



Banská Bystrica 5. 5. 2022

OZ 254150/I-11-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa BALEVA, s. r. o. Hlavná 29, 080 01 Prešov, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej navrhovateľ), na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 254150 „LIBRESSO“ majiteľa LIBRESSO s. r. o, Štefánikova 214, 029 01 Námestovo, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Marekom Longajom, Šúrska 136/A, 900 01 Modra (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 1 v spojní s § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 254150 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 30. 4. 2021 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 254150 „LIBRESSO“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“).

Navrhovateľ citoval všeobecne platné definície zápisnej prekážky z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti a jej posúdenia. Konštatoval, že „libresso“ je označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože opisuje prevádzky kaviarní spojených s čítárňami kníh, novín a časopisov alebo s kníhkupectvom. Navrhovateľ upozornil, že slovo „libresso“ pochádza z taliančiny a je zložené zo slova „libro“ vo význame kniha a „espresso“, pričom už vo svojom pôvodnom význame označuje prevádzku, v ktorej je kaviareň spojená s čítárňou alebo knižnicou.

K uplatnenému dôvodu v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že slovo „libresso“ sa stalo súčasťou kodifikovaného legislatívneho jazyka a vyhláška MH SR č. 125/1995 Z. z. upravila v rámci Kategorizácie pohostinských zariadení podľa prílohy 1. časť II. aj kategóriu Kaviareň – espresso, libresso. V časti IV. prílohy vyhláška uvádza konkrétne klasifikačné znaky pohostinského strediska kategórie libresso (príloha č. 1). Aj keď bola vyhláška neskôr zrušená (dôvody vysvetlené v prílohe č. 2), tak pojem „libresso“ nadobudol konkrétny obsah definovaný ako „odbytové stredisko, ktorého súčasťou je funkčná knižnica, v ktorej sú vybrané druhy domácej a zahraničnej tlače, noviny, časopisy a novinky vytipovaných druhov kníh, súčasťou môže byť aj predaj kníh, novín a časopisov“. Pojem „libresso“ sa stal aj súčasťou učebných textov (príloha č. 3). Odôvodnenie ustanovenia podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uzavrel tým, že označenie „libresso“ tak bude známe časti relevantnej verejnosti, ktorá sa profesionálne zaoberá gastronómiou, ako aj časti verejnosti, ktorá obľubuje kaviarne, v ktorých je možné čítať alebo kupovať knihy, t. j. kaviarne, ktorých činnosť má presah aj do širších kultúrnych aktivít.

K prekážke zápisu ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že len na území Slovenskej republiky je viacero prevádzok, ktoré pojem „libresso“ používajú ako pomenovanie špecifických kaviarenských služieb, napr. prevádzky Libresso Café SND, Bratislava; Kaviareň Libresso Horáreň, Bratislava; Pod Vríškom – kníhkupectvo, antikvariát a libresso, Nitra; Bart Libresso Madrid, Košice; Libresso Books & Coffee, Prešov.

Navrhovateľ ďalej poukázal na články zverejnené na internete, v ktorých sa uvádza pojem „libresso“ v súvislosti s prevádzkami, v ktorých sa podáva káva a zároveň poskytuje priestor na kúpu knihy alebo miesto na čítanie (napr. <http://hradcervenykamen.sk>, <http://www.upc.uniba.sk>, <http://www.pammap.sk/bratislava>).

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ skonštatoval, že slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku „LIBRESSO“ je dlhodobo známy a v praxi používaný viacerými subjektmi na označovanie prevádzok, v ktorých je možné kupovanie, čítanie kníh, novín a časopisov zároveň s ponúkaním kávy, iných nápojov či cukrárenských výrobkov. Ďalej zdôraznil, že skôr uvádzané prevádzky boli otvorené pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a v dôsledku registrácie napadnutej ochrannej známky by mal mať jej majiteľ výlučné právo na používanie tohto označenia vo vzťahu k činnosti prevádzok libressa ako špecifického druhu kaviarne. Navrhovateľ vyjadril názor, že v predmetnom prípade prevláda verejný záujem na tom, aby označenie „LIBRESSO“ mohlo byť používané všetkými, ktorí týmto označením označujú svoje prevádzky.

V závere návrhu navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.5.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Úradu bolo 19.7.2021 doručené vyjadrenie majiteľa k podanému návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Majiteľ v úvode poukázal na základné princípy a zásady, ktoré presahujú rámec správneho konania a uplatňujú sa vo všeobecnosti. V tejto súvislosti tak upozornil na zásady upravené v ustanovení § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj Správny poriadok), a to zásadu legality a zásadu spoľahlivého zistenia skutkového stavu.

Majiteľ upozornil, že úrad preveril podmienky na zápis označenia napadnutej ochrannej známky a vyhodnotil ich ako splnené v zmysle § 5 zákona o ochranných známkach, preto označenie zapísal ako ochrannú známku a vydal majiteľovi osvedčenie o jej zápise. Zároveň majiteľ poukázal na skutočnosť, že zápis napadnutej ochrannej známky je z 12.1.2021, a teda preverenie podmienok jej zápisu je vysoko aktuálne.

V kontexte uvedeného majiteľ podotkol, že navrhovateľ mal k dispozícii inštitút námietok podľa § 30 zákona o ochranných známkach, ktorý mohol využiť pri existencii dôvodných pochybností o podmienkach na zápis ochrannej známky. Majiteľ skonštatoval, že navrhovateľ reagoval zrejme až po tom, ako ho majiteľ oslovil výzvou z 12.3.2021 a s požiadavkou na odstránenie protiprávneho stavu a zastavenie používania označení zhodných s jeho ochrannou známkou. Navrhovateľ na túto výzvu reagoval v tom zmysle, že ju považuje za neopodstatnenú. K uvedenému majiteľ uviedol, že sa mu postup navrhovateľa javí ako účelový, so snahou využiť všetky prostriedky na spochybnenie práv majiteľa ochrannej známky aj napriek tomu, že nie sú splnené podmienky na ich uplatnenie, a to s cieľom vyhnúť sa rešpektovaniu práv vyplývajúcich z ochrannej známky.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ napadnutej ochrannej známky reagoval na uplatnené dôvody v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach navrhovateľom.

Majiteľ zdôraznil, že nesúhlasí s nezrozumiteľným odôvodnením neexistencie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Opäť poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť už bola posúdená pred samotným zápisom ochrannej známky do registra a s týmto posúdením majiteľ ochrannej známky súhlasí. Majiteľ upozornil, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku „LIBRESSO“ používa od roku 2009 s cieľom rozlíšiť svoju prevádzku od ostatných prevádzok a ako dôkaz priložil fotografiu spolu s informáciami o jej vyhotovení z roku 2009, faktúru a inzerát v regionálnom médiu z roku 2011.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach majiteľ uviedol, že nesúhlasí s odkazmi na neplatné a neúčinné právne predpisy (vyhláška MHSR č. 125/1995 Z. z.) a v tejto súvislosti zdôraznil, že ak by úrad pripustil neplatný a neúčinný dôkaz, dopustil by sa porušenia čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a postup úradu by tak vykazoval chyby zákonnosti.

Majiteľ nesúhlasil so snahou navrhovateľa vykladať slovo „libresso“ ako všeobecne známe s poukazom na výsledky vyhľadávania v rôznych slovníkoch. Ako už majiteľ uviedol, označenie používa od roku 2009 na označenie svojej prevádzky. Zároveň ho používa aj ako názov firmy, webovej stránky a aj ako názov svojich prevádzok v Námestove a v Dolnom Kubíne. Pochybnosť vyjadril majiteľ aj nad prílohou „Učebné texty pre žiakov Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi“, pretože podľa názoru majiteľa nejde o všeobecne rešpektovanú a uznávanú literatúru v odbore.

Pri hodnotení argumentov navrhovateľa pri uplatnenom § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach majiteľ zdôraznil, že s nimi nesúhlasí a podľa majiteľa svedčia o neúctivom správaní navrhovateľa, t. j. spoločnosti BALEVA, s. r. o.

Majiteľ ďalej podotkol, že oslovil existujúce prevádzky s výzvou na odstránenie protiprávneho stavu a rešpektovanie práv vyplývajúcich z jeho ochrannej známky, avšak stretol sa viackrát s odmietavými a vyhýbavými postojmi. Majiteľ ale uviedol, že má k dispozícii odpovede od niektorých subjektov, ktoré si uvedomili porušovanie práva a prisľúbili nápravu (odpoveď od Libresso Café SND).

Majiteľ nesúhlasil ani s časťou návrhu, ktorá sa týkala zdôvodňovania verejného záujmu, a zastáva názor, že ide o nesúvisiaci a bezpredmetný argument navrhovateľa. Majiteľ podotkol, že podľa skôr uvedeného argumentu by mali byť chránené subjekty podnikajúce niekoľko rokov, hoci aj porušujúce práva z platne registrovanej ochrannej známky. Podľa názoru majiteľa to, či by niekto musel meniť označenie v dôsledku narušovania práv z ochrannej známky alebo nie, nie je argumentom na zrušenie ochrannej známky. Majiteľ skonštatoval, že predtým ako subjekt začne podnikáť pod určitým označením, si musí zistiť či neporušuje niekoho práva.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ napadnutej ochrannej známky požiadal úrad, aby návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Na žiadosť navrhovateľa mu úrad zaslal vyjadrenie majiteľa k návrhu. V stanovisku doručenom úradu 16. 8. 2021 navrhovateľ uviedol, že nesúhlasí s tvrdením majiteľa o tom, že návrhu by nemalo byť vyhovené, pretože úrad už v konaní potvrdil splnenie všetkých podmienok na zápis do registra ochranných známk. Majiteľ upozornil, že rozhodnutie úradu o tom, že nezistil žiadne absolútne prekážky, ktoré by bránili zápisu označenia do registra neznamena, že správnosť a zákonnosť tohto rozhodovacieho procesu nemôže byť podrobená preskúmaniu v rámci

konania o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú, a to na základe návrhu tretej strany alebo z vlastného podnetu. Tretie osoby majú teda právo obrátiť sa na úrad s návrhom, ak sú presvedčené, že pri zápise konkrétneho označenia do registra ochranných známk došlo k naplneniu niektorej z výluk podľa § 5 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ zdôraznil, že ide o legitímny postup, ktorý nie je a nemôže byť v rozpore s princípom právnej istoty alebo iným právnym princípom, a preto navrhovateľ považuje tvrdenia majiteľa napadnutej ochrannej známky za nesprávne.

K tvrdeniam majiteľa napadnutej ochrannej známky uvedených vo vyjadrení k návrhu, ktoré sa týkali konkrétne uplatnených ustanovení v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ uviedol, že riadne preukázal používanie označenia „libresso“ inými podnikateľskými subjektmi pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, preukázal existenciu uvedeného pojmu v slovníkoch, a preto je navrhovateľ presvedčený, že pojem „libresso“ je opisný, resp. druhový, a preto nedisponuje a ani v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nedisponoval rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka spochybnenia vyhlášky MHSR č. 125/1995 navrhovateľ uviedol, že odkaz na ňu bol referenčným bodom k tvrdeniu, že pojem „libresso“ existoval a používal sa v rámci špecifickej obchodnej činnosti, čo našlo svoj odraz aj v legislatíve už v roku 1995. Navrhovateľ upozornil, že sa nedovoľáva normatívnych účinkov tejto vyhlášky, a preto nie je dôvod nebrať na ňu ohľad z titulu jej neúčinnosti v súčasnosti.

Vzhľadom na to, že vo vyjadrení navrhovateľa doručenom úradu 16.8.2021 boli uvedené nové dôkazy týkajúce sa existencie pojmu „libresso“ v slovníkoch, bolo predmetné vyjadrenie zaslané majiteľovi. Majiteľ sa k uvedeným skutočnostiam vyjadril v stanovisku, ktoré bolo úradu doručené 25.1.2022.

Majiteľ skonštatoval, že sa v plnom rozsahu pridrižiava obsahu písomných vyjadrení predložených v rámci konania. Zdôraznil, že nesúhlasí s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky „LIBRESSO“ za neplatnú. Majiteľ zopakoval skutočnosti uvedené v pôvodnom vyjadrení k návrhu týkajúce sa najmä toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia napadnutej ochrannej známky už bola posúdená pred samotným zápisom ochrannej známky do registra a s týmto posúdením majiteľ ochrannej známky súhlasí. Zároveň majiteľ opätovne poukázal na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná 12.1.2021, a teda preverenie podmienok jej zápisu je stále aktuálne. O rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky nemá majiteľ pochybnosti. Skonštatoval, že tá spočíva jednak v tom, že majiteľ napadnutú ochrannú známku využíval od roku 2009 pri svojom podnikaní a jednak úrad pri prieskume prihlášky napadnutej ochrannej známky neidentifikoval žiadnu prekážku, ktorá by bránila vykonať zápis označenia do registra ochranných známk. Majiteľ poukázal aj na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a zdôraznil, že v podaní zo 16.7.2021 boli predložené prílohy, ktorými majiteľ preukázal používanie ochrannej známky v čase pred jej zápisom.

V závere majiteľ upozornil, že slovo „libresso“ nemožno vykladať ako všeobecne známe slovo, pretože „Libresso“ je výsledkom tvorivej duševnej činnosti majiteľa ochrannej známky, ktoré použil v dobrej viere na označenie svojej prevádzky a webovej stránky. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ podotkol, že s ohľadom na princíp právnej istoty a dôveru v správnosť zapísaných údajov, zotrváva na názore, že napadnutá ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, a preto žiada úrad, aby rozhodol tak, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky zamietne.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 254150 „LIBRESSO“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa LIBRESSO, s. r. o., Štefánikova 214, 029 01 Námestovo 1, s právom prednosti od 19.8.2020 bola 12.1.2021 zapísaná do registra pre tovary „*knihy*“ v triede 16, „*sušienky; cukríky; sladké žemle; káva*“ v triede 30 a pre služby „*obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35 a služby „*kaviarne*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sa do registra 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. d) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že výraz „libresso“ predstavuje opisný výraz, t. j. výraz bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý opisuje špecifický typ prevádzky kaviarní, ktorých činnosť je spojená s čítárňami kníh, novín a časopisov alebo s kníhkupectvom. Slovo „libresso“ pochádza z taliančiny a je zložené zo slova „libro“ vo význame kniha a „espresso“, a navrhovateľ upozornil, že výraz už vo svojom pôvodnom význame označuje prevádzku, v ktorej je kaviareň spojená s čítárňou alebo knižnicou.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že slovo „libresso“ sa stalo súčasťou kodifikovaného legislatívneho jazyka a vyhláška MH SR č. 125/1995 Z. z. upravila v rámci Kategorizácie pohostinských zariadení podľa prílohy 1. časť II. aj kategóriu Kaviareň – espresso, libresso. V časti IV. prílohy vyhláška uvádza konkrétne klasifikačné znaky pohostinského strediska kategórie libresso (príloha č. 1) a aj keď bola vyhláška neskôr zrušená (dôvody vysvetlené v prílohe č. 2), tak pojem „libresso“ nadobudol konkrétny obsah definovaný ako „odbytové stredisko, ktorého súčasťou je funkčná knižnica, v ktorej sú vybrané druhy domácej a zahraničnej tlače, noviny, časopisy a novinky vytipovaných druhov kníh, súčasťou môže byť aj predaj kníh, novín a časopisov“. Zdôraznil, že len na území Slovenskej republiky je viacero prevádzok, ktoré pojem „libresso“ používajú ako pomenovanie špecifických kaviarenských služieb. Poukázal na články zverejnené na internete, v ktorých sa uvádza pojem „libresso“ v súvislosti s prevádzkami, v ktorých sa podáva káva a ktoré zároveň poskytujú priestor na kúpu knihy alebo miesto na čítanie (napr. <http://hradcervenykamne.sk>, <http://www.upc.uniba.sk>, <http://www.pammap.sk/bratislava>) a tiež na slovníky, v ktorých je vysvetlený význam slova „libresso“.

V kontexte uvedených skutočností navrhovateľ skonštatoval, že slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku „LIBRESSO“ je dlhodobo známy a v praxi používaný viacerými subjektmi na označovanie prevádzok, v ktorých je možné kupovanie, čítanie kníh, novín a časopisov zároveň s konzumáciou kávy, iných nápojov či cukrárenských výrobkov. Označenie „libresso“ tak bude známe časti relevantnej verejnosti, ktorá sa profesionálne zaoberá gastronómiou, ako aj časti verejnosti, ktorá obľubuje kaviarne, v ktorých je možné čítať alebo kupovať knihy, t. j. kaviarne, ktorých činnosť má presah aj do širších kultúrnych aktivít.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je potrebné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú len zo slovného označenia priamo opisujúceho tovar, či označenia tvorené len z obvyčajného vyobrazenia tovaru. V zásade rozlišovaciu spôsobilosť nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen, či znakov alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o tovaroch alebo službách a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo.

Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok. Rovnako prihlásené označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu.

Vzhľadom na uplatnené dôvody je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť výlučne slovného označenia „LIBRESSO“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 16, 30, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom pri tomto posúdení možno za relevantné doklady považovať tie, ktoré sú datované alebo sa vzťahujú k obdobiu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 19.8.2020.

Navrhovateľ na preukázanie skutočnosti, že napadnutá slovná ochranná známka „LIBRESSO“ nespĺňala podmienky na jej zápis, pretože pred jej podaním sa toto slovo používalo a bolo súčasťou slovníkov, spolu s návrhom predložil:

- kópiu vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravovala kategorizácia pohostinských prevádzkarní, Príloha 1 časť II. a IV. – vo vyhláške je v časti základného zadelenia odbytových stredísk do kategórií a skupín uvedený aj typ kaviarne – libresso, ktorá má vo svojom vybavení v zmysle vyhlášky *...funkčnú knižnicu, v ktorej sú vybrané druhy domácej a zahraničnej tlače, noviny, časopisy, novinky vytipovaných druhov kníh, súčasťou môže byť aj predaj kníh, novín a časopisov,*

- kópiu článku z časopisu TREND – článok bol uverejnený 5.11.2001 pod názvom „Fantázia podnikateľov dostáva širšie krídla“ a informácie v ňom uvedené hovoria o tom, že po piatich rokoch začne platiť nová vyhláška o kategorizácii ubytovacích zariadení a klasifikačných znakov na ich zaraďovanie do skupín, pričom zásadnou zmenou je skutočnosť, že ubytovacie zariadenia budú naďalej zatriedované do kategórií, ale v prípade pohostinských prevádzok sa kategorizácia ruší,

- ukážky učebných textov pre žiakov v predmete „Technológia služieb cestovného ruchu“, Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves – učebné texty boli vypracované v rámci projektu Cesta k modernej škole na obdobie rokov 2007 – 2013 a v časti Charakteristika spoločensko-zábavných zariadení bol uvedený aj typ zariadenia libresso,

- odkazy na webové stránky Libresso Café SND, Kaviareň Libresso Horáreň, Bratislava; Pod Vrškom – kníhkupectvo, antikvariát a libresso, Nitra; Bar Libresso Madrid, Košice; Libresso Books & Coffee, Prešov; Libresso UK, Košice;

Libresso Kníhkupectvo Artfórum s kaviarňou: Nové Zámky, Libresso Caffè Bar: Banská Štiavnica – webové stránky týchto prevádzok poukazujú na existenciu viacerých subjektov na území Slovenskej republiky podnikajúcich v oblasti pohostinských služieb, ktoré vo svojich názvoch používajú slovný prvok libresso, keďže okrem ponúkanej kávy a drobného občerstvenia je ich súčasťou antikvariát, kníhkupectvo či knižnica,

- odkazy na internetové články z webových stránok - Hrad Červený kameň, Univerzitné pastoračné centrum Bratislava, Pamäť mesta Bratislava (PamMap) – ktoré okrem iných prevádzok ponúkajú svojim návštevníkom aj možnosť *piť kávu a súčasne čítať knihu* v priestoroch zvaných libresso,

- výťažky z webových slovníkov lexikon.sk, akademický slovník cudzích slov 2005, slovník cudzích slov - ukážka slovníkov, ktorých súčasťou je slovný pojem *libresso* (pochádzajúci z taliančiny), charakterizovaný ako kaviareň, kde sa podáva rýchlo pripravená káva podľa talianskeho spôsobu, kombinovaná s knižnicou.

Navrhovateľ predloženými dôkazmi poukazoval na skutočnosť, že slovné označenie „LIBRESSO“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože ide o výraz s presne definovaným významom, ktorý je zakotvený vo viacerých bežne dostupných slovníkoch a zároveň ním označujú svoje prevádzky aj iné subjekty podnikajúce v rovnakej oblasti ako majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky zdôraznil, že nesúhlasí s odôvodnením neexistencie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť už bola posúdená pred samotným zápisom ochrannej známky do registra a s týmto posúdením majiteľ ochrannej známky súhlasí. Podotkol, že slovo „libresso“ nemožno vykladať ako všeobecne známe slovo, pretože slovo ide o pojem, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti majiteľa ochrannej známky, a ktoré použil v dobrej viere na označenie svojej prevádzky a webovej stránky. Majiteľ tiež predložil dôkazy (podrobne budú posúdené v ďalšej časti rozhodnutia) ako súčasť vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktorými poukazoval na to, že už v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používal označenie „LIBRESSO“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Majiteľ na preukázanie skutočnosti, že používal označenie „LIBRESSO“ už od roku 2009, doložil:

- fotografiu prevádzky majiteľa ochrannej známky – na nedatovanej fotografii je vyobrazenie kaviarne „LIBRESSO“, na okne a vchodových dverách do kaviarne sú umiestnené polepy - *šálka kávy* so slovným prvkom *Caffè* a obrázok *roztvorenej knihy* so slovným prvkom *Knihy*,

- kópiu faktúry z roku 2011 a fotografiu inzerátu – faktúra bola vystavená 27.10.2011 dodávateľom regionPress, s. r. o., Trnava, pre odberateľa LIBRESSO s. r. o., Námestovo, za uverejnenie inzercie v lokálnom médiu Oravsko, fotografia inzerátu je tvorená obrázkom šálky kávy a knihy s lupou a tiež slovným spojením LIBRESSO Raj pre milovníkov kníh a kávy,

- fotografie z lokálnej inzercie z roku 2009 – uverejnený obrazový inzerát sa týkal pozvania verejnosti na vianočné nákupy do kníhkupectva LIBRESSO na Orave,

- kópiu listu od Slovenského národného divadla zo 14.4.2021 adresovaného majiteľovi – list predstavuje reakciu na výzvu majiteľa napadnutej ochrannej známky na odstránenie protiprávneho stavu. V liste je uvedené, že v rozhodnutí stavebného úradu z 30.1.2007 je v časti OPERA udelené aj povolenie užívania častí „*libresso, zádverie, šatňa personálu, umývárň riadu, terasa, terasa libressa*“, t. j. v opere sa časť priestorov s označením „libresso“ nachádzala od roku 2007.

Úrad pred samotným posúdením toho, či v čase zápisu boli alebo neboli splnené podmienky na zápis napadnutej ochrannej známky do registra, považuje za potrebné uviesť, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku je tvorené výlučne slovným prvkom „LIBRESSO“.

Ako vyplynulo z obsahu bežne dostupných slovníkov, na ktoré poukázal navrhovateľ, slovný prvok „libresso“ má svoj presne špecifikovaný význam - *kaviareň, kde sa podáva rýchlo pripravená káva kombinovaná s knižnicou, resp. espresso s čítárňou*. Slovo „libresso“ je okrem slovníkov cudzích slov aj súčasťou Slovníka súčasného slovenského jazyka H-L, dátum vydania 2011, kde sa spája s významom – *kaviareň spojená s čítárňou*. Slovníky podľa dátumu vydania (2005, 2011) pochádzajú z obdobia výrazne predchádzajúcemu podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky a svedčia o tom, že slovo „libresso“ je dlhodobo súčasťou slovnej zásoby slovenského jazyka.

Možno súhlasiť s časťou vyjadrenia majiteľa, že vyhláška MH SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní z roku 1995, na ktorú sa odvolával navrhovateľ, už nie je v platnosti, ale zároveň je potrebné uviesť, že typológia zariadení, a teda aj typ a charakteristika zariadenia „libresso“ ako *strediska, ktorého súčasťou je funkčná knižnica, v ktorom sú vybrané druhy domácej a zahraničnej tlače, noviny, časopisy a novinky vytipovaných druhov kníh, súčasťou môže byť aj predaj kníh, novín a časopisov*, sa používa aj v súčasnosti. Možno skonštatovať, že pojem „libresso“ existoval a používal sa už v roku 1995 na pomenovanie špecifického typu kaviarne. Takto formulovaná definícia zariadenia „libresso“ sa zachovala a preniesla aj do obsahu aktuálnych slovníkov (slovník cudzích slov, slovník súčasného slovenského jazyka), v ktorých sa slovo „libresso“ spája s významom *kaviareň spojená s čítárňou*.

Ako podporný dôkaz o tom, že slovom „libresso“ sa označuje typ kaviarne, možno vyhodnotiť aj navrhovateľom predložený dôkaz o existencii učebných textov pre žiakov v predmete „Technológia služieb cestovného ruchu“, ktoré boli vypracované v rámci projektu Cesta k modernej škole na obdobie rokov 2007 – 2013 a v časti Charakteristika spoločensko-zábavných zariadení bol uvedený aj typ zariadenia libresso.

Aj ďalšie predložené dôkazy predstavujúce odkazy na existujúce zariadenia po celom území Slovenskej republiky, t. j. kaviarne, ktoré zároveň svojim zákazníkom poskytujú aj možnosť využiť knižnicu, čítareň či antikvariát ako súčasť kaviarne, svedčia o tom, že slovný prvok „libresso“, ktorým ako jediným je tvorená napadnutá ochranná známka, je bežne používaný na označenie prevádzok – kaviarní s čítárňou, a to najmä z toho dôvodu, že spotrebiteľ je tak hneď pri prvom kontakte s pomenovaním kaviarne informovaný o jej zameraní. Samotní prevádzkovatelia zariadení s názvom Libresso v ich opise hovoria o kombinovaných kaviarňach – spojenie kníh a espressa. Z dôkazov tiež vyplynulo, že slovný prvok „libresso“ subjekty používajú v spojení s ďalšími slovnými prvkami, ako bolo už uvedené, pomocou ktorých je spotrebiteľ schopný orientovať sa na trhu, v rámci ktorého existuje viacero takýchto špecifických prevádzok. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami nemožno opomenúť ani doklady predložené majiteľom napadnutej ochrannej známky, z ktorých je zrejmé, že majiteľ prevádzkuje kaviareň pod označením „LIBRESSO“, pričom na špecifický typ kaviarne spotrebiteľa upozorňuje polepmi umiestnenými nad oknom a vstupom do zariadenia, na ktorých je vyobrazenie šálky kávy a knihy.

V nadväznosti na predložené vyjadrenie navrhovateľa a tiež dôkazy je potrebné uviesť, že z ich obsahu vyplynula skutočnosť, že slovný prvok „libresso“ je v nich vždy definovaný a používaný v súlade s jeho významom – *kaviareň s čítárňou*, a je preto nepravdepodobné, aby spotrebiteľská verejnosť bola schopná len podľa slovného prvku „libresso“ identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

Na základe uvedeného teda možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „LIBRESSO“ s významom *kaviareň s čítárňou*. Samotné slovo má pôvod v talianskom jazyku a je odvodené zo slova *libreria* – kníhkupectvo, knižnica, resp. *libro* – kniha a *espresso caffè* – espresso. Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby každodennej spotreby, a teda relevantnú verejnosť v tomto prípade tvorí široká spotrebiteľská verejnosť. V súčasnosti je záujem o kávu a súvisiace služby zo strany spotrebiteľov vysoký, a s tým súvisí aj skutočnosť, že spotrebiteľia majú vyššie nároky a vyhľadávajú rôzne typy kaviarní, v ktorých okrem kávy dostanú aj ďalšiu pridanú hodnotu, napr. v podobe organizovaných výstav, prednášok, koncertov, či v prípade kaviarne typu LIBRESSO -

možnosť čítať či kúpiť si knihu, noviny alebo časopisy. Berúc do úvahy uvedené je dôvodné predpokladať, že aj širokej spotrebiteľskej verejnosti je význam slova „libresso“ známy.

Z hľadiska významu tohto slova je teda nesporné, že poskytuje spotrebiteľovi priamu informáciu o tom, že ide o špecifický typ kaviarne, v ktorej si spotrebiteľ okrem kávy s drobným občerstvením môže prečítať, prípadne kúpiť knihu či časopis. Takéto výlučne slovné označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o účele, type či zameraní takto označených tovarov a služieb zapísaných v triede 16 „*knihy*“, v triede 30 „*sušienky; cukríky; sladké žemle; káva*“, a v triede 35 „*obchodné sprostredkovateľské služby*“ a v triede 43 „*kaviarne*“, tzn. že tovary budú ponúkané spotrebiteľom v kaviarni s čítárňou. Možno zdôrazniť, že príslušná skupina verejnosti bude bezprostredne vnímať význam napadnutej ochrannej známky v súvislosti s kaviarňou s doplnkovou službou – predaj, požičiavanie kníh či novín a časopisov, t. j. bude ho vnímať ako opisný slovný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, a nie ako označenie poukazujúce na ich obchodný pôvod. Z uvedeného posúdenia tak jednoznačne vyplynula skutočnosť, že slovný prvok „LIBRESSO“ je len všeobecným pomenovaním pre kaviareň s čítárňou a ako taký nemôže byť zabratý len jedným subjektom.

Z predložených dokladov možno usúdiť, že majiteľ svoju prevádzku označoval slovným prvkom „LIBRESSO“, ktorý používal spolu s ďalšími slovnými (caffé, knihy, raj pre milovníkov kníh a kávy) a obrazovými prvkami (šálka kávy, kniha), t. j. v súlade s definovaným významom slova libresso v slovníkoch.

List zo Slovenského národného divadla, ktorý predložil majiteľ, opäť svedčí v prospech tvrdenia navrhovateľa o tom, že slovný prvok „libresso“ je bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, pretože z jeho obsahu je zrejmé, že v roku 2007 boli v rozhodnutí stavebného úradu definované rôzne časti existujúce v rámci budovy opery, medzi inými išlo aj o „*libresso či terasu libressa*“. Majiteľom predložené doklady teda nestačia na preukázanie toho, že podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti je schopná vnímať toto označenie ako identifikátor tovarov a služieb a spotrebiteľ tak pri strete s označením „LIBRESSO“ sa nebude vedieť zorientovať a spojiť si ho výlučne s tovarmi a službami majiteľa, keďže ho bude vnímať len ako slovný prvok odkazujúci na špecifický typ kaviarne s čítárňou, t. j. v súlade s jeho bežne používaným významom.

Po komplexnom preskúmaní vyjadrení a dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach predložených navrhovateľom aj majiteľom je nutné uviesť, že spotrebiteľia si uvedené označenie budú spájať len s typom kaviarne, označenie tak nebude slúžiť ako identifikátor obchodného pôvodu tovarov a služieb, a preto takéto slovo nemôže byť viazané len na jeden subjekt prevádzkujúci kaviareň s čítárňou, ale musí zostať voľné pre všetkých potencionálnych poskytovateľov takýchto služieb a súvisiacich tovarov, t. j. je nutné konštatovať naplnenie zápisnej výluky nedostatku rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

K ďalšiemu uplatnenému ustanoveniu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa do registra 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, možno uviesť, že navrhovateľ preukázal, že napadnutá ochranná známka bola v čase pred podaním jej prihlášky a aj v čase jej zápisu vnímaná v opisnom význame a zároveň bol slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku používaný viacerými subjektmi. Možno tak konštatovať, že označenie „LIBRESSO“ je tvorené výlučne slovom, ktoré slúži v obchode na pomenovanie konkrétneho typu kaviarne, resp. hovorí o zameraní a účele poskytovaných služieb a s nimi súvisiacich tovarov a nemôže odlíšiť tovary a služby ním chránené od tovarov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov.

Taktiež možno na základe podaného návrhu konštatovať, že slovo „LIBRESSO“ bolo v relevantnom čase bežne používané v obchodných zvyklostiach či v bežnom jazyku na označovanie druhu kaviarne, ako to vyplynulo zo skôr posúdených

dôkazov, a preto napadnutá ochranná známka trpí aj nedostatkom zápisnej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

S tvrdením majiteľa o tom, že slovo „Libresso“ je výsledkom tvorivej duševnej činnosti majiteľa ochrannej známky sa vzhľadom na existenciu slova v bežne dostupných slovníkoch s jednoznačne definovaným významom úrad nemôže stotožniť, keďže je zrejmé, že slovo „libresso“ nevytvoril majiteľ. Majiteľ existujúci slovný výraz len použil na označenie svojej prevádzky, a jeho cieľom bolo informovať spotrebiteľa o zameraní prevádzky hneď pri prvom strete s jej označením, pričom na podporu svojej snahy využil aj obrazové prvky (šálka kávy, kniha), ktoré dopĺňajú obsah slova „libresso“.

Úrad ďalej považuje za potrebné sa vyjadriť aj k argumentácii majiteľa o tom, že úrad v konaní o prihláške napadnutej ochrannej známky nespochybnil zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, pričom jej zápisom do registra podľa majiteľa uznal podmienky pre jej ochranu za splnené. Je nutné uviesť, že je pravdou, že úrad nenamietal v konaní o prihláške napadnutej ochrannej známky zápisnú nespôsobilosť napadnutej ochrannej známky zo žiadneho zo zákonných dôvodov, ktoré úrad skúma *ex offio*, t. j. ani z dôvodov uplatnených navrhovateľom v návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky. Je však potrebné poukázať na to, že prebiehajúce konanie, v rámci ktorého úrad dospel k záveru, že je potrebné napadnutú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú, je konaním začatým na odôvodnený návrh navrhovateľa, ktorý navrhovateľ doložil dôkaznými materiálmi. Na základe podaného návrhu bol úrad v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov povinný opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, pokiaľ ide o navrhovateľom uvedené zápisné výluky, a to so zohľadnením podaní, argumentov a dôkazných materiálov účastníkov konania (navrhovateľa aj majiteľa). Je potrebné uviesť, že samotný zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov poskytuje úradu pre prípad zápisu ochrannej známky nespĺňajúcej podmienky na udelenie známkovo-právnej ochrany legítimny a legálny nástroj v podobe inštitútu vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, ktorý môže uplatniť buď tretia osoba podaním návrhu alebo samotný úrad na základe vlastného podnetu, pričom uvedený inštitút je štandardnou súčasťou právnych poriadkov aj ostatných členských štátov Európskej únie. Nie je preto možné dovoľávať sa platnosti zápisu ochrannej známky len na základe toho, že zápisná spôsobilosť už bola skúmaná v konaní o prihláške ochrannej známky, pokiaľ v konaní iniciovanom úradom *ex offio* alebo v konaní začatom na návrh tretej osoby bolo zistené, že táto ochranná známka v čase jej zápisu do registra nespĺňala zákonné podmienky na platný zápis do registra. V preskúmanom prípade na základe opätovného prieskumu navrhovateľom uvedených zápisných výluk úrad dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka bola do registra vo vzťahu k všetkým nárokoványm tovarom a službám zapísaná v rozpore so zákonom o ochranných známkach, keďže vo vzťahu ku všetkým týmto tovarom a službám patrí pod zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona.

Keďže v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach, možno považovať podmienky na jej vyhlásenie za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach za naplnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej /4, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Marek Longaj, advokát, Šúrska 136/A, 900 01 Modra