



Banská Bystrica 3. 12. 2020
POZ 2431-2018/II-122-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. júla 2019 prihlasovateľom Michalom Židekom, Palatinová 2731/61, 945 01 Komárno 1, v konaní zastúpeným spoločnosťou Hriadel & Heger, Advokátska kancelária, s. r. o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov (pred zmenou obchodného mena: H | P | R Advokátska kancelária, s. r. o.; ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2431-2018/Z-253-2019 z 24. júna 2019 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „PREMIUM ALKALINE WATER“, č. spisu POZ 2431-2018, 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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2431-2018/Z-253-2019 z 24. júna 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2431-2018/Z-253-2019 z 24. júna 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 slovnej ochrannej známky „PREMIUM ALKALINE WATER“, č. spisu POZ 2431-2018 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, zamerania a kvality dotknutých tovarov a súvisiacich služieb, čím toto označenie zároveň napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplývalo z významu jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia, keď slovo „PREMIUM“ v preklade z angličtiny znamená „prvotriedna, prémiová, vyššej kvality než je bežné“ a slovné spojenie „ALKALINE WATER“ znamená v preklade „alkalická, zásaditá voda“. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnej verejnosti jednoduchú informáciu, že pod takýmto označením bude prihlasovateľ poskytovať vody zásaditého charakteru najvyššej (prémiovej) kvality, resp. iné nealkoholické nápoje či prípravky obsahujúce alebo vyrobené na báze zásaditej (alkalickej) vody najvyššej (prémiovej) kvality. Zároveň má prihlásené označenie, vďaka prítomnosti slovného prvku „PREMIUM“, zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Prvostupňový orgán doplnil, že na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie výrazov v anglickom jazyku, keďže ich význam je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne zrejmý.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 28. marca 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného

označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 5. júna 2019 konštatoval, že rešpektuje výsledok prieskumu a podaním z toho istého dňa požiadal úrad o úpravu prihláseného označenia. Prvostupňový orgán žiadosť prihlasovateľa o úpravu prihláseného označenia z „PREMIUM ALKALINE WATER“ na „ROYAL WATER - PREMIUM ALKALINE WATER“ označil za neprípustnú a pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia. V ňom vysvetlil, že úprava prihláseného označenia, o ktorú požiadal prihlasovateľ, nezodpovedala podmienkam uvedeným v § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach, pretože sa netýkala jeho identifikačných údajov, ktoré by boli súčasťou prihláseného označenia a ktoré by sa takouto úpravou dávali do súladu so skutočnosťou. Okrem toho by navrhovanou úpravou došlo k zmene celkového charakteru prihláseného označenia, čo po podaní prihlášky nie je prípustné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení uviedol, že nenamieta absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, zastal však názor, že prvostupňový orgán mal vyhovieť žiadosti o jeho úpravu. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladal v značne zúženom zmysle, napriek tomu, že je možné ho vyložiť aj extenzívnejšie. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že k zmene označenia môže dôjsť aj vo vzťahu k názvu prihlasovateľa, pričom pod tento pojem možno subsumovať aj názov ním ponúkaných tovarov – minerálnych vôd. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením, že doplnením pôvodného znenia prihláseného označenia o slovné spojenie „ROYAL WATER“ by sa akokoľvek zmenil jeho charakter, pričom odôvodnenie prvostupňového orgánu v tejto veci označil za nepreskúmateľné, pretože z neho nemožno vyvodiť, akými úvahami sa pri svojom závere prvostupňový orgán riadil.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a aby úrad pokračoval v konaní o zápis 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 v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, 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 rozlišovacu 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 § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.

Prihláška slovej ochrannej známky „PREMIUM ALKALINE WATER“, č. spisu POZ 2431-2018, bola prihlasovateľom Michalom Židekom, Palatinová 2731/61, 945 01 Komárno 1, podaná 13. novembra 2018 pre tovary „*nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; sóda; nealkoholické nápoje; sýtené vody; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov*“ v triede 32 a služby „*reklama*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nenamietal prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ale vyjadril nesúhlas s tým, že prvostupňový orgán nevyhovел jeho žiadosti o úpravu prihláseného označenia.

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 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka 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.

Ako vyplýva z podaného rozkladu, v konaní nebolo sporné, že prihlásené, výlučne slovné označenie „PREMIUM ALKALINE WATER“ ako celok, vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože je opisné, a teda bez

rozlišovacej spôsobilosti. Keďže aj orgán rozhodujúci o rozklade sa s konštatovaním o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenie z dôvodov, ktoré uviedol prvostupňový orgán, stotožňuje, nebude sa ďalej touto otázkou zaoberať.

Prihlasovateľ v rozklade nesúhlasil s tým, že prvostupňový orgán na jeho žiadosť nepripustil úpravu prihláseného označenia z „PREMIUM ALKALINE WATER“ na „ROYAL WATER - PREMIUM ALKALINE WATER“. Argumentoval tým, že prvostupňový orgán vykladal ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach príliš úzko. Ako sa uvádza v predmetnom ustanovení, k zmene označenia môže dôjsť aj vo vzťahu k názvu prihlasovateľa, pričom z pohľadu prihlasovateľa pod tento pojem možno subsumovať aj názov ním ponúkaných tovarov – minerálnych vôd.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že znenie ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach je jednoznačné a nepripúšťa žiadnu pochybnosť o jeho výklade. Predmetné ustanovenie rieši výlučne situácie, kedy prihlásené označenie alebo zapísaná ochranná známka obsahujú, v závislosti od právnej formy prihlasovateľa, resp. majiteľa jeho identifikačné údaje ako meno a priezvisko (v prípade fyzických osôb), názov (napr. v prípade občianskych združení) či obchodné meno (v prípade právnických osôb), prípadne sídlo, adresu trvalého pobytu či miesta podnikania. V prípade, ak po podaní prihlášky dôjde k zmene uvedených údajov, prihlasovateľ, resp. majiteľ môže požiadať o úpravu označenia v rozsahu týchto údajov. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že výpočet identifikačných údajov prihlasovateľa, resp. majiteľa, ktorých sa žiadosť o zmenu označenia môže týkať, je v uvedenom ustanovení taxatívny (úplný), t. j. úprava iných údajov, ako údajov tam uvedených, nie je prípustná. Zároveň je potrebné uviesť, že o úpravu môže prihlasovateľ alebo majiteľ požiadať len na základe reálnej zmeny, ktorá nastala po podaní prihlášky, pričom časovú súvislosť medzi podaním prihlášky a touto zmenou je prihlasovateľ (majiteľ) povinný preukázať. Vždy pritom môže ísť len o takú úpravu, ktorá nespôsobí zmenu charakteru označenia prihláseného na zápise alebo zapísanej ochrannej známky, teda nemôže ísť o úpravu, ktorý by menila niektorý zo základných prvkov označenia.

Zo žiadosti o úpravu prihláseného označenia, ktorú podal prihlasovateľ v preskúvanom prípade, je zrejmé, že nejde o úpravu jeho identifikačných údajov (mena alebo adresy), keďže prihlásené označenie takéto údaje ani neobsahuje, ale ide o zmenu celkového charakteru označenia – zmena označenia z „PREMIUM ALKALINE WATER“ na „ROYAL WATER - PREMIUM ALKALINE WATER“. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že úprava označenia, akú požaduje prihlasovateľ, nie je v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach prípustná, a preto prvostupňový orgán postupoval správne, keď žiadosti prihlasovateľa o úpravu prihláseného označenia nevyhovel. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že odôvodnenie prvostupňového orgánu je v tejto časti nepreskúmateľné, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje a uvádza, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí náležite uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol pri rozhodovaní v predmetnej veci vedený a zároveň podrobne vysvetlil správnu úvahu, na základe ktorej rozhodoval.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „PREMIUM ALKALINE WATER“, č. spisu POZ 2431-2018, zamietol z dôvodu, že napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto 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:

Hriadel & Heger, Advokátska kancelária, s. r. o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov