



Banská Bystrica 17. 3. 2021

POZ 1250-2018/II-18-2021

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. júla 2020 prihlasovateľom Pavlom Cangárom, Adlerova 2, 040 22 Košice, v konaní zastúpeným Advokátskou kanceláriou MARIÁN VOJČÍK, s. r. o., Jazmínová 1, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1250-2018/Z-233-2020 z 10. júna 2020 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1250-2018, 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 1250-2018/Z-233-2020 z 10. júna 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1250-2018/Z-233-2020 z 10. júna 2020 (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 obrazovej ochrannej známky „**BARBADOS**“, č. spisu POZ 1250-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 32 a s nimi súvisiacim službám v triedach 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože prihlásené označenie tvorí údaj, ktorý môže slúžiť na určenie ich zemepisného pôvodu. Podľa prvostupňového orgánu spotrebiteľ nárokováných tovarov prevažne nápojového charakteru na základe prihláseného označenia, ktoré je tvorené zemepisným označením vie, že takto označené tovary majú zemepisný pôvod v štáte Barbados, a teda prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, s ohľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie ako celok pozostáva iba z mierne zhrubnutého bežného čierneho písma a jedine písmeno „S“ je nepatrne modifikované, prvostupňový orgán zastal názor, že táto nedodáva prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.



V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na obrazovú ochrannú známku EÚ č. 14974745 „“, ktorá obsahuje slovný prvok „BARBADOS“, prvostupňový orgán uviedol, že ide o odlišnú ochrannú známku, ktorej predmetom nie je výlučne názov štátu Barbados, ale obsahuje aj iné slovné a obrazové prvky

a navyše úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov. Zároveň konštatoval, že samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov nemôže automaticky viesť k zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Rovnako v prípade slovnej ochrannej známky EÚ č. 9408865 „DEVIN“, na ktorú prihlasovateľ poukázal, prvostupňový orgán konštatoval, že ide o skutkovo odlišný prípad a navyše predmetom danej ochrannej známky nie je názov štátu, ale mesto v Bulharsku, v ktorom má sídlo aj jej majiteľ.

Na podporu svojich argumentov vo vzťahu ku konštatovaným zápisným výlukám prihláseného označenia prvostupňový orgán poukázal aj na dokument SCT/29/5 Stáleho výboru pre právo ochranných známk, priemyselných vzorov a zemepisných označení pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve, ktorého závery potvrdili potrebu zabrániť zápisu názvov štátov ako ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 22. januára 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 28. marca 2019 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené 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 rozkladu poznamenal, že základnou podmienkou, aby bolo možné považovať označenie za ochrannú známku, je jeho grafické znázornenie. Ďalšou podmienkou je jeho rozlišovacia spôsobilosť. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie predstavuje obrazové označenie, je podľa jeho názoru podstatné práve grafické spracovanie slova, jeho štylizácia, grafická vlastnosť a farba.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán posudzoval prihlásené označenie ako slovné označenie v priloženej úprave a na základe toho usúdil, že je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, a teda nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že nemal v úmysle ísť proti verejnému záujmu, iba si chcel ochrannou známkou chrániť svoj originálny produkt, vrchne kvasené pivo 12° typu American Pale Ale, s charakteristickou sviežou medovo pomarančovou farbou, osviežujúcou stredne horkou chuťou s rozpoznateľnou arómou pomarančov, mandarínok a grapefruitov z Barbadosu.

Prihlasovateľ poukázal tiež na Metodiku konania – Ochranné známky (ďalej „metodika“), podľa ktorej sa označenia tvorené výlučne všeobecne známymi zemepisnými údajmi v zásade považujú za nedištinkívne, ak sú len vyjadrením miesta výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo ak vyjadrujú súvislosť s miestom pôvodu zložiek tovaru či súvislosť s jeho vlastnosťami. Vylúčený zo zápisu do registra ochranných známk je aj zápis geografických názvov, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre príslušnú kategóriu tovarov alebo služieb, ako aj zápis zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané inými subjektmi a musia zostať dostupné pre tieto subjekty ako označenia zemepisného pôvodu predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, resp. je dôvodné predpokladať, že označenie by mohlo označovať zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb v budúcnosti.

Ďalej prihlasovateľ poznamenal, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva podávateľovi prihlášky ochrannej známky možnosť prekonať zápisnú výluk konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) predmetného zákona prostredníctvom preukázania, že označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk nadobudlo pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nej rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je nárokované. Pre posúdenie toho, či označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a zobrať do úvahy všetky okolnosti prípadu, najmä používanie označenia.

Pokiaľ ide o posúdenie absolútnych zápisných výluk, v danom prípade za rozhodujúcu prihlasovateľ považoval skutočnosť, že prihlásené označenie je nárokované na zápis do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 32, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti je pritom podľa prihlasovateľa dôležitá skutočnosť, že v prípade nárokovaných tovarov ide o pivo so stredne

horkou chuťou s rozpoznateľnou arómou pomarančov, mandarínok a grapefruitov z Barbadosu. Zároveň zdôraznil, že prihlásené označenie je obrazovým označením, a teda ochrana nie je požadovaná pre samotné slovo „Barbados“, ale pre jeho vyobrazenú podobu, ktorá zapadá do produktového radu spoločnosti Herrenwald, s. r. o. (<https://www.herrenwald.sk/>), ktorej je konateľom. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia zabezpečuje identifikáciu pôvodu tovarov a služieb, pričom rozlišovaciu spôsobilosť nemajú predovšetkým označenia, ktoré pozostávajú z jedného písmena či číslice v štandardnej úprave, z jednoduchého vyobrazenia výrobkov či z jednoduchých geometrických obrazcov. Rozlišovaciu spôsobilosť nemajú tiež označenia, ktoré majú výlučne opisný charakter, t. j. poskytujúce informáciu o daných tovaroch a službách.

Prihlasovateľ ďalej citoval časť z Dôvodovej správy k zákonu č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v ktorej sa uvádza, že medzi označenia chránené v zmysle medzinárodných dohovorov patria štátne vlajky a iné symboly štátnej zvrchovanosti, ale aj znaky medzinárodných organizácií. Ďalšia zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je absolútnou zápisnou výlučkou podľa Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochranných známkach Spoločenstva a je reakciou na potrebu výluky zápisu zemepisného údaja ako ochranných známkach pre vína a liehoviny, vo vzťahu ku ktorým je takýto údaj klamlivý. V tejto súvislosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že použitím slova „Barbados“ neporušuje medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú štátnych symbolov a vlajok a geografických názvov v súvislosti s vínami a liehovinami.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a aby úrad pokračoval v konaní o zápis prihlášky ochranných známkach 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 obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 1250-2018, bola prihlasovateľom, Pavlom Cangárom, Adlerova 2, 040 22 Košice podaná 6. júna 2018 pre tovary „*chmeľové výťažky na výrobu piva; kvas (nealkoholický nápoj); limonády; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; pivo; pivové koktaily; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; sytené vody*“ v triede 32, pre služby „*konzervovanie potravín a nápojov; kryokonzervácia; zmrazovanie potravín*“ v triede 40 a „*bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary)*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

## **BARBADOS**

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) 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 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 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 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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „BARBADOS“ v štandardnom písme hrubších rozmerov s nepatrnou úpravou koncového písmena „S“. Slovo „BARBADOS“ je zemepisným označením, ktoré predstavuje názov ostrovného štátu v Karibskom mori, známeho cestovným ruchom, citrusmi a vývozom rumu (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Barbados> a <https://barbados.org>).

Pokiaľ ide o označenia tvorené zemepisným názvom, z ktorého pozostáva aj prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie zápisnej spôsobilosti takýchto označení je potrebné tak, ako v prípade všetkých ostatných opisných výrazov, vykonať s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka, ako aj s ohľadom na vnímanie označenia zo strany príslušnej skupiny verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. Ide o predpokladané vnímanie dotknutých tovarov alebo služieb priemerným spotrebiteľom, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-53/01 z 8. apríla 2003, „priestorová ochranná známka“, bod 41). V danom prípade je pri hodnotení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia potrebné posúdiť, či príslušná skupina verejnosti predmetný výraz pozná ako zemepisný názov. Ďalej je potrebné určiť, či zemepisný názov, ktorý je predmetom prihlášky, označuje miesto, ktoré príslušnej skupine verejnosti v súčasnosti evokuje tovary alebo služby, pre ktoré je označenie nárokované na zápis, alebo či je odôvodnené domnievať sa, že tieto tovary alebo služby bude evokovať v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 zo 4. mája 1999 „Chiemsee“, bod 31) alebo či takýto názov môže z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti označovať zemepisný pôvod takejto kategórie tovarov alebo služieb. Nie je pritom potrebné stanoviť, či názov naozaj označuje skutočný zemepisný pôvod tovarov. Stačí, že spojenie medzi názvom miesta a tovarmi môže príslušnej skupine verejnosti umožniť vnímať prihlásené označenie ako označenie pôvodu týchto tovarov (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-295/01 z 15. októbra 2003 „OLDENBURGER“, bod 43).

Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ, pokiaľ ide o označenia alebo údaje, ktoré by mohli slúžiť na označenie zemepisného pôvodu kategórií výrobkov, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky, najmä zemepisné názvy, existuje všeobecný záujem, aby sa uchovala ich dostupnosť najmä z dôvodu ich schopnosti nielen eventuálne poukazovať na kvalitu a iné charakteristiky kategórií predmetných výrobkov alebo služieb, ale takisto ovplyvniť rôznym spôsobom preferencie spotrebiteľov, napríklad tým, že dôjde k spájaniu výrobkov alebo služieb s určitým miestom, čo môže vyvolávať pozitívne pocity (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-379/03 z 25. októbra 2005 „Cloppenburg“, bod 33, rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-197/13 z 15. januára 2015 „MONACO“, bod 47).

Pokiaľ ide o zemepisné označenie „BARBADOS“, ktorým je tvorené prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v predmetnom prípade, vzhľadom na nárokované tovary a služby, predstavujú jednak koncoví spotrebiteľia – konzumenti piva a nealkoholických nápojov, konzumenti v oblasti rýchleho občerstvenia, stravovania, reštaurácií, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, má vedomosť o Barbadose, pričom ho pozná najmä v súvislosti s cestovným ruchom, a vníma ho ako exotický ostrov v Karibiku v mysli vyvolávajúci príjemné pocity v súvislosti s cestovaním, dovolenkou, relaxom, plážami, horúcim slnečným počasím, s čím sa spájajú aj nápoje rôzneho druhu a občerstvenie ponúkané v baroch, prípadne reštauráciách.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, teda poukazu prihlasovateľa na to, že nežiada o ochranu slova „BARBADOS“ ako takeého, ale v určitej úprave, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje nasledujúce. Na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia spočívajúca v použití mierne zhrubnutého bežného čierneho písma a v nepatrnej modifikácii písmena „S“ nie je dostatočná na to, aby odvrátila pozornosť spotrebiteľa od informácie, ktorú nesie jeho slovný prvok a zabezpečila tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Úprava písmena „S“ je navyše tak nepatrná, že ju spotrebiteľ pri bežnom nákupe dotknutých tovarov alebo služieb pravdepodobne vôbec nepostrehne. Skutočnosť, že rovnaké prevedenie písma ako je písmo prihláseného označenia, používa prihlasovateľ aj pri názve jeho pivovaru Herrenwald, ako aj v celom produktovom rade tohto pivovaru, nijako nesvedčí v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že prihlasovateľ používa na odlišenie



svojich produktov ďalšie rozlišovacie prvky ako napr. obrazový prvok „

“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov predstavujúcich pivo, limonády, rôzne druhy nealkoholických nápojov, príchute a sirupy na výrobu nápojov, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o zemepisnom pôvode týchto tovarov, resp. ich zložiek alebo ingrediencií, t. j., že ide o tovary pochádzajúce z Barbadosu, príp., že zložky alebo ingrediencie týchto tovarov (napr. citrusové ovocie) pochádzajú z Barbadosu. V prospech uvedeného podľa orgánu o rozklade svedčí aj konštatovanie prihlasovateľa v podanom rozklade, že podaním prihlášky ochrannej známky si chce chrániť svoj originálny produkt – vrchne kvasené pivo 12° typu American Pale Ale, s charakteristickou sviežou medovo pomarančovou farbou, osviežujúcou stredne horkou chuťou s rozpoznateľnou arómou pomarančov, mandarínok a grapefruitov z Barbadosu. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne poukazuje tiež na všeobecný záujem, ktorý vyplýva z už spomenutého rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-379/03 „Cloppenburg“ (bod 33), aby sa uchovala dostupnosť zemepisných názvov aj v záujme ich schopnosti ovplyvniť preferencie spotrebiteľov tým, že dôjde k spájaniu výrobkov alebo služieb s určitým miestom, čo môže vyvolávať pozitívne pocity, pričom zemepisný názov „BARBADOS“ takýmto názvom je. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené uvedené tovary, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je vo vzťahu k predmetným tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o nárokované služby „konzervovanie potravín a nápojov; kryokonzervácia; zmrazovanie potravín“ a „bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary)“ v triede 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o služby, ktoré je dôvodné považovať za tzv. súvisiace alebo doplnkové k tovarom, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie v triede 32. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti aj vo vzťahu k týmto službám, teda ani vo vzťahu k nárokovaným službám spotrebiteľ nebude prihlásené označenie vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 32 a súvisiacim službám v triede 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takeého charakteru, na základe ktorého relevantný spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám len opisuje ich vlastnosti, resp. zemepisný pôvod, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že nemal v úmysle ísť proti verejnému záujmu, iba si chcel ochrannou známkou chrániť svoj originálny produkt, vrchne kvasené pivo 12° typu American Pale Ale s charakteristickou sviežou medovo pomarančovou farbou, osviežujúcou stredne horkou chuťou



s rozpoznateľnou arómou pomarančov, mandarínok a grapefruitov z Barbadosu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že úmysel prihlasovateľa, na ktorý sa odvolával, nie je v preskúvanom prípade smerodajný. V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je v danom prípade rozhodujúcou skutočnosť, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že použitím slova „Barbados“ neporušuje medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú štátnych symbolov a vlajok, ani geografických názvov v súvislosti s vínami a liehovinami, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedené zápisné výluky spadajú medzi dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známok v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. h), i), prípadne k) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade bolo konštatované naplnenie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať argumentáciu prihlasovateľa v tejto časti za bezpredmetnú.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na možnosť prekonania konštatovaných zápisných výluk prihláseného označenia predložením dôkazov o tom, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedíštinkatívne označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. 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 6. jún 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 nedíštinkatívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech.

Prihlasovateľ v prvostupňovom konaní predložil len výtlačok z webovej stránky <http://www.pivniagentura.cz/barbados-a-jeho-pivo> s článkom „Barbados a jeho pivo“, ktorý bol publikovaný 15. apríla 2014 a výtlačky z webovej stránky pivovaru Herrenwald <http://www.herrenwald.sk> z 25. marca 2019, na ktorých sú uverejnené informácie o pivovare a jeho produktoch, okrem iného aj o pive „BARBADOS“. Prihlasovateľ taktiež predložil vyobrazenie etikety piva „BARBADOS“, ktorá nie je datovaná a výtlačok z internetovej predajne uvedeného pivovaru <https://eshop.herrenwald.sk/etikety.k3.html> z 26. marca 2019. V súvislosti s článkom „Barbados a jeho pivo“ je potrebné uviesť, že autor v ňom opisuje pivo vyrábané v Barbadose pod značkou „Banks“, a preto tento dôkaz nepreukazuje používanie prihláseného označenia. Ostatné dôkazy, výtlačky z webovej stránky pivovaru Herrenwald a z internetovej predajne tohto pivovaru, sú datované po dátume podania prihlášky ochrannej známky a nepreukazujú skutočnosti spadajúce do relevantného obdobia. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľom predložené dôkazy neosvedčujú žiadne reálne používanie prihláseného označenia v obchodnom styku vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Na základe uvedeného je zrejmé, že v preskúvanom prípade nemožno konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm 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 obrazovej ochrannej známky „**BARBADOS**“, č. spisu POZ 1250-2018, 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:

Advokátska kancelária MARIÁN VOJČÍK, s. r. o.  
Jazmínová 1  
040 11 Košice