

*Banská Bystrica 04.12.2023
POZ 1360-2022/II-57-2023*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. apríla 2023 prihlasovateľom MY Foods, s. r. o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1360-2022/Z-86-2023 zo 6. marca 2023 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „MONSIGNOR rum“, č. spisu POZ 1360-2022, 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. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1360-2022/Z-86-2023 zo 6. marca 2023 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1360-2022/Z-86-2023 zo 6. marca 2023 (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. j) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „MONSIGNOR rum“, č. spisu POZ 1360-2022 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie, tvorené o. i. slovom „MONSIGNOR“, obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty. Uvedené vyplynulo z toho, že monsignore je čestný titul katolíckych cirkevných hodnostárov, ktorý udeľuje Apoštolská stolica a jeho nositeľmi sú pápežský prelát, apoštolský protonotár a kaplán Jeho Svätosti. Titul vyjadruje, že „osoba takto vyznamenaná patrí k domácim priateľom pápežského dvora“. Spomedzi týchto troch nositeľov je od roku 2014 možnosť získania tohto titulu obmedzená iba na posledného, aj to s výnimkou zamedzenia jeho nadobudnutia pre diecéznych kňazov mladších ako 65 rokov (In.: encyklopédia Wikipédia). S označením „MONSIGNOR“ sa majú možnosť stretnúť aj slovenskí spotrebitelia, keďže na území SR pôsobia biskupi, ktorí sú držiteľmi tohto titulu. Prvostupňový orgán doplnil, že účelom zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach je ochrana znakov majúcich symbolickú hodnotu, pričom sa vzťahuje na akékoľvek tovary bežnej spotreby či služby bez rozdielu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 22. júla 2022, 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 22. septembra 2022 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom poukázal na skoršie zápisy ochranných známk, ktoré podľa neho rovnako ako prihlásené označenie obsahujú tituly cirkevných hodnostárov, insígnie alebo náboženské symboly. Podľa

názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení vyjadril nesúhlas so závermi prvostupňového orgánu týkajúcimi sa zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia. Napadnuté rozhodnutie označil za arbitrárne a subjektívne.

Tak ako v konaní pred prvostupňovým orgánom, prihlasovateľ opätovne upozornil na ochranné známky, ktoré úrad v minulosti zapísal do registra a ktoré sú podľa neho v rozpore s ustanovením § 5 zákona o ochranných známkach. Ich zoznam predložil spolu s vyjadrením k správe o prieskume zápisnej spôsobilosti, pričom išlo o nasledujúce označenia:

- 25 ochranných znáмок obsahujúcich slovné prvky „St. Nicolaus“, napr.



ochranná známka č. 170375 „ **St. Nicolaus** “,



ochranná známka č. 219133 „ “,



ochranná známka č. 230375 „ **ST NICOLAUS** “,



ochranná známka č. 241867 „ **KLASIK** “ atď.,

- 16 označení obsahujúcich slovný prvok „Kalich“, a to:

prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 65720 „U KALICHA“ (konanie zastavené),

prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 67514 „KALICH“ (konanie zastavené),

prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 67840 „kalich“ (konanie zastavené),

prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 961-96 „Zlatý kalich“ (prihláška zamietnutá),

ochranná známka č. 180895 „KALICH“ (zaniknutá),

ochranná známka č. 181306 „Zlatý kalich“ (zaniknutá),

ochranná známka č. 201801 „Zlatý kalich“ (zaniknutá),

ochranná známka č. 209151 „Vínny kalich“ (zaniknutá),

ochranná známka č. 213082 „KRÁLOVSKÝ KALICH“ (zaniknutá),

ochranná známka č. 216460 „PRIBINOV KALICH“ (zaniknutá),



ochranná známka č. 215933 „ “ (zaniknutá),



ochranná známka č. 220945 „ “ (zaniknutá),



ochranná známka č. 220946 „ “ (zaniknutá),



ochranná známka č. 258162 „ “,

- ochrannú známku č. 254239 „Ordinárium“,

- 9 ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „Cardinal/Cardinals“, a to:
ochranná známka č. 162283 „CARDINAL“,
ochranná známka č. 174851 „ST. LOUIS CARDINALS“ (zaniknutá),
ochranná známka č. 206780 „CARDINAL“ (zaniknutá),
ochranná známka č. 252492 „CARDINAL“,



ochranná známka č. 175165 „ „,



ochranná známka č. 174871 „ ST. LOUIS CARDINALS “,



ochranná známka č. 189045 „ „,



ochranná známka č. 198320 „ eyewear collection „ (zaniknutá),



ochranná známka č. 205039 „ CardinalHealth“,

- 4 označenia obsahujúce slovo „Kardinál“, a to:
prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 62696 „KARDINÁL ČERVENÝ“ (konanie zastavené),
ochranná známka č. 197759 „KARDINÁL“ (zaniknutá),
ochranná známka č. 190986 „KARDINÁL TAVENÝ PLÁTKOVÝ SYR“ (zaniknutá),
ochranná známka č. 199480 „KARDINÁL TAVENÝ PLÁTKOVÝ SYR“ (zaniknutá),



ochranná známka č. 164877 „ „ (zaniknutá),

- ochranné známky č. 158230 „PRELÁT“ (zaniknutá) a č. 252785 „Prelát“,

- 3 ochranné známky obsahujúce slovné spojenie „ARCHIEPISCOPUS CELLARIUM“, a to:



ochranná známka č. 222266 „ „ (zaniknutá),

ochranná známka č. 216969 „ „ (zaniknutá),



ochranná známka č. 222267 „ „ (zaniknutá),



- ochrannú známku č. 209029 „ „ (zaniknutá).

V súvislosti s ochrannými známkami obsahujúcimi slovné prvky „St. Nicolaus“ prihlasovateľ uviedol, že ak by tieto ochranné známky aj boli odvodené od mesta Liptovský Mikuláš, nie je to dôvod, aby v nich boli použité kresťanské symboly. V súvislosti s argumentom prvostupňového orgánu, že išlo o dlhodobo používané označenie liehovaru (od roku 1969), prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie odvodil zo svojho business modelu, keďže buduje stabilnú obchodnú značku, ktorá si zakladá na kvalite a prémiovosti ponúkaných tovarov. Z tohto dôvodu argumentáciu prvostupňového orgánu, ktorý odôvodňoval odmietnutie zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk vznikom liehovaru z roku 1969, považoval prihlasovateľ za diskriminačnú a spochybňujúcu jeho podnikateľské aktivity, pretože prvostupňový orgán podľa neho vyhodnotil produkt, ktorý mal prihlasovateľ v úmysle chrániť za nedôstojný a do budúcnosti neúspešný. Prihlasovateľ ďalej označil argumentáciu prvostupňového orgánu za nevhodnú, v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania či priam diskriminačnú v rozpore so zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka ostatných zapísaných ochranných známk, na ktoré prihlasovateľ poukazyval vo svojom vyjadrení k správe o prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán sa podľa prihlasovateľa nezaoberal jeho vecnými námietkami v celom rozsahu. V tejto súvislosti poukázal na význam slova „Kalich“ [V kresťanských cirkvách ozdobná liturgická nádoba určená na prijímanie vína počas obradu eucharistie (rímskokatolícka cirkev), večere Pánovej (evanjelická a. v. cirkev) či tajiny (pravoslávne cirkvi); liturgické predmety Kalichy patria k vzácnym umelecko-remeselným výrobkom, v ich vyhotovení a zdobení sa odrážajú dobové slohové vplyvy. Pozostávajú z pätky (noha, lat. pes), drieku s prstencom (orech, lat. nodus) a z vlastnej nádoby (kúpa, lat. cupa) niekedy vlozenej do ozdobného liateho koša. Bývajú zhotovené z rôznych materiálov, najmä z pozláteného striebra a cínu, výnimočne aj z ušľachtilého tokársky zdobeného a polychrómovaného dreva, príp. z drahých kameňov (ónyx, jaspis, záhneďa, krištál). Sú zdobené tepaným, rytým alebo plastickým dekorom (reliéfne výjavy z Biblie, sakrálne symboly, Kristov monogram IHS, kríž a i.) či drahými kameňmi, časté sú aj dedikačné nápisy. Tvar kalicha s vekom má aj cibórium slúžiace na uchovávanie konsekrovaných hostií vo svätostánku.], ktorý je rovnako ako vyobrazenie kríža (v prípade



ochrannej známky č. 215933 „ „) kresťanským symbolom, a teda v prípade označení, na ktoré poukázal, ide podľa prihlasovateľa o označenia, ktoré naplňajú zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ ďalej zastal názor, že prvostupňové rozhodnutie nebolo dostatočne odôvodnené. Uviedol, že produkt, ktorý chce prostredníctvom prihláseného označenia chrániť, doposiaľ žiadny okruh verejnosti nepohoršoval. V tejto súvislosti doplnil, že spevák Michael K. svoje alter ego „MONSIGNOR“ používa nepretržite niekoľko rokov a je pod ním známy, čo prihlasovateľ podľa svojich slov náležite preukázal.

Prihlasovateľ v závere rozkladu uviedol, že jeho produkt s označením „MONSIGNOR“ je úspešný, a preto je potrebné chrániť ho prostredníctvom registrácie ochrannej známky. Odmietnutím zápisu prihláseného označenia môže dôjsť k ohrozeniu a porušeniu práv a právom chránených záujmov prihlasovateľa, ako aj

pána K. z dôvodu nekalosúťažného konania tretích osôb, ktoré by tak mohli narušiť pravidlá hospodárskej súťaže, dobré mravy a spôsobiť prihlasovateľovi vážnu škodu na jeho majetkových právach.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a aby úrad pokračoval v konaní o zápise prihlášky ochrannej známky do registra.

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

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol.

Prihláška slovnej ochrannej známky „MONSIGNOR rum“, č. spisu POZ 1360-2022, bola prihlasovateľom MY Foods, s. r. o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, podaná 28. júna 2022 pre tovary „liehoviny; rum“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o existencii zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach v prípade prihláseného označenia, ako aj súvisiacu argumentáciu prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že jej účelom je ochrana znakov majúcich symbolickú hodnotu. Zo znenia zákona vyplýva výslovná ochrana najmä pre náboženské symboly. Ochranu však požívajú nielen znaky a symboly kresťanstva a iných náboženstiev, ale aj znaky vysokej symbolickej hodnoty, ktoré nemajú náboženský charakter. V zmysle tohto ustanovenia nie sú chránené len znaky a symboly samotné, ale aj mená svätcov, označenia posvätných či pamätných miest atď. Medzi príklady znakov vysokej symbolickej hodnoty možno uviesť kríž ako symbol kresťanstva, pietu, trňovú korunu, mená svätcov, názvy cirkevných rádov a reholí, označenia posvätných a pútnických miest a podobne.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami „MONSIGNOR rum“, pričom slovo „MONSIGNOR“ predstavuje „čestný titul, ktorý pápež udeľuje duchovným, najmä vyšším rímskokatolíckym hodnostárom (arcibiskupom, biskupom, ale i niektorým kňazom); titul prelátov“ a slovo „rum“ označuje liehovinu vyrábanú destiláciou skvasenej melasy z trstinového cukru (In.: <https://slovník.juls.savba.sk>). Slovo „rum“ predstavuje v prihlásenom označení údaj priamo opisujúci druh nárokovaných tovarov („liehoviny; rum“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), a teda

v označení nepredstavuje prvok, na základe ktorého sa spotrebiteľ na trhu orientuje, resp. prvok, na základe ktorého spotrebiteľ odlíši takto označené tovary rôznych výrobcov.

Ako vyplýva z uvedeného, prihlásené označenie obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, konkrétne čestný titul katolíckych cirkevných hodnostárov. Registrácia prihláseného označenia ako ochrannej známky je preto, tak ako konštatoval aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, vylúčená v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že prihlasovateľ v rozklade nespochybnil tento záver, väčšina jeho argumentácie spočívala v tom, že sa odvolával na iné ochranné známky, ktoré úrad v minulosti zapísal do registra a ktoré podľa jeho názoru tiež obsahovali znaky vysokej symbolickej hodnoty alebo kresťanské symboly.

Pokiaľ ide o odkazy prihlasovateľa na staršie ochranné známky, ktoré v minulosti úrad zapísal do registra, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty alebo náboženský symbol, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známok. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade slovných a obrazových ochranných známok, na ktoré prihlasovateľ poukázal v podanom rozklade, ide v porovnaní s preskúvaným prípadom o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby. Okrem toho (ako je možné vidieť aj zo skôr uvedeného zoznamu označení/ochranných známok, na ktoré sa odvolával prihlasovateľ) vo viacerých prípadoch ide o označenia, ktoré boli predmetom prihlášok, konanie o ktorých bolo zastavené, alebo o ochranné známky, ktoré medzičasom zanikli, a teda nie sú platné.

Prihlasovateľ v rozklade označil postup prvostupňového orgánu za diskriminačný, v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a spochybňujúci jeho podnikateľské aktivity, pričom prvostupňový orgán mal podľa slov prihlasovateľa považovať jeho produkt za nedôstojný a do budúca neúspešný, a to všetko v reakcii na to, že prvostupňový orgán obhajoval zápis viacerých ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „St. Nicolaus“ tým, že išlo o dlhodobu (od roku 1969) používané označenie liehovaru. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že mu nie je jasné, ako prihlasovateľ dospel k uvedeným záverom, ani akým spôsobom by uvedené odôvodnenie prvostupňového orgánu mohlo diskriminovať alebo spochybňovať produkty či aktivity prihlasovateľa. Skutočnosť, na ktoré upozorňoval prihlasovateľ, že jeho snahou je vybudovať stabilnú obchodnú značku, ktorá si zakladá na kvalite a prémiovosti tovarov, nijakým spôsobom nemajú vplyv na fakt, že prihlásené označenie napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, resp. kresťanský symbol. S ohľadom na uvedené je potrebné považovať argumentáciu prihlasovateľa v tejto časti za irelevantnú.

Ďalším z argumentov prihlasovateľa uvedeným v rozklade bolo tvrdenie, že prihlásené označenie doposiaľ nikoho nepohoršovalo, pričom spevák Michael K. používa označenie „MONSIGNOR“ ako svoje alter ego nepretržite už niekoľko rokov. Orgán rozhodujúci o rozklade k uvedenému uvádza, že úrad odmietnutím zápisu nebráni prihlasovateľovi v používaní prihláseného označenia na trhu, avšak je vo verejnom záujme,

aby sa označenie obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty, resp. kresťanský symbol, jeho registráciou ako ochrannej známky, nestalo monopolom jedného subjektu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že v preskúvanom prípade bolo preukázané naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, a teda prvostupňový orgán postupoval správne, keď prihlášku ochrannej známky zamietol pre všetky nárokovvané tovary.

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 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda úradu

Doručiť:

MY Foods, s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika