravky). V nadväznosti na uvedené poznamenal, že verejnosti nie sú známe alkoholické nápoje označené ako „Honey Tonic“ (tieto by mali byť vnímané ako alkoholické nápoje s horko-sladkou príchuťou).

Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že z dôkazov predložených v rámci prvostupňového konania vyplynulo, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť. Výpis zaniknutej slovnej ochrannej známky č. prihlášky 724/1992 predložený spolu s rozkladom podľa prihlasovateľa vylučuje argumentáciu prvostupňového orgánu ohľadom grafických prvkov označení, ktoré boli predmetom dokladov predložených v rámci prvostupňového konania a ktoré podľa názoru prvostupňového orgánu predmetným označeniami zabezpečili dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie po zúžení nárokovaného zoznamu tovarov a služieb o triedu 32 spĺňa podmienky § 2 zákona o ochranných známkach, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a pokračoval v konaní o zápise prihlášky ochrannej známky do registra.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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 § 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.

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.

Prihláška slovej ochrannej známky „Honey Tonic“ č. spisu POZ 2723-2018, bola prihlasovateľom, Branislavom Flašíkom, SNP 2522/25, 066 01 Humenné, podaná 18. decembra 2018. Na základe žiadosti prihlasovateľa o zúženie zoznamu tovarov a služieb z 19. júna 2019 zostala v konaní pre tovary „*destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); likéry; medovina; liehoviny; brandy, liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom)*“ v triede 33 a pre služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať 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 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 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 ktorý alebo 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 prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Honey Tonic“ v bežnom type písma s veľkými začiatočnými písmenami jednotlivých slovných prvkov. Slovo „Honey“ je slovo anglickej slovnice a možno ho preložiť vo význame med, miláčik (In.: PC Translator 2010). Čo sa týka ďalšieho slovného prvku „Tonic“, tento predstavuje nealkoholický osviežujúci a vzpružujúci nápoj obsahujúci chinín, ktorý nápoju dodáva špecifickú výraznú horkú chuť, resp. takýto nápoj s prímiesou liehovín (SLEX99). S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ vnímať vo význame „medový tonik“ (doslovne), resp. ako „tonik s príchutou medu“ alebo vo význame „miešaný nápoj s obsahom tonika a medu“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností spotrebiteľ nárokovaných tovarov „*destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); likéry; medovina; liehoviny; brandy, liehové esencie; alkoholové extrakty (tinkúry); alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom)*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť (dospelá populácia) s nízkym až priemerným stupňom pozornosti (v závislosti od kvality a finančnej náročnosti daného alkoholického nápoja), bude prihlásené označenie vo vzťahu k nim okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich zložení a obsahu. Konkrétne relevantnému spotrebiteľovi na základe prihláseného označenia bude zrejmé, že takto označené tovary obsahujú tonik a príchut' medu, alebo med samotný, resp. že ide o alkoholický nápoj z medového roztoku a toniku. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že v oblasti gastronómie je tonik pre svoju horkú chuť často súčasťou rôznych alkoholických miešaných nápojov, napr. gin s tonikom, vodka s tonikom atď. S nárokovanými tovarmi v triede 33 úzko súvisia služby prihláseného označenia v triede 35, ktoré možno súhrnne označiť ako reklamné služby, marketing, obchodné a podnikateľské poradenstvo, výskum a obchodné sprostredkovateľské služby, ktoré sa týkajú obchodovania a uvádzania nárokovaných tovarov na trh, resp. ich propagácie. Pokiaľ sa relevantný spotrebiteľ stretne s prihláseným označením v spojení s týmito službami, aj v tomto prípade bude prihlásené označenie vo vzťahu k nim vnímať ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce mu jednoznačnú a jasnú informáciu o ich účele a zameraní. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených

nárokovaných tovarov a služieb ale len ako informáciu o obsahovom zložení nárokovaných tovarov, príp. zameraní takto označených služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom nie je ničím originálne a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, ale len ako všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám len opisuje ich obsah a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa, že verejnosti nie sú známe alkoholické nápoje označené ako „Honey Tonic“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto 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 dištingtívne s ohľadom na nárokované tovary a služby, t. j. ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných tovarov a služieb, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie výlučne opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary a služby v určitej lokalite poskytuje. Rovnako v prospech existencie rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia, pri ktorom je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám konštatovaný nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, nesvedčí existencia zápisu takéhoto označenia ako ochrannej známky vo vzťahu k celkom odlišným tovarom a službám.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že i napriek tomu, že na základe zúženia zoznamu nárokovaných tovarov a služieb o triedu 32 sa v preskúvanom prípade v rámci konania pred prvostupňovým orgánom zmenil skutkový stav, prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky zamietol. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že správa úradu zo 16. apríla 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, sa týkala posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia aj vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 33 a 35, ktorého sa zúženie zoznamu tovarov a služieb nedotklo. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojimi argumentmi a predloženými dokladmi nevyvrátil skutočnosti uvedené vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k zostávajúcej časti zoznamu tovarov a služieb, prvostupňový orgán postupoval správne, keď napriek zúženiu nárokovaného zoznamu o triedu 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlasovateľom, prihlášku ochrannej známky vo vzťahu k zostávajúcim tovarom a službám v triedach 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zamietol.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu tvrdil, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania. Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom (v rámci vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti) predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok výsledku vyhľadávania v internetovom vyhľadávači [www.google.sk](http://www.google.sk) po zadaní slovného spojenia „honey tonic“ z 23. mája 2019, ktorého výsledkom bolo nájdenie niekoľkých zahraničných internetových stránok (dôkaz č. 1),
- výtlačok výsledku vyhľadávania v internetovom vyhľadávači [www.google.sk](http://www.google.sk) po zadaní slovného spojenia „honey whisky“ a slova „medovina“ z 23. mája 2019 (dôkaz č. 2),
- výtlačok výpisu z databázy TMview z 23. mája 2019 s označeniami obsahujúcimi slovné spojenie „HONEY TONIC“, pričom okrem prihlášky ochrannej známky sa ostatné vyhladané slovné alebo obrazové označenia týkali tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 3).

V rámci odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ predložil:

- časť dôvodovej správy k zákonu o ochranných známkach (strana 20, 21) týkajúcu sa ustanovení § 5, § 6 a § 7 (dôkaz č. 4),
- výtlačok výpisu z databázy TMview z 23. mája 2019 slovnej ochrannej známky „HONEY TONIC“, č. prihlášky 724/1992 (v súčasnosti zaniknutá ochranná známka), registrovanej na úrade Island – ISIPO, pre tovary v triede 3 (dôkaz č. 5).

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedíštingtívne označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje služby ním označované ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pričom v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli predložené účastníkom konania. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 18. december 2018, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedíštingtívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech.

V tejto súvislosti možno konštatovať, že prihlasovateľom predložené dôkazy neosvedčujú žiadne reálne používanie prihláseného označenia v obchodnom styku vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že samotné poukázanie na ochranné známky (či už platné alebo neplatné) obsahujúce výraz „Honey Tonic“, resp. existenciu web stránok, ktoré vo svojom obsahu mali spomenutý výraz „honey tonic“, „honey whisky“ či „medovina“, nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Prihlasovateľ na preukázanie právne významného používania označenia v obchodnom styku musí preukázať, v súvislosti s akými tovarmi a službami bolo označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známkou používané, rozsah jeho používania (množstvo zákazníkov, ktorí v relevantnom období si zakúpili nárokovvané tovary, resp. využívali príslušné služby), teda podiel, v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, a skutočnosť, že relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby takto označované ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Na základe posúdenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúvanom prípade nemožno konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovej ochrannej známky „Honey Tonic“, č. spisu POZ 2723-2018, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe 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. Matúš Medvec, MBA  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Peter Kohut PK consulting  
Užhorodská 177/23  
071 01 Michalovce