



Banská Bystrica 24.10.2025  
POZ 793-2022/II-63-2025

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. septembra 2023 namietateľom OIL JPM, s. r. o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária LEGALION, s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 793-2022/N-74-2023 zo 17. augusta 2023 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 793-2022, do registra ochranných známok, prihlasovateľa Pálffy Braueri, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, v konaní zastúpeného spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grosslingová 6-8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), 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 § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 793-2022/N-74-2023 zo 17. augusta 2023 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 793-2022/N-74-2023 zo 17. augusta 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia



„“, č. spisu POZ 793-2022 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známok. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových tovarov, t. j. tovarov v triedach 16, 21 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Namietateľ poukázal na prihlasovateľom iniciované konanie o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 255234 „Jozef II“, ktorej je majiteľom, za neplatnú. Zastal názor, že tento návrh podal prihlasovateľ preto, že si sám podal prihlášku ochrannej známky „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, č. spisu POZ 1240-2022, predmetom ktorej je označenie podobné s ochrannou známkou č. 255234 „Jozef II.“, pričom kolízne tovary sú zhodné. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ snaží zneplatniť jeho ochrannú známku, aby nemohol podať námietky proti zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1240-2022, do registra ochranných známok. Namietateľ ďalej zastal názor, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, teda napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach. Uvedené odôvodnil tým, že prihlásené označenie obsahuje meno historickej osobnosti so značnou historickou hodnotou, „Márie Terézie“, ako aj jej vyobrazenie, pričom prihlásené označenie spája historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou s alkoholickými nápojmi. Podľa

namietateľa prihlásené označenie napíňa aj zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, pretože môže klamať verejnosť o zemepisnom pôvode nárokováných tovarov. V tejto súvislosti uviedol, že prihlásené označenie vďaka vyobrazeniu „Márie Terézie“ navádza na to, že pivo pod označením „Terkin tmavý dúšok“ pochádza buď z Rakúska alebo z Holíča (kde mali Habsburgovci letné sídlo), príp. od namietateľa, ktorý má v Holíči pivovar a reštauráciu, pričom pochádza od prihlasovateľa so sídlom vo Svätom Jure.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal naplnenie zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Podľa prvostupňového orgánu namietateľ nepreukázal žiadne skutočnosti vedúce ku konštatovaniu zlého úmyslu na strane prihlasovateľa, ktorého konanie by bolo možné vnímať ako nezlučiteľné s čestnými obchodnými zvyklosťami či dobrou vierou pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Namietateľ spolu s tvrdením zlej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky nepredložil okrem návrhu na vyhlásenie jeho ochrannej známky č. 255234 „Jozef II.“ za neplatnú žiaden dôkaz, ktorým by svoje tvrdenia podporil či preukázal. K namietateľovmu vnímaniu podania návrhu na vyhlásenie predmetnej ochrannej známky za neplatnú ako prejavu zlého úmyslu, nečestného konania a nie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky prvostupňový orgán uviedol, že ide o dve odlišné a samostatné konania (konanie o námietkach proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk vs. konanie o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 255234 „Jozef II.“ za neplatnú), pričom, vzhľadom na charakter prihláseného označenia a všetky jeho prvky a znaky, nie je medzi prihláseným označením a ochrannou známkou č. 255234 zrejmá žiadna súvislosť. Zároveň prvostupňový orgán doplnil, že podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je legitímnym právom prihlasovateľa, ktoré mu priznáva zákon o ochranných známkach. Čo sa týka poukazu namietateľa na iné označenie prihlasovateľa „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, podľa prvostupňového orgánu toto nijakým spôsobom nesúvisí s preskúmaným prípadom.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa týkajúce sa naplnenia absolútnych zápisných výluk, prvostupňový orgán uviedol, že tieto boli osobitne posúdené v konaní o pripomienkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastal názor, že prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil.

Namietateľ v podanom rozklade len zopakoval svoje tvrdenia, ktoré prezentoval už v rámci podania námietok. Opätovne uviedol, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a postup prihlasovateľa sa dotýka jeho práv. Prihlásené označenie by podľa prihlasovateľa nemalo byť zaregistrované ako ochranná známka, pričom namietateľ poukázal na podmienky vyplývajúce zo zákona o ochranných známkach. Zároveň namietateľ zastal názor, že obrana prihlasovateľa vychádza z nelogických tvrdení.

Namietateľ uviedol, že prihlásené označenie bez pochyb označuje osobu „Márie Terézie“, čo je však podľa názoru prihlasovateľa, ktorý prezentuje v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú, v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach. Podľa namietateľa je prihlasovateľ vo svojich tvrdeniach nekonzistentný a pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Namietateľ uviedol, že prihlasovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú z dôvodu, že si sám podal prihlášku slovnej ochrannej známky „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, č. spisu POZ 1240-2022, predmetom ktorej je označenie podobné s predmetnou ochrannou známkou namietateľa, pričom kolízne tovary sú zhodné. Namietateľ zastal názor, že prihlasovateľ sa snaží zneplatniť jeho ochrannú známku preto, aby nemohol podať námietky proti zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1240-2022, do registra ochranných známk.

Namietateľ tiež uviedol, že prihlasovateľ na jednej strane žiada vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú a zároveň žiada o registráciu prihláseného označenia, ktoré by však z dôvodov, ktoré uvádzal prihlasovateľ v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú (označenie, ktoré

obsahuje meno historickej osobnosti so značnou historickou hodnotou a spája ju s alkoholickými nápojmi, nemôže byť predmetom registrácie, pretože jednak nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi), nemalo byť registrované.

Podľa namietateľa by prihlásené označenie nemalo byť zapísané do registra ochranných známkov tiež z dôvodu, že napína zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že prihlásené označenie obsahuje vyobrazenie „Márie Terézie“, teda vzťahuje sa k rakúskemu šľachtickému rodu Habsburgovcov, čím podľa namietateľa implicitne navádza, že pivo pod označením „Terkin tmavý dúšok“ pochádza z Rakúska, príp. môže evokovať, že pochádza z Holíča, v ktorom mali Habsburgovci letné sídlo. Okrem iného sa v Holíči nachádza aj pivovar namietateľa, ktorý vyrába pivo pod označením Jozef II. (pivo odkazuje na osobnosť Jozefa II. Habsburského), a zároveň aj reštaurácia pod rovnakým názvom, ktorá sídli hneď vedľa pivovaru. Na základe uvedeného sa podľa namietateľa môže verejnosť domnievať, že pivo „Terkin tmavý dúšok“ pochádza z pivovaru namietateľa, pričom pivo „Terkin tmavý dúšok“ pochádza od prihlasovateľa, ktorého obchodné meno je Pálffy Brauerei, s. r. o. so sídlom vo Svätom Jure. Rod Habsburgovcov pritom nemá nič spoločné s rodom Pálffyovcov a ani so Svätým Jurem. Prihlásené označenie tak podľa namietateľa vytvára klamlivý dojem, že takto označený výrobok pochádza z Rakúska alebo z Holíča, prípadne od namietateľa.

Pokiaľ ide o tvrdenia prihlasovateľa, podľa ktorého vyobrazená postava v prihlásenom označení (postava ženy vyššej spoločenskej vrstvy s bielou parochňou v slávnostnom dobovom oblečení, typická pre 18. storočie) nie je bežne známa, pričom slovenský spotrebiteľ nedokáže tomuto vyobrazeniu priradiť konkrétny význam a tiež, že prihláseným označením na rozdiel od namietateľa a jeho ochrannej známky „Jozef II.“ nežiada prihlasovateľ o monopolizáciu historickej osobnosti „Márie Terézie“, keďže vyobrazenie postavy má skôr dekoračnú funkciu, namietateľ ich označil za nelogické. Uvedené tvrdenia prihlasovateľa si podľa namietateľa nielenže navzájom protirečia, ale sú podľa jeho názoru aj v nesúlade s tým, čo tvrdil prihlasovateľ v konaní o vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú. Podľa namietateľa by sa mal prihlasovateľ zdržať jednoznačných tvrdení o bežnej známosti, resp. jej absencii pri konkrétnom zobrazení historickej postavy, pokiaľ o tom nemá dôkazy. Samotné tvrdenie prihlasovateľa je totiž len jeho domnienkou, nie faktom. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ opätovne snaží úrad presvedčiť, že vyobrazenie osoby v prihlásenom označení sa nevzťahuje na Máriu Teréziu, ale môže ísť o akúkoľvek osobu. Takéto tvrdenie by podľa namietateľa mohlo byť na mieste, ak by bolo ignorované slovné označenie „Terkin tmavý dúšok“ a „Mária Terézia“. Grafické vyobrazenie v spojení so slovnými prvkami v prihlásenom označení podľa namietateľa jednoznačne poukazuje na konkrétnu historickú postavu. Argument prihlasovateľa, že vyobrazenie postavy má v prihlásenom označení skôr dekoračnú funkciu, označil namietateľ za nelogický.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. decembra 2023 súhlasil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí, pričom zastal názor, že namietateľ v podanom rozklade len opätovne uviedol tie isté argumenty a dôvody ako v podaní námietok.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán správne konštatoval jednak to, že prihlásené označenie nesúvisí s konaním o zápise slovného označenia „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, č. spisu POZ 1240-2022, do registra ochranných známkov a tiež to, že slovná ochranná známka č. 255234 „Jozef II“ a prihlásené označenie sú dve odlišné a nesúvisiace označenia.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ v odôvodnení zlej viery nesprávne poukazuje na zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b), f) a g) zákona o ochranných známkach, ktoré boli vyhodnotené v samostatnom konaní o pripomienkach. V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že namietateľ opakovane nevníma rozdiel medzi prebiehajúcimi sporovými konaniami (konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vs. námietkové konanie) a ani medzi odlišnosťami, na základe ktorých tieto konania prebiehajú, a preto podľa prihlasovateľa aj zdôvodnenie namietateľa, ako sa podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky dotýka práv namietateľa ako majiteľa inej ochrannej známky, je nezrozumiteľné a nezmyselné.

Prihlasovateľ zastal názor, že namietateľ v preskúmanom prípade nepreukázal, že by konanie prihlasovateľa v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nemalo byť dobromyseľné, resp., že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. Podľa prvostupňového orgánu z predložených dôkazov a ani zo žiadneho odkazu na dôkazné prostriedky nevyplývalo, že by úmyslom prihlasovateľa bolo len blokovat' namietateľa bez vlastného zámeru používať prihlásené označenie. Namietateľ zlú vieru prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky založil na skutočnosti, že prihlasovateľ podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 „Jozef II.“ za neplatnú a sám si podal prihlášku slovnej ochrannej známky „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, č. spisu POZ 1240-2022. Tieto konania však podľa prihlasovateľa nesúvisia a nemožno na nich zakladať zlú vieru prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ doplnil, že pre naplnenie námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, t. j. nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky, musí v dôsledku podania napadnutej prihlášky ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. musí sa dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia do registra ochranných známk by prihlasovateľ takúto výhodu získal a súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa leží na strane namietateľa, pričom ako uviedol prvostupňový orgán, namietateľ dôkazné bremeno neuniesol.

Podľa názoru prihlasovateľa sa práve namietateľ neprávom snaží uzurpovať meno historickej osobnosti, rakúsko-uhorského panovníka Jozefa II., a tým brániť tretím osobám, aby meno tohto panovníka slobodne používali. Ako uviedol prihlasovateľ v rámci konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 „Jozef II.“ za neplatnú, je neprípustné, aby si akákoľvek osoba monopolizovala meno historickej osobnosti spájanej s históriou a našimi národnými dejinami prostredníctvom slovnej ochrannej známky a následne bránila tretím osobám takéto označenie používať v rámci odkazu na historickú osobnosť, a to v súvislosti s akýmkoľvek tovarmi a službami. Takéto uzurpovanie označenia v slovnom vyjadrení by podľa prihlasovateľa deformovalo hospodársku súťaž a bolo by v rozpore s dobrými mravmi. V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že nežiada prihláseným označením o monopolizáciu historickej osobnosti, nakoľko si neprihlasuje iba meno „Mária Terézia“, ale prihlasuje si obrazové označenie tvorené fantazijným slovným spojením „Terkin tmavý dúšok“.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 793-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8. apríla 2022 prihlasovateľom Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur a zverejnená vo vestníku úradu 11. mája 2022 pre tovary „papierové podložky pod pivoové poháre“ v triede 16, „pivoové poháre; papierové alebo plastové poháre“ v triede 21 a pre „pivo; ochutené pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pričom zastal názor, že prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, právne predpisy ho nedefinujú. Zákon teda nedefinuje, kedy prihlášku ochrannej známky možno považovať za nepodanú v dobrej viere. Je však zrejmé, že situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, pričom je nevyhnutné každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Podľa stanoviska generálnej advokátky Sharpston z 12. marca 2009 vo veci C-529/07, bod 60 pojmom neexistencia dobrej viery podávateľa prihlášky možno označiť „konanie, ktoré sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle alebo obchode a ktoré sa dá zistiť posúdením objektívnych skutočností každého jednotlivého prípadu s poukazom na tieto normy“. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Prítomnosť nečestného úmyslu (zámeru) podávateľa prihlášky pri jej podaní je kľúčovým predpokladom pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere. Nie je však nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Z judikatúry SDEÚ vyplýva, že pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zohľadniť obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky ochrannej známky, ako aj časový sled udalostí, ktorým sa dané podanie vyznačuje. Ak takéto okolnosti môžu viesť k vyvráteniu domnienky konania v dobrej viere, ktorá platí v prípade prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky, je na prihlasovateľovi, aby poskytol hodnoverné vysvetlenia týkajúce sa cieľov a obchodnej logiky, ktoré sledoval prihláškou ochrannej známky. Absencia dobrej viery sa vždy spája výlučne s osobou prihlasovateľa. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery je, ako bolo uvedené, okamih podania prihlášky ochrannej známky. V predmetnom prípade je to 8. apríl 2022.

Namietateľ podané námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. V tejto súvislosti poukázal na prihlasovateľom iniciované konanie o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 255234 „Jozef II“, ktorej je majiteľom, za neplatnú. Uviedol, že prihlasovateľ si podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, ktorá obsahuje meno historickej osobnosti so značnou historickou hodnotou, Márie Terézie, ako aj

jej vyobrazenie, čo je podľa namietateľa v rozpore s názorom prihlasovateľa, ktorý prezentuje v konaní o vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú. Zároveň namietateľ uviedol, že podľa jeho názoru prihlasovateľ žiada o vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú z dôvodu, že si sám podal prihlášku slovnnej ochrannej známky „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, č. spisu POZ 1240-2022, predmetom ktorej je označenie podobné ochrannej známke namietateľa č. 255234, pričom kolízne tovary sú zhodné. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ snaží zneplatniť jeho ochrannú známku, aby nebolo možné podať námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1240-2022 do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o skúmanie naplnenie podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Ako vyplýva zo skôr uvedeného namietateľ odvodil zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky z návrhu prihlasovateľa na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú, čím mal prihlasovateľ dosiahnuť, že by namietateľ nemohol podať námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že samotné podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú prihlasovateľom bez ďalšieho nemôže svedčiť o jeho nečestnom úmysle pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na to, že podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je legitímnym právom prihlasovateľa, ktoré mu priznáva zákon o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v prípade konania o napadnutej prihláške ochrannej známky a konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 255234 za neplatnú ide o dve samostatné konania (námietkové konanie vs. konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú), pričom v preskúvanom prípade namietateľ nijako nepreukázal, že zámerom prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo dostať namietateľa do nevýhodnej pozície a dosiahnuť tak vlastný prospech. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že ochranná známka č. 255234 je tvorená výlučne slovným prvkom „Jozef II.“, zatiaľ čo prihlásené označenie predstavuje obrazové označenie pozostávajúce z čierneho podkladu v tvare obdĺžnika (etikety), na ktorého pravej strane je umiestnený béžový pás obsahujúci údaje o zložení tovaru, výrobcovi a minimálnej trvanlivosti spolu s čiarovým kódom. V strede v ľavej časti prihláseného označenia je vyobrazený kruh béžovej farby pripomínajúci pečať. Táto obsahuje výrazné slovné prvky „PaB NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM [pub]e“ čiernej farby umiestnené pod sebou, pričom písmeno „e“ v slove „[pub]e“ je umiestnené nižšie a má béžovú farbu. Pečať je po dolnom okraji lemovaná slovnými prvkami „TERKIN TMAVÝ DÚŠOK“ a na jej hornom okraji je vyobrazený prerušovaný polkruh oranžovo-ružovej farby. Napravo od pečate je vyobrazená žena v historickom odeve s bielou parochňou. V dolnej časti prihláseného označenia sú umiestnené slovné prvky „Mária Terézia“ a číselný údaj „14%“ v krúžku béžovej farby. V pozadí za vyobrazením ženy sa nachádzajú striedajúce motívy chmeľových šišíek a obrysu budovy. Rovnaký obrys budovy spolu s chmeľovou šišíkou umiestnenou uprostred sa nachádza aj v ľavom hornom rohu prihláseného označenia spolu so slovnými prvkami „PÁLFFY BRAUEREI“ v béžovej farbe. V pravom dolnom rohu prihláseného označenia sa nachádza údaj „330 ml“ spolu s odkazmi na profily prihlasovateľa na sociálnych sieťach Facebook a Instagram v béžovej farbe. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na rozdielne slovné a obrazové prvky obsiahnuté v prihlásenom označení, celkový dojem, ktorý toto označenie v mysli spotrebiteľa vyvolá, je odlišný v porovnaní s celkovým dojmom vyvolaným ochrannou známkou č. 255234, a teda pôjde o navzájom nesúvisiace označenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že namietateľ v preskúvanom prípade neuviedol žiadne skutočnosti svedčiace o nečestnom úmysle prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. v konaní nepredložil také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné zlý, resp. nečestný úmysel prihlasovateľa v okamihu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky mať za preukázaný. Inými slovami, namietateľ v preskúvanom prípade neuniesol dôkazné bremeno a v konaní nepreukázal, že by prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal so zlým úmyslom a v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť namietateľovi nespravodlivú ujmu.

K poukazu namietateľa na zápisné výluky obsiahnuté v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b), f) a g) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že ide o zápisné výluky, ktorých naplnenie bolo jednak predmetom preskúmania v rámci konania o prihláške ochrannej známky ex offo a zároveň jednotlivé argumenty namietateľa týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, jeho rozporu s verejným poriadkom a dobrými mravmi či klamivosťou boli úradom vyhodnotené následne aj v konaní o pripomienkach. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že v prípade zápisných výluk obsiahnutých v ustanovení § 5 zákona o ochranných známkach ide o absolútne zápisné výluky (majúce verejnoprávnu povahu), pričom skúmanie ich naplnenia nie je predmetom námietkového konania. Účelom námietkového konania je zabezpečenie ochrany práv tretích osôb prostredníctvom podania námietok, pričom relatívne dôvody vedúce k odmietnutiu ochrany označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známkov majú súkromnoprávnu povahu, t. j. sú založené na skorších právach, ktoré by zápisom označenia do registra ochranných známkov mohli byť dotknuté.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že v preskúvanom prípade nie sú splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a teda prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky podané na základe tohto námietkového dôvodu zamietol.

Vzhľadom na všetky skôr uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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 Správny 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.**

JUDr. Pavol Gregorčok  
predseda úradu

#### **Doručiť:**

Advokátska kancelária LEGALION s. r. o., Plynárska 4659/1, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika  
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika