



Banská Bystrica 24. 9. 2020

POZ 5491-2016/II-88-2020

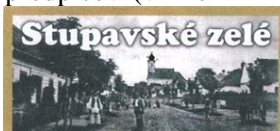
ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. júla 2018 prihlasovateľom Mariánom Švecom, Nová 241/47, 900 31 Stupava, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou RNDr. Elenou Dolanskou, Patentová a známková kancelária, Radlinského 9, 811 07 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5491-2016/Z-258-2018 z 31. mája 2018 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 5491-2016, 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), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 5491-2016/Z-258-2018 z 31. mája 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5491-2016/Z-258-2018 z 31. mája 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnutá



prihláška obrazovej ochrannej známky „*Stupavské zelé*“, č. spisu POZ 5491-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 20, 24, 29 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené názvom chráneného označenia pôvodu (Stupavské zelé) a nedištinkívnym obrazovým prvkom – historickou fotografiou Stupavy. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o konkrétny druh tovaru, o kyslú kapustu vyrobenú v zmysle špecifikácie chráneného označenia pôvodu Stupavské zelé a s ňou súvisiace, resp. podporné tovary a služby. Obrazový prvok použitý v prihlásenom označení – čiernobiela historická fotografia Stupavy – prvostupňový orgán nepovažoval za rozlišujúci prvok, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť jednoznačne vedela určiť poskytovateľa takto označených tovarov a služieb, t. j. identifikovať ich obchodný pôvod. Celková grafická úprava prihláseného označenia podľa prvostupňového orgánu nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovné spojenie v spojení s obrazovým prvkom.

Pokiaľ ide o zápisnú výluky uplatnenú v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k tovarom „konzervovaná cvikla; konzervovaná cibuľa;

konzervovaný cesnak; nakladané uhorky; nakladaná cibuľka; nakladaný cesnak; nakladaná paprika; nakladané feferóny; kvasené uhorky; nátierky z konzervovanej zeleniny; čalamáda (nakladaná zelenina v sladkokyslom a štiplavom náleve); ovocné rôsoly; ovocné pyr; kompóty; džemy; marmelády“ v triede 29 môže klamať, resp. uvádzať spotrebiteľa do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, pretože spotrebiteľ očakáva pod označením „Stupavské zelé“ len kyslú kapustu a nie iné druhy výrobkov prihlásených v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 14. marca 2017, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom úrad v predmetnej správe konštatoval zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Prihlasovateľovi v správe úradu bola stanovená lehota na vyjadrenie, no tento sa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nevyjadril. Následne úrad opätovne preskúmal zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia, pričom namietol aj naplnenie zápisných výluk uvedených 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. S výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bol prihlasovateľ oboznámený správou úradu z 9. októbra 2017, pričom mu bola zároveň stanovená aj lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 23. novembra 2017 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

V úvode poukázal na Metodiku konania vo veciach priemyselného vlastníctva – Ochranné známky, podľa ktorej rozlišovacia spôsobilosť nemajú predovšetkým označenia, ktoré pozostávajú z jednoduchého vyobrazenia výrobkov alebo jednoduchých geometrických obrazcov a tiež označenia, ktoré majú výlučne opisný charakter, čo rozhodne nemožno tvrdiť o prihlásenom označení. Prihlasovateľovi nie je jasné, na základe akých kritérií prvostupňový orgán dospel k názoru, že obrazový prvok prihláseného označenia nie je pre spotrebiteľa dostatočujúci, aby vedel identifikovať výrobcu takto označeného tovaru. Vyobrazenie starobylého námestia spolu s ďalšími obrazovými prvkami prihlasovateľ označil za dištingtívny prvok. Pokiaľ ide o tvrdenie prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ grafickej úprave v spojení s nárokovanými tovarmi a službami venuje len minimálnu pozornosť, toto považoval za nepodložené a subjektívne. Vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie ako celok je svojou formou a obsahom aj napriek prítomnosti slovného výrazu chráneného zapísaným označením pôvodu, práve svojim špecifickým obrazovým stvárnením natoľko originálne, že je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa.

Vzhľadom k tomu, že prihlásené označenie obsahuje výrazný obrazový prvok a slovný výraz „Stupavské zelé“, prihlasovateľ sa nestotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že 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 a služieb. Dodal, že je rodákom zo Stupavy, má sídlo v Stupave, je výrobcom kyslej kapusty už dlhšie obdobie, vyrába kapustu tradičným spôsobom podľa pôvodnej receptúry zdedenej od svojich prarodičov a používaním prihláseného označenia pre nárokované tovary v triedach 16, 20, 24, 29 a pre súvisiace služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozhodne nemôže klamať verejnosť o ich povahe, kvalite a zemepisnom pôvode tak, ako to deklaroval prvostupňový orgán. Uviedol, že je úspešným podnikateľom a výrobcom kyslej kapusty, ktorú distribuuje aj do obchodných reťazcov pod názvom „Mátske zelé“, ktorý predstavuje ochrannú známku č. 244267 zapísanú pre kyslú kapustu a s ňou súvisiace podporné tovary a služby.

Prihlasovateľ v závere poukázal na skutočnosť, že na základe správy o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zo 14. marca 2017 prvostupňový orgán nenamietol nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ale iba požadoval vykonať úpravy v zozname nárokovaných tovarov a služieb, čo prihlasovateľ aj vykonal. Podľa prihlasovateľa je zvláštne, že po siedmich mesiacoch dostal ďalší, avšak odlišný výmer týkajúci sa výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, kde prvostupňový orgán danému označeniu nepriznal rozlišovacu spôsobilosť.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a uznal zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia.

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 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 § 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.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 5491-2016, bola prihlasovateľom Mariánom Švecom, Nová 241/47, 900 31 Stupava podaná 5. decembra 2016 pre tovary „papierové zástavy; pútače z papiera alebo lepenky“ v triede 16, „drevené alebo plastové pútače“ v triede 20, „zástavy (okrem papierových)“ v triede 24, „kyslá kapusta; konzervovaná cvikla; konzervovaná cibuľa; konzervovaný cesnak; nakladané uhorky; nakladaná cibuľka; nakladaný cesnak; nakladaná paprika; nakladané feferóny; kvasené uhorky; nátierky z konzervovanej zeleniny; čalamáda (nakladaná zelenina v sladkokyslom a štiplavom náleve); ovocné rôsoly; ovocné pyrý; kompóty; džemy; marmelády“ v triede 29 a služby „veľkoobchodné a maloobchodné služby s vyššie uvedenými konzervovanými a nakladanými potravinami, kompótmí a marmeládami uvedenými v triede 29 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) 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 známkov. 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 pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu) 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 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 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 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.

Zápisná prekážka upravená v § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach predstavuje typický príklad verejnoprávneho charakteru zápisných prekážok, keďže práve prostredníctvom tejto zápisnej prekážky sú spotrebiteľia chránení proti prípadnej snahe prihlasovateľov uvádzať v ochranných známkach klamlivé údaje o tovaroch alebo službách. Klamlivosť označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk sa pritom posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, a preto nie je dôležitý úmysel prihlasovateľa, tzn. či chcel alebo nechcel klamať alebo uvádzať do omylu. Klamlivosť označenia o povahe alebo kvalite nárokovovaných tovarov alebo služieb možno konštatovať v prípadoch, ak označenie obsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate tovarov alebo služieb, o ich vlastnostiach či zložení. S klamlivosťou označenia o zemepisnom pôvode sa možno stretnúť v prípadoch, keď označenie obsahuje taký zemepisný údaj, ktorý nemôže zodpovedať skutočnému pôvodu tovaru. V súvislosti s touto zápisnou výlukou je potrebné poznamenať, že výpočet klamlivých skutočností uvedených v tomto ustanovení je len demonštratívny, a teda nie je vylúčené zamietnutie zápisu z dôvodu klamlivosti o skutočnosti inej ako je výslovne uvedená v ustanovení § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie predstavuje obrazové farebné označenie, ktoré je tvorené historickou čiernobielaou fotografiou, ktorá zobrazuje viacero osôb v dobovom oblečení, ako aj záprah s koňmi na starobyľom námestí, pričom v pozadí je vidieť kostol, a po oboch stranách dobové domčeky. Fotografia je po obvode orámovaná pruhom olivovozelenej farby s výnimkou spodnej časti. V hornej časti fotografie je umiestnený nápis bielej farby „Stupavské zelé“, vyhotovený v bežnom type tučného písma. Pokiaľ ide o slovné spojenie „Stupavské zelé“, je potrebné uviesť nasledujúce. Výraz „Stupavské“ je odvodené od slova Stupava, ktoré pomenúva mesto ležiace na Slovensku v Bratislavskom kraji a výraz „zelé“ v záhorskom nárečí vyjadruje druh zeleniny – kapustu. Výroba a predaj výrobku „Stupavské zelé“ má dlhú tradíciu v meste Stupava a tento výrobok je známy širokej verejnosti. V zhode s prvostupňovým orgánom je potrebné poukázať na to, že názov „Stupavské zelé“ je chráneným označením pôvodu výrobku (ďalej aj „CHOP“) zapísaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (dátum registrácie 11. mája 2017). CHOP je názov, ktorým sa identifikuje výrobok pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny, ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi a ktorého všetky etapy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Na základe uvedeného je zřejmé, že slovenský spotrebiteľ si pod pojmom „Stupavské zelé“ predstaví konkrétny výrobok, t. j. kyslú kapustu špecifických vlastností pochádzajúcu z mesta Stupava.

Čo sa týka grafického spracovania dobovej fotografie starobyľého námestia v čiernobielaom vyjadrení, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že samotná fotografia nie je ničím osobitá, neobsahuje žiadne prvky, ktoré by mohli spotrebiteľa zaujať a odlišovali by túto fotografiu od iných dobových fotografií či pohľadníc, ktoré v minulých časoch zachytávali skupiny ľudí či určité miesta. Ani orámovanie olivovozelenou farbou nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočne výrazné na to, aby upútalo pozornosť spotrebiteľa. Bežný spotrebiteľ totiž vníma označenia len povrchne (detailne ich neanalyzuje), a preto takáto fotografia v ňom zanechá len neurčitý vnem historického verejného priestranstva s ľuďmi v dobovom oblečení. Nemožno očakávať, že osoba, ktorá príde do kontaktu s prihláseným označením, bude detailne skúmať jednotlivé prvky fotografie alebo jej grafickú úpravu. Použitá fotografia práve naopak len zvýrazňuje či posilňuje informáciu, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia, pretože poukazuje na tradičnosť a dlhú históriu výroby výrobku „Stupavské zelé“, prípadne ak spotrebiteľia rozpoznať na fotografii historické námestie Stupavy, fotografia len umocní informáciu, že ide o výrobok z danej zemepisnej lokality. Na základe uvedeného sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že vyobrazenie starobyľého námestia spolu s ďalšími znakmi možno v prípade prihláseného označenia považovať za výrazne dištinkatívny prvok.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*kyslá kapusta*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je označením opisným. Prihlásené označenie vo vzťahu k predmetným tovarom poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o ich druhu a zemepisnom pôvode, t. j., že ide o kyslú kapustu zo Stupavy vyrobenú

v súlade s príslušnou špecifikáciou CHOP, pričom tradičnosť tohto výrobku zdôrazňuje aj samotná fotografia.

Pokiaľ ide o ďalšie tovary „papierové zástavy; pútače z papiera alebo lepenky“ v triede 16, „drevené alebo plastové pútače“ v triede 20, „zástavy (okrem papierových)“ v triede 24 a služby „veľkoobchodné a maloobchodné služby s kyslou kapustou“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj vo vzťahu k nim je prihlásené označenie ako celok opisným z dôvodu, že poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o charaktere a zameraní týchto tovarov a služieb, t. j., že ide o doplnkový tovar (pútače, zástavy) používaný pri reklame a propagácii kyslej kapusty zo Stupavy, resp., že služby veľkoobchodného a maloobchodného predaja sa týkajú tejto špecifickej kyslej kapusty.

Vo vzťahu k ostatným nárokovaným tovarom „konzervovaná cvikla; konzervovaná cibuľa; konzervovaný cesnak; nakladané uhorky; nakladaná cibuľka; nakladaný cesnak; nakladaná paprika; nakladané feferóny; kvasené uhorky; nátierky z konzervovanej zeleniny; čalamáda (nakladaná zelenina v sladkokyslom a štiplavom náleve); ovocné rôsoly; ovocné pyrė; kompóty; džemy; marmelády“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie môže klamať, resp. uvádzať spotrebiteľa do omylu ohľadne druhu a povahy takto označovaných tovarov, keďže v ich prípade ide o iné druhy tovarov ako „kyslá kapusta“. Na rozdiel od prvostupňového orgánu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie môže klamať spotrebiteľa aj vo vzťahu k službám „veľkoobchodné a maloobchodné služby s vyššie uvedenými konzervovanými a nakladanými potravinami, kompótmí a marmeládami uvedenými v triede 29 tohto zoznamu s výnimkou kyslej kapusty“, nakoľko spotrebiteľia budú pod prihláseným označením očakávať maloobchodné a veľkoobchodné služby spojené s kyslou kapustou a nie s inými konzervovanými a nakladanými potravinami.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že je rodákom zo Stupavy, má sídlo v Stupave, je výrobcom kyslej kapusty už dlhšie obdobie, vyrába kapustu tradičným spôsobom podľa pôvodnej receptúry zdedenej od svojich prarodičov, a teda používaním prihláseného označenia pre nárokované tovary a služby nemôže klamať verejnosť o povahe, kvalite a zemepisnom pôvode tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Pri hodnotení vnútornej klamlivosti označenia o povahe tovarov alebo služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach je predmetom posúdenia, či samotné prihlásené označenie ako také neobsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate, vlastnostiach či zložení tovarov alebo služieb označených takýmto označením. Vzhľadom k tomu, že prihlásené označenie „Stupavské zelé“ už svojim názvom vyjadruje, že takto označený tovar predstavuje špecifickú kyslú kapustu, je zjavné, že vo vzťahu k iným druhom výrobkov (napr. marmeláda, ovocné pyrė, kvasené uhorky a ďalšie nárokované tovary) bude takéto označenie klamlivé. Na doplnenie je potrebné poznamenať, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia úrad skúma, či na základe prihláseného označenia alebo jeho prvkov v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré sa požaduje ochrana, existuje predpoklad skutočného klamaní alebo dostatočne vážne riziko klamaní spotrebiteľa. Na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach úrad neskúma reálny spôsob poskytovania daného výrobku na trh (napr. či kapusta pochádza z daného regiónu, či je výrobok spracovaný tradičným spôsobom bez pridania konzervačných látok, či výrobca má sídlo v Stupave atď.). Na základe uvedeného argumenty prihlasovateľa, že má sídlo v Stupave a je výrobcom kyslej kapusty dlhé obdobie a vyrába ju tradičným spôsobom v súvislosti s posúdením vnútornej klamlivosti prihláseného označenia možno považovať za bezpredmetné.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom „papierové zástavy; pútače z papiera alebo lepenky“ v triede 16, „drevené alebo plastové pútače“ v triede 20, „zástavy (okrem papierových)“ v triede 24, „kyslá kapusta“ v triede 29 a službám „veľkoobchodné a maloobchodné služby s kyslou kapustou“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi a vyobrazením poukazujúcimi na druh tovarov, ich tradičnosť a zemepisný pôvod, čím napĺňa zápisnú výlukú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Zároveň je v preskúmanom prípade potrebné konštatovať aj naplnenie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k nárokovaným tovarom „konzervovaná cvikla; konzervovaná cibuľa; konzervovaný cesnak; nakladané uhorky; nakladaná cibuľka; nakladaný cesnak; nakladaná paprika; nakladané feferóny; kvasené uhorky; nátierky z konzervovanej zeleniny; čalamáda (nakladaná zelenina v sladkokyslom a štiplavom náleve); ovocné rôsoly; ovocné pyrė; kompóty; džemy; marmelády“ v triede 29 a k službám „veľkoobchodné a maloobchodné služby s vyššie uvedenými konzervovanými a nakladanými potravinami, kompótmí

a marmeládami uvedenými v triede 29 tohto zoznamu s výnimkou kyslej kapusty“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



K argumentu prihlasovateľa, že je vlastníkom obrazovej ochrannej známky č. 244267 „ zapísanej pre kyslú kapustu a s ňou súvisiace podporné tovary a služby, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že výraz „Mátské zelé“ širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú takto označené tovary a služby určené, nie je známa časť mesta Stupava označovaná ako „Mást“, preto nie je možné hovoriť o analogickom prípade s posudzovaným označením. Na základe uvedeného je potrebné poukaz prihlasovateľa na predmetnú ochrannú známku považovať za nedôvodný.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na postup úradu, v rámci ktorého prvostupňový orgán najprv na základe správy o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zo 14. marca 2017 požadoval len vykonať úpravy v zozname nárokováných tovarov a služieb, čo prihlasovateľ aj vykonal, pričom až následne, na základe ďalšieho posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia namietol absenciu rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci je pravda, že v prvej správe, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, úrad nenamietol absenciu rozlišovacej spôsobilosti a opisnosť, je potrebné zdôrazniť, že úrad kedykoľvek až do zápisu označenia do registra ochranných známk môže namietnuť jeho zápisnú nespôsobilosť, v rámci ktorej môže uplatniť aj nové zápisné výluky, pričom takýto postup nezakladá nesprávnosť a nezákonnosť napadnutého rozhodnutia. Pokiaľ ide o možnosť zúženia zoznamu nárokováných tovarov a služieb, je potrebné zdôrazniť, že prihlasovateľ tak v rámci vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia doručenej úradu 23. novembra 2017, ako aj v podanom rozklade tvrdil, že zoznam tovarov a služieb zúžil, avšak z obsahu spisu nevyplýva, že by žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb aj podal.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade dospel k záveru, že v preskúmanom prípade i napriek zmene, ktorá spočíva v konštatovaní naplnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach aj vo vzťahu k službám „veľkoobchodné a maloobchodné služby s vyššie uvedenými konzervovanými a nakladanými potravinami, kompótmí a marmeládami uvedenými v triede 29 tohto zoznamu s výnimkou kyslej kapusty“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb [nie naplnenia zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k predmetným službám], výsledok konania o zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia ako ochrannej známky, ktorým bolo zamietnutie prihlášky ochrannej známky, č. spisu POZ 5491-2016, je dôvodné považovať za správny.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

RNDr. Elena Dolanská
Patentová a známková kancelária
Radlinského 9
811 07 Bratislava