



Banská Bystrica 20. 10. 2021

POZ 2529-2018/II-84-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. júla 2021 prihlasovateľom Berto sk, s. r. o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2529-2018/Z-243-2021 z 8. júna 2021 o zamietnutí prihlášky slovnej ochranej známky „POCTIVÁ“, č. spisu POZ 2529-2018, 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 2529-2018/Z-243-2021 z 8. júna 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2529-2018/Z-243-2021 z 8. júna 2021 (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 ochranej známky „POCTIVÁ“, č. spisu POZ 2529-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochranej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom „šunka“ v triede 29 a službám „maloobchodné a veľkoobchodné služby so šunkou“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne zo slovného prvku, ktorý opisuje ich kvalitu a charakter (iné vlastnosti). Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že takto označované tovary majú vysokú kvalitu (sú vyrobené z kvalitných surovín, nefalšované). Podľa jeho názoru obsahový význam slovného prvku „pocitivá“ či „pocitivý“ okrem iných významov podčiarkuje aj znenie „*ktorý má vlastnosti zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod.*“ (obyč. o veciach, javoch; op. zlý) „*kvalitný*“ (op. nekvalitný; viď Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004). S ohľadom na uvedené zastal názor, že prihlásené označenie je tvorené výrazom, ktorý má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter, pričom takto označené nárokované tovary a služby môžu nepriamo nabádať spotrebiteľa k úsudku, že sú v porovnaní s inými tovarmi prvotriednej kvality, resp., že ide o tovary vynímajúce sa z bežného štandardu, čo sa týka ich kvality. Dodal, že prihlásené označenie by v prípade jeho registrácie zvýhodňovalo prihlasovateľa oproti konkurencii. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší grafický alebo slovný prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, prvostupňový orgán ho považoval za nespôsobilé individualizovať tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľ predloženými dokladmi vznesené zápisné prekážky neprekonal, keďže nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 13. septembra 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 20. mája 2020 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu a doplnil ďalšie dôkazné materiály, ktorými sa snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe posúdenia argumentácie prihlasovateľa a ním predložených dôkazných materiálov, predložených jednak spolu s prihláškou ochrannej známky, ako aj spolu s vyjadrením k výsledku prieskumu, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ nevyvrátil argumenty svedčiace o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom predloženými dôkaznými materiálmi konštatované zápisné výluky neprekonal, a preto bolo prístupné 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.

Prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je natoľko nedištinkívne, že ani jeho masívne šesťročné používanie nemôže prekonať jeho zápisnú nespôsobilosť. Taktiež sa nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nebolo prihlasovateľom používané exkluzívne. Pre úplnosť uviedol, že považuje za irelevantné tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nebolo používané samostatne, ale s označeniami „šunka“, „šunka 90%“ a „tepelne spracované solené mäso“. Argumentoval, že takéto označenia sú čisto opisné a ich prítomnosť či absencia nemôžu ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, pričom posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezávisí na tom, či sa prihlásené označenie vyskytlo s takýmito opisnými označeniami alebo nie. Skutočnosť, že prihlásené označenie je používané výlučne v súvislosti so šunkou, resp. tepelne spracovaným soleným mäsom, je zrejma aj z toho, že prihlásené označenie je nárokované pre tovar „šunka“.

Prihlasovateľ poukázal na predloženú fotografiu, na ktorej je vyobrazená tabuľka v supermarketoch Billa a ktorú prvostupňový orgán interpretoval ako názov výrobku „Poctivá šunka Berto, Vysoká pri Morave, podiel mäsa 90 %“. Konštatoval, že bežný spotrebiteľ nebude vnímať predmetnú tabuľku uvedeným spôsobom ako šunku od neznámeho výrobcu, ale bude túto tabuľku vnímať ako ponuku výrobku s názvom „Poctivá“, druhu „šunka“, s podielom mäsa 90 %, od výrobcu „Berto, Vysoká pri Morave“.

V súvislosti s inherentnou povahou prihláseného označenia prihlasovateľ nesúhlasil s definíciou pojmu „POCTIVÁ“ uvedenou v napadnutom rozhodnutí. Uviedol, že ide len o jednu z mnohých definícií v Synonymickom slovníku slovenčiny z roku 2004, pričom podľa jeho názoru ide v skutočnosti o definíciu slova „dobrý“ a nie „poctivý“. Podľa prihlasovateľa z napadnutého rozhodnutia je zjavné, že prvostupňový orgán zastal názor, že slovo „POCTIVÁ“ z inherentných dôvodov nikdy nemôže byť rozlišujúce, a teda jeho opisnosť nemožno prekonať ani uplatnením § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ pripustil, že na rozdiel od prihláseného označenia niektoré výrazy ako „kvalitná“, „najlepšia“, „špeciál“, „výberová“ či „štandard“ majú vo vzťahu k tovaru „šunka“ takú povahu, že nemôžu nikdy nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, avšak k prijatiu takéhoto záveru je potrebné sledovať skutočné používanie prihláseného označenia v obchodnom styku.

Prihlasovateľ označil závery prvostupňového orgánu za arbitrárne. V tejto súvislosti konštatoval, že prvostupňový orgán použil vágne vyjadrenia, ako napríklad že slovo poctivá je „viac-menej synonymickým výrazom“ ku „kvalitná“. Uviedol, že v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 z roku 2003 je slovo „poctivý“ definovaný ako 1. „*pohlavne nedotknutý, počestný, napr. p-é dievča*“ a 2. „*statočný, (po)čestný, napr. p. človek; p-á práca; p. úmysel*“. Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľa zjavné, že použitie slova „poctivá“ je vo vzťahu k šunke metaforou, na rozdiel od slova „dobrá“, ktorým sa svojvoľne riadil prvostupňový orgán, či na rozdiel od slov ako „najlepšia“ a „kvalitná“, alebo „špeciál“, „výberová“, „štandard“. Spotrebiteľ si jednoznačne nebude myslieť, že šunka označená prihláseným označením je statočná a čestná, ako býva človek. Prihlasovateľ pripustil, že slovo „poctivá“ je v istom smere laudatórne vo vzťahu k šunkám. Zároveň však konštatoval, že ide o označenie, ktoré je vo vzťahu k šunkám prenesené,

metaforické, a teda dostatočne kreatívne a nezvyčajné na to, aby mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o predložené dôkazné materiály a o používanie prihláseného označenia na príslušnom trhu, prihlasovateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že ani masívne používanie prihláseného označenia prihlasovateľovi nezabezpečilo jeho exkluzivitu na trhu. Pokiaľ ide o poukaz prvostupňového orgánu na spojenie výrazu „POCTIVÁ“ s odlišnými tovarmi a službami (burger, žemľa, kantína), pre ktoré nebolo prihlásené označenie nárokované, prihlasovateľ zdôraznil, že v prihláške ochrannej známky jasne vymedzil, vo vzťahu ku ktorým tovarom a službám si nárokuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a preto je irelevantné, aká je situácia v prípade iných nesúvisiacich a nepodobných tovarov. Taktiež za irelevantný označil aj poukaz prvostupňového orgánu na slogan obchodného reťazca Lidl „Po poctivé dobroty nemusíte chodiť ďaleko“, pričom zdôraznil, že ide o odkaz časovo irelevantný, nakoľko je z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky.

V súvislosti s poukazom prvostupňového orgánu na produkt „Ňaňova poctivá šunka“ od spoločnosti Autocar - ťažné zariadenia, s. r. o., prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán skutočné používanie tohto označenia na trhu v období pred podaním prihlášky ochrannej známky nijako nepreukázal. Zároveň poukázal na skutočnosť, že uvedené označenie s dištinktívnym prvkom „Ňaňova“ sa používa len v jednej prevádzke v Ivachnovej. Zastal názor, že masívne používanie prihláseného označenia, v dôsledku ktorého toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, môže byť znegované aspoň rádovo rovnako rozsiahlym používaním inými subjektmi (na relevantnom trhu so šunkami, nie s ľubovoľnými inými tovarmi), a nie hypotetickým použitím iného označenia v jednej prevádzke v malej slovenskej obci, ktoré ani nepoužíva slovo „poctivá“ v pozícii dištinktívneho prvku. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa miesto hájenia verejného záujmu, čo je účelom ustanovení § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, de facto hájil záujmy jedného súkromného subjektu, a teda porušil zásadu nestrannosti v správnom konaní. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že potreba rešpektovania zásady nestrannosti bola definovaná aj Najvyšším súdom Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 3 Sžo 56/2014 z 1. júla 2015, ako aj Najvyšším správnym súdom Českej republiky v rozsudku sp. zn. 5 As 14/2015 z 15. mája 2015. Poznamenal, že prvostupňový orgán neskúmal, či použitie označenia „Ňaňova poctivá šunka“ s jasným dištinktívnym prvkom rozdeľuje rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, ktoré bolo masívne celoslovensky používané v čisto slovnej forme šesť rokov len jedným podnikateľským subjektom.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je „hromadne používané mnohými obchodnými subjektmi či výrobcami na území Slovenskej republiky“. Uviedol, že až na jednu výnimku obchodné subjekty či výrobcovia, na ktoré poukázal prvostupňový orgán, pôsobia na odlišných trhoch, teda rozsah tovarov a služieb je odlišný a ani s ohľadom na časové hľadisko (vo vzťahu k dátumu podania prihlášky ochrannej známky) tieto tvrdenia prvostupňového orgánu nemožno uznať za relevantné. Zdôraznil, že prihlásené označenie bolo masívne používané v priebehu šiestich rokov po celom území Slovenska výlučne prihlasovateľom (okrem miestneho použitia označenia „Ňaňova poctivá šunka“ v Ivachnovej), ide teda o exkluzívne používanie prihláseného označenia zo strany prihlasovateľa. S odvolaním sa na svoje vyjadrenie k prieskumu zápisnej spôsobilosti z 20. mája 2020 a predložené dôkazy opätovne uviedol, že pri požiadaní o poctivú šunku bude spotrebiteľovi v obchodných reťazcoch ako Billa, Tesco či Kaufland ponúknutá „Poctivá“ šunka od prihlasovateľa, keďže prihlasovateľ masívne počas šiestich rokov dodával šunku pod prihláseným označením do reťazcov, ktoré majú spolu ročný obrat viac ako tri miliardy EUR. S prihliadnutím na uvedené prihlasovateľ rozporoval konštatovanie prvostupňového orgánu, že „nevidí zásadný rozdiel v otázke prirodzenosti požiadaviek medzi slovnými spojeniami ‚kúp kvalitnú šunku‘ a ‚kúp poctivú šunku‘“. Zdôraznil, že registráciou prihláseného označenia chce v podstate len formalizovať stav, ktorý už na trhu vytvoril, pričom žiadny iný subjekt by nebol touto registráciou poškodený. Odmietnutím registrácie však bude významne poškodený prihlasovateľ, keďže vďaka jeho masívnym investíciám je označenie „Poctivá“ známe ako značka šunky a mohlo by dôjsť k napodobňovaniu označenia zo strany konkurentov, a tým k porušovaniu jeho práv a ťaženiu z jeho rozsiahlych investícií a dobrej povesti jeho výrobkov.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky v zmysle § 28 ods. 6 zákona o ochranných známkach zverejní vo vestníku pre všetky nárokované tovary a služby.

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 § 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 § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „POCTIVÁ“, č. spisu POZ 2529-2018, bola podaná 26. novembra 2018 prihlasovateľom Berto sk, s. r. o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, pre tovary „šunka“ v triede 29 a „maloobchodné a veľkoobchodné služby so šunkou“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Nesúhlasil jednak s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „POCTIVÁ“. Slovo „pocitivá“ je prídavné meno ženského rodu od slova „pocitivý“, ktorého význam je 1. *počestný, čestný, statočný, charakterný, bezúhonný*, napr. *p. človek, p. duša* 2. *statočne, svedomite vykonávaný*, napr. *počestná práca, počestné remeslo, počestné peniaze* (zarobené statočnou prácou) 3. *dobré mienený, úprimný*: napr. *p. úmysel, p. rada* 4. *ktorý nemal pohlavný styk*, napr. *pocitivé dievča* (<https://slovník.aktuality.sk>). Podľa Synonymického slovníka slovenčiny (<https://slovník.juls.savba.sk>) sa slovo „pocitivý“ používa na vyjadrenie viacerých významov, okrem iného aj ako „dobrý“, ku ktorému je v predmetnom slovníku uvedené aj vysvetlenie „*ktorý má vlastnosti zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a pod. (obyč. o veciach, javoch; op. zlý), kvalitný (op. nekvalitný), akostný: dobrý, kvalitný, akostný výrobok; kvalitná práca, chutný (o dobrom jedle, nápoji)*“. Orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že slovo „pocitivý“ sa vo vzťahu k potravinovým výrobkom používa na označenie kvalitného výrobku vyrobeného z kvalitných surovín, bez pridania emulgátorov, iných prídavných látok, chemikálií či vody, ktoré znehodnocujú kvalitu danej potraviny, prípadne podľa tradičnej receptúry. Uvedené vyplýva napr. z článku s názvom „*Nepocitivú šunku odhalíte podľa etikety. Poradíme, ako na to*“ uverejneného v týždenníku Trend (<https://www.trend.sk/spravy/nepocitivu-sunku-odhalite-podla-etikety-poradime-ako-to>), v ktorom je vysvetlené, ako podľa údajov na etikete na obale možno rozpoznať kvalitnú, resp. „pocitivú“ šunku. Rovnako v tomto týždenníku bol uverejnený článok „*Výsmech v črievku vzdialený od pocitivých viedenských parkov*“ (<https://www.trend.sk/spravy/vysmech-crievku-vzdialeny-pocitivych-viedenskych-parkov>). V oboch článkoch je výrazmi „(ne)pocitivý“ vyjadrený význam kvalitného výrobku vyrobeného podľa tradičnej receptúry z kvalitných surovín.

Vnímanie slova „Poctivá“ vo vzťahu k potravinovým výrobkom v uvedenom význame potvrdzuje aj samotný prihlasovateľ na svojej webovej stránke <https://www.ber.to.sk/ber.to-poctiva-sunka/>, na ktorej je uvedené „*Berto poctivá šunka je pripravovaná podľa tradičnej receptúry z vybraných kusov bravčového stehna. Výrobou Poctivej šunky Vám chceme ponúknuť chuť pravej šunky postavenú na tradičnej receptúre*“. Na webovej stránke <https://www.ber.to.sk/poctive-masiarske-remeslo-zo-zahoria-uz-25-rokov/> prihlasovateľ uverejnil článok pod titulkom „*Poctivé mäsiarske remeslo zo Záhoria už 25 rokov*“, v ktorom sa uvádza „*Tradičné, poctivé a naše. Také sú výrobky od spoločnosti Berto, ktoré žnú úspechy nielen u nás, ale aj na medzinárodnej pôde. Mäsiarčina je beh na dlhé trate, vyžaduje si trpezlivosť, vôľu a zmysel pre detail. Stavíme na vysokej kvalite a robíme všetko pre to, aby sme denne zlepšovali naše výrobky a posúvali sa vpred*“ hovorí Ignác B., majiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Berto z Vysokiej pri Morave“. Ďalej sa v texte uvádza „*Snažím sa robiť veci jednoducho a čo najpoctivejšie. ... Ale vždy zostávam nohami na zemi a neustále mám na pamäti, že som vyrastal na poctivých mäsiarskych výrobkoch a také chcem vyrábať a ponúkať našim zákazníkom aj ja*“.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovný prvok „poctivá“ bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako laudatórny výraz poukazujúci na vysokú kvalitu takto označených výrobkov a služieb, pričom v takomto význame je používaný aj samotným prihlasovateľom.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa ohľadom viacerých významov slova „poctivá“ orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že na konštatovanie zápisnej nespôsobilosti označenia z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám postačuje, ak aspoň jeden z možných významov označuje kvalitu, povahu či ďalšie vlastnosti tovarov a služieb (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-191/01 P z 23. októbra 2003 „DOUBLEMINT“, bod 32 a Všeobecného súdu vo veci T-19/04 z 22. júna 2005 „PAPERLAB“, bod 34).

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k nárokovaným tovarom „šunka“ v triede 29 a súvisiacim službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby so šunkou*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti reprezentovaná jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi šunky a tiež aj odbornou verejnosťou pôsobiacou v odvetví mäsiarstva, vnímané ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o kvalite a zložení dotknutých tovarov, konkrétne, že ide o šunku vyrobenú z kvalitných surovín, resp. podľa tradičnej receptúry.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom a súvisiacim službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, a teda nebude spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovaným tovarom len opisuje ich kvalitu a zloženie (z kvalitných surovín bez rôznych prídavných látok), zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám. K tomuto záveru dospel na základe posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- osem fotografií pultového predaja tovarov šunka v potravinových reťazcoch (dôkaz č. 1),
- zoznam dodacích listov z obdobia rokov 2012 – 2018 (dôkaz č. 2),
- kópie faktúr v počte 115 ks z obdobia rokov 2014 – 2018 (dôkaz č. 3),
- grafy zobrazujúce objemy predaja šunky v hypermarketoch (dôkaz č. 4),
- jedenásť fotografií pultového predaja tovarov šunka v potravinových reťazcoch s troma fotografiami pokladničných dokladov (dôkaz č. 5),
- printscreeny z webovej stránky <https://finstat.sk/> z 20. mája 2020 (dôkaz č. 6),
- printscreen z webovej stránky <https://www.tvnoviny.sk/ekonomika> z 20. mája 2020 (dôkaz č. 7).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 26. november 2018, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavujú fotografie pultového predaja šunky v potravinových reťazcoch Billa, s. r. o., Kaufland Slovenská republika, v. o. s. a Tesco Stores SR, a. s. v počte 8 kusov. Hoci na fotografiách nie je viditeľný dátum predaja, keďže boli priložené spolu s podaním prihlášky ochrannej známky, je zrejmé, že pochádzajú z obdobia pred týmto dátumom, t. j. z relevantného obdobia pred 26. novembrom 2018. Pultový predaj šunky je na fotografiách označený ako „Poctivá šunka Berto, Vysoká pri Morave“ (2 fotografie), „Poctivá šunka bravčové mäso 90 %“ (2 fotografie) alebo „Poctivá šunka špeciál, 90 %“ (4 fotografie). Pokiaľ ide o jedenásť fotografií pultového predaja (z ktorých niektoré sa navzájom zhodujú) priložených k vyjadreniu k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 20. mája 2020 (dôkaz č. 5), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto buď nie sú datované (z fotografií nie je zřejmý dátum pultového predaja), resp. vzhľadom na dátum uvedený na pokladničných dokladoch (26. február 2020, 19. máj 2020) nespadajú do relevantného obdobia, a teda ich nemožno považovať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 2, tento predstavuje zoznam dodacích listov výrobku „BERTO POCTIVÁ ŠUNKA“ v období od 14. marca 2012 do 7. novembra 2018, pričom ako odberatelia sú uvedené obchodné reťazce Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Retail Value Stores, a. s., Tesco Stores SR, a. s., Billa, s. r. o., v rôznych miestach Slovenska. Hoci je zrejmé, že dodacie listy preukazujú rozvoz uvedeného výrobku vo väčších baleniach (1 700 g až 4 000 g) v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, je potrebné zdôrazniť, že predmetom dodávok nebol tovar označený výlučne prihláseným označením, ale označením obsahujúcim okrem prihláseného označenia aj rozlišujúci slovný prvok „BERTO“.

Predmetom dôkazu č. 3 sú faktúry v počte 115 kusov z obdobia január 2014 až september 2018 vystavené prihlasovateľom pre obchodné reťazce Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Retail Value Stores, a. s., Tesco Stores SR, a. s., Billa, s. r. o., za rôzne mäsové výrobky, okrem iného aj za výrobok „BERTO POCTIVÁ ŠUNKA“ v baleniach od 1 700 g až 4 000 g. Faktúry síce spadajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade však aj v súvislosti s predloženými faktúrami poukazuje na skutočnosť, že ako názov produktu na nich nie je uvedený výrobok označený výlučne prihláseným označením, ale tak, ako aj pri dodacích listoch, okrem prihláseného označenia obsahujúci rozlišujúci slovný prvok „BERTO“.

V súvislosti s dôkazmi č. 4, 6 a 7 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto sa týkajú hospodárenia rôznych obchodných reťazcov na Slovensku (napr. Kaufland Slovenská republika v. o. s., Tesco Stores SR, a. s., Billa, s. r. o.), resp. ide o zhodnotenie rôznych ekonomických ukazovateľov týchto obchodných reťazcov. Keďže v týchto dôkazných materiáloch sa prihlásené označenie nenachádza, a teda tieto dôkazy nepreukazujú používanie prihláseného označenia na trhu v spojitosti s nárokovými tovarmi a službami, nemožno ich uznať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

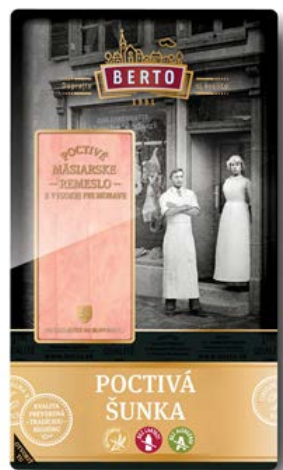
Na základe zhodnotenia všetkých prihlasovateľom predložených relevantných dôkazných materiálov, a to jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto preukazujú, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky vyrábal a dodával do obchodných reťazcov na

Slovensku šunku pod označením „BERTO POCTIVÁ ŠUNKA“ (dôkazy č. 2 a 3), teda pod označením, ktoré okrem prihláseného označenia obsahovalo rozlišujúci prvok „BERTO“, podľa ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. Je potrebné zdôrazniť, že na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom nevyhnutné preukázať používanie označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis, v danom prípade používanie výlučne slovného označenia „POCTIVÁ“. Niekoľko fotografií zobrazujúcich cedulky umiestnené na pulte pri rozbalenom a nakrájanom výrobku (dôkaz č. 1) síce preukazuje, že v rámci pultového predaja v obchodných reťazcoch bola šunka ponúkaná aj pod označeniami „Poctivá šunka bravčové mäso 90 %“ (2 fotografie) alebo „Poctivá šunka špeciál, 90 %“ (4 fotografie), takýto rozsah používania (šesť fotografií), a to aj s prihliadnutím na spôsob používania prihláseného označenia v dôkazov č. 2 a 3, nemožno považovať za dostatočný na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe uvedených fotografií pultového predaja šunky nemožno mať za preukázané, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, teda na základe prihláseného označenia bez ďalších rozlišujúcich prvkov dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám vnímať ako označenie opisujúce ich kvalitu a zloženie. Je potrebné zdôrazniť, že zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený, či už vlastnou alebo získanou rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary a služby konkrétneho subjektu, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že registráciou ochrannej známky prihlasovateľ získava právo zakázať ostatným hospodárskym subjektom na predmetnom trhu nie len používanie zhodného označenia na zhodných tovaroch, ale aj právo zakázať používanie každého označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s registrovanou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, existuje pravdepodobnosť jeho zámeny s ochrannou známkou na strane verejnosti. Uvedené skutočnosti podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade osobitne odôvodňujú dôležitosť dôsledného vyžadovania a naplnenia požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré predstavuje označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisné, ako podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k predmetnému trhu.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúvanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, na základe ktorých by bolo možné 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poukazuje na skutočnosť, že prihlasovateľ na svojej webovej stránke <https://www.berto.sk/berto-poctiva-sunka/> ponúka výrobok „BERTO POCTIVÁ ŠUNKA“ v baleniach 5 200 g, 4 000 g, 1 700 g a 100 g, pričom takéto označenie je uvedené aj na samotnom obale výrobku. Uvedené taktiež podporuje tvrdenie, že relevantný spotrebiteľ nebude obchodný pôvod výrobku identifikovať na základe samotného slovného označenia „POCTIVÁ“, ale podľa dištinktívneho slovného prvku „BERTO“.

Vyobrazenie výrobku „BERTO POCTIVÁ ŠUNKA“:



Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie je natoľko nedištinkatívne, že ani jeho masívne šesťročné používanie nemôže prekonať jeho zápisnú nespôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Prvostupňový orgán uvedenú skutočnosť netvrdil, ale na základe preskúmania predložených dôkazov dospel k záveru, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že v prihláške ochrannej známky jasne vymedzil, vo vzťahu ku ktorým tovarom a službám si nárokuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a preto je irelevantné, aká je situácia v prípade iných nesúvisiacich a nepodobných tovarov, teda poukazovanie prvostupňového orgánu na spojenie výrazu „POCTIVÁ“ s odlišnými tovarmi a službami (napr. burger, žemľa, kantína), pre ktoré nebolo prihlásené označenie nárokové, je v danom prípade bezpredmetné, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledujúce. Uvedením príkladov použitia slova „pocťivá“, „pocťivý“, „pocťivé“ v spojení s rôznymi potravinovými, ako aj inými výrobkami, resp. službami prvostupňový orgán poukazoval na to, že toto slovo sa v súčasnosti v obchodných zvyklostiach bežne používa. Práve skutočnosť, že označenie „pocťivý“, „pocťivá“, „pocťivé“ je na trhu s potravinovými výrobkami či službami používané bežne a rôznymi subjektmi, pričom cieľom označovania výrobkov a služieb takýmto označením je upozorniť spotrebiteľa na ich kvalitu, je dôvodom na konštatovanie, že spotrebiteľ takéto označenie samé osebe nebude vnímať ako označenie charakteristické len pre jeden subjekt, teda ako označenie schopné individualizovať takto označené tovary a služby a odlíšiť ich od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Aj poukaz na označenie „Ľanaova pocťivá šunka“ uviedol prvostupňový orgán ako jeden z príkladov takéhoto používania. Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nijako nepreukázal skutočné používanie tohto označenia na trhu v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom konania v preskúvanom prípade bola zápisná spôsobilosť prihláseného označenia, nie hodnotenie skutočného používania iných označení vyskytujúcich sa na trhu. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdenie prihlasovateľa, že poukazom na používanie označenia „Ľanaova pocťivá šunka“ (hoci len v jednej prevádzke v Ivachnovej) miesto hájenia verejného záujmu, čo je účelom ustanovení § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, de facto hájil záujmy jedného súkromného subjektu, a teda porušil zásadu nestrannosti v správnom konaní.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „POCTIVÁ“, č. spisu POZ 2529-2018, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 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:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji