



Banská Bystrica 22. 5. 2018
POZ 647-2017/Z-236-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 647-2017 s názvom „ŠPERK Holíč“ zo 6.3.2017 prihlasovateľa ŠPERK Holíč, s.r.o., Bernoláková 3256/11, 908 51 Holíč 1, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.5.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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.

Skúmané označenie v znení „ŠPERK Holíč“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 14, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 22.5.2017 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „ŠPERK“ znamená „*ozdobný predmet z drahých kovov a kameňov, klenot, skvost*“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka), čím tvorí údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a účelu prihlásených tovarov v triede 14, a tiež na určenie vlastností, účelu a zamerania súvisiacich služieb obchodného charakteru v triede 35 ako aj súvisiacich služieb týkajúcich sa spracovania a úpravy predmetných materiálov v triede 40. Druhý slovný prvok „Holíč“ predstavuje mesto ležiace v okrese Skalica v Trnavskom kraji a tvorí tak údaj, slúžiaci v obchodnom styku na určenie zemepisného pôvodu prihlásených tovarov a služieb.

Z vyššie uvedeného vyplynulo, že označenie ako celok je označením opisným určujúcim druh, účel, zameranie, charakter (iné vlastnosti) a zemepisný pôvod prihlásených tovarov a služieb, pričom bez ďalších rozlišovacích prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov a služieb iných osôb či subjektov v tom istom zemepisnom mieste. Z toho následne vyplynula absencia jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a zároveň úrad dodal, že nie je možné uprieť právo iným osobám či subjektom (či už aktuálnym alebo aj budúcim) v meste Holíč používať takéto všeobecné opisné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary a služby ako sú tie prihlásené.

Úrad tiež uviedol, že prihlasovateľom deklarované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia „ŠPERK Holíč“ nebolo preukázané ani na základe dokladu, ktorý priložil k predmetnej prihláške ochrannej známky, a v ktorom uvádza, že prihlasovateľ spoločnosť ŠPERK Holíč s.r.o. pôsobí na trhu pod uvedeným obchodným menom od roku 2013, pričom tovary ako sú zlaté, strieborné a oceľové šperky, hodinky, hodiny a klenotnícke výrobky predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky www.sperkholic.sk a tiež aj prostredníctvom 13 kamenných predajní s vymenovaním viacerých miest v Slovenskej republike. Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ tvrdí, že predmetné označenie vošlo do povedomia spotrebiteľskej verejnosti v celoslovenskom meradle, čím tak podľa jeho názoru nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predávaným tovarom.

Úrad reagujúc na vyššie spomenutý doklad priložený k predmetnej prihláške ochrannej známky uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať dokladmi spĺňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„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“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Na základe vyššie uvedených podmienok úrad skonštatoval, že je zřejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba prehlásenie resp. informácie prihlasovateľa o jeho pôsobení na trhu s uvedením vyššie spomenutých údajov ohľadom začiatku jeho pôsobenia na trhu, tiež ohľadom druhu sortimentu dodávaného do uvedených miest v Slovenskej republike a pod., a rovnako nepostačuje poukázanie na webovú stránku prihlasovateľa, pretože webovú stránku ako aj poskytnuté informácie nie je možné považovať za relevantné preukazné skutočnosti, ktoré by hodnoverne preukázali naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary, tiež údaje o šírke daného sortimentu (t.j. do akej miery sortiment korešponduje s prihlásenými tovarmi), či o množstve jednotlivých druhov tovaru. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „ŠPERK Holíč“ (t.j. bez pripojenia právnej formy „s.r.o.“), pričom toto výlučne slovné označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letákoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky neposkytol, úrad uviedol, že bez ich doloženia nemôže akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Na margo chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže predmetné výlučne slovné označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom, doručeným úradu 28.7.2017, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V rámci argumentácií, ktorými sa prihlasovateľ snaží preukázať ním deklarované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného výlučne slovného označenia „ŠPERK Holíč“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, hneď v úvode listu sa opätovne vrátil ku genéze vzniku spoločnosti prihlasovateľa „Šperk Holíč, s.r.o.“, keď uviedol, že vývoj podnikateľskej činnosti prihlasovateľa spočíval v prechode z fyzickej osoby (Mária Škubová – ŠPERK) na právnickú osobu (ŠPERK Holíč, s.r.o.) v roku 2013, údajne v dôsledku vzniku viacerých prevádzok, čo podložil výpisom zo živnostenského registra (príloha č. 1) a výpisom z obchodného registra (príloha č. 2). V súvislosti k vyššie uvedenému prihlasovateľ poznamenal, že pani Škubová používala vo svojom obchodnom mene slovo „ŠPERK“ a vzhľadom k tomu, že hlavným miestom podnikania (odhliadnuc od sídiel jednotlivých prevádzok) bolo práve mesto Holíč, došlo k zaužívaniu označenia jej podnikateľských aktivít slovným spojením „ŠPERK Holíč“/„Šperk Holíč“ alebo „ŠPERK v Holíči“/„Šperk v Holíči“.

Úrad reagujúc na prvý argument prihlasovateľa uvádza, že vyššie uvedená genéza vývoja prihlasovateľovej spoločnosti „ŠPERK Holíč, s.r.o.“ za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemá opodstatnenie, jednak z dôvodu, že relevantný spotrebiteľ/užívateľ predmetných tovarov a služieb v rámci územia celej Slovenskej republiky si nemusí spájať pôvodné obchodné meno fyzickej osoby (Mária Škubová – ŠPERK) s obchodným menom právnickej osoby (ŠPERK Holíč, s.r.o.), keď možno s výnimkou zainteresovanej časti obyvateľstva z okolia mesta Holíč, relevantná časť obyvateľstva na území celého Slovenska si tieto dve obchodné mená nemá prečo spájať. Ide totiž o zásadne odlišné dve osoby, keď v prvom prípade ide aj o uvedenie mena a priezviska fyzickej osoby, ktoré v spojení z nedištinkívnym pojmom „ŠPERK“ paradoxne tvoria originálne a zápisu spôsobilé slovné spojenie, keď v druhom prípade obchodné meno právnickej osoby (ŠPERK Holíč, s.r.o.) bez právnej formy tvorí slovné spojenie dvoch nedištinkívných opisných pojmov určujúcich druh, účel, zameranie a zemepisný pôvod daných tovarov a služieb. Na vyššie uvedených skutočnostiach nič nemení ani ten fakt, že v novovzniknutej spoločnosti (ŠPERK Holíč, s.r.o.) znova figuruje meno a priezvisko majiteľky zaniknutého subjektu – fyzickej osoby (Mária Škubová – ŠPERK, ktorá bola transformovaná na nový subjekt – právnickú osobu (ŠPERK Holíč, s.r.o.)). Takúto súvislosť, vzhľadom na zásadnú odlišnosť obchodných mien, priemerný spotrebiteľ v rámci Slovenskej republiky jednoducho nepostrehne, pretože v rámci nákupu predmetných tovarov či využívania predmetných služieb nebude bežne skúmať databázy živnostenského či obchodného registra. Navyše, keby aj bola medzi dotknutými obchodnými menami nejaká zjavná spojitosť s pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, nijako by to nenaplnilo vyššie uvedené kritériá pre posudzovanie možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. K tomu úrad už len dodáva, že samotné zaregistrovanie obchodného mena prihlasovateľa v obchodnom registri (bez právnej formy totožného s prihláseným označením), v známkovej praxi nemá žiaden vplyv na prekonanie zápisných prekážok označenia, keďže účel chránenia obchodného mena prostredníctvom obchodného registra má zásadne odlišný charakter poskytovania ochrany, než prostredníctvom ochrannej známky. Preto vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa nijako neprispeli k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ ako ďalší argument pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia priložil k predmetnému listu v rámci svojej odpovede niekoľko dokumentov resp. príloh.

Úrad tieto prílohy preskúmal a zaujal k nim nasledovné stanovisko.

Okrem už vyššie uvedených a zanalyzovaných príloh č. 1 a č. 2, príloha č. 3 predstavuje kópiu jednej strany údajne z publikácie „Globtel 0905“ (z dokumentu vôbec nie je zrejmé, či ide o „Globtel“), údajne z mája 1999, kde síce vo veľmi nenápadnom drobnom písme figuruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ bez právnej formy s.r.o. (teda nie presne znejúce obchodné meno prihlasovateľa, čo je podmienkou predmetných kritérií), avšak nefiguruje tam ani prihlasovateľom deklarované datovanie a už vôbec nie je zrejmé v akom množstve, resp. s akými finančnými nákladmi a v akom územnom rozsahu bola údajná publikácia distribuovaná v rámci Slovenskej republiky. Čiže príloha č. 3 nijako nenaplnila predmetné kritériá na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 4 je prihlasovateľom deklarovaná ako obchodný list „Šperk Holíč“. V skutočnosti ide len o nevyplnený firemný hlavičkový papier s logom „Šperk Holíč“, vrátane základných údajov prihlasovateľa a so stručným popisom tovarov firmy uvedeným v dvoch riadkoch, a to v rámci maloobchodu

a veľkoobchodu. Čiže tento nevyplnený dokument neudáva žiadny relevantný údaj ohľadom dodávok prihlásených tovarov či poskytnutia predmetných služieb konkrétnemu klientovi, čo nespĺňa ani jedno z dotknutých kritérií pre posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Príloha č. 5 predstavuje také isté tlačivo obchodného listu „Šperk Holíč“, ako je uvedené v prílohe č. 4, avšak toto tlačivo už obsahuje ručne vpísané údaje deklarované ako objednávka s uvedením niekoľkých tovarových položiek s počtom kusov a cenou, vrátane rukou vpísaného datovania 19.9.2001, ale vôbec nie je uvedený odberateľ ani miesto plánovanej dodávky týchto tovarov a bez akéhokoľvek podpisu, čo taktiež vôbec nespĺňa ani jedno z dotknutých kritérií pre posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Príloha č. 6 predstavuje zmluvu o dodávke a odbere medzi dodávateľom FISCAL Group, s.r.o. Cabaj-Čápor a prihlasovateľom ako odberateľom, pričom predmetom týchto dodávok je v stručnosti a vo všeobecnosti v jednom riadku uvedený tovar v znení „klenotnícky obalový materiál“ Okrem toho, že v tomto doklade nie je uvedené žiadne datovanie ani objem dodaného tovaru, vrátane chýbajúcich podpisov zhodnoverňujúcich danú zmluvu, je podstatné to, že predmetné dodávky nesmerujú od prihlasovateľa k svojim klientom. Prihlasovateľ v tomto prípade figuruje iba ako odberateľ, čo spolu s vyššie uvedenými skutočnosťami nijako nespĺňa dané kritériá (objem dodávok, územný rozsah, intenzita používania označenia relevantnou verejnosťou a pod.) pre posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Príloha č.7 predstavuje dodací list konkretizujúci predmet vyššie spomenutej zmluvy ako prílohy č. 6, kde spomínaný obalový materiál predstavuje dodávku troch druhov „krabičiek“ (spisovne „škatuliek“). Opäť je však podstatná skutočnosť, že odberateľom nie sú klienti prihlasovateľa, ale sám prihlasovateľ. Čiže ide o nadväzný dokument na vyššie uvedenú zmluvu v rámci prílohy č. 6, len v konkrétnejšej podobe, avšak rovnako irelevantný pre posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Príloha č. 8 predstavuje kópiu jednej strany údajne z „Nitrianskeho spravodaja“ (z dokumentu je zrejmy len názov „Spravodaj 20“), z 28. mája 1999, kde síce v drobnom písme v rámci reklamy na šperky figuruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ bez právnej formy s.r.o. (teda nie presne znejúce obchodné meno prihlasovateľa, čo je podmienkou predmetných kritérií), avšak nie je zrejme v akom množstve, bol tento spravodaj distribuovaný, pričom územný rozsah tejto distribúcie je zjavne obmedzený na mesto Nitra, prípadne na okres Nitra, čo v rámci Slovenskej republiky nezahŕňa relevantnú časť spotrebiteľskej verejnosti. Čiže príloha č. 8 nijako nenaplnila predmetné kritériá na preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 9 predstavuje kópiu jednej strany údajne z „Nitrianskych novín“ (z dokumentu vôbec nie je zrejmy názov dotknutého periodika), navyše je tento doklad bez datovania, v ktorom síce figuruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ bez právnej formy s.r.o. (teda nie presne znejúce obchodné meno prihlasovateľa, čo je podmienkou predmetných kritérií), popritom ani nejde o výlučne slovné označenie tak ako je prihlasované, ale logo, resp. kombinované označenie s obrazovými prvkami. Zároveň nie je jasné, v akom množstve bolo toto periodikum distribuované, pričom územný rozsah distribúcie tohto periodika (podľa deklarovania jeho názvu prihlasovateľom) je zjavne obmedzený na mesto Nitra, prípadne na okres Nitra, čo v rámci Slovenskej republiky nezahŕňa relevantnú časť spotrebiteľskej verejnosti. Čiže príloha č. 9 nenaplnila predmetné kritériá na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 10 predstavuje kópiu jednej strany údajne z „Ročenky 2000“ (z dokumentu vôbec nie je zrejme, že ide o ročenku a od koho údajná ročenka pochádza). Ide o celostranovú reklamu na šperky, kde však nefiguruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ tak ako je prihlasované, ale len samostatný slovný prvok „Šperk“, pričom údaj o zemepisnom pôvode tovarov (Holíč), ktoré daná reklama prezentuje, je uvedený až v závere samotnej adresy dodávateľa. Nehovoriac o tom, že obchodné meno prihlasovateľa v tomto doklade v znení „Šperk Holíč, s.r.o.“ tam vôbec nie je uvedené. Taktiež nie je zrejme, v akom množstve bol tento doklad distribuovaný. Čiže príloha č. 10 nespĺňa kritériá na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 11 predstavuje kópiu jednej strany údajne z „Ročenky 2001“ (z dokumentu vôbec nie je zrejme, že ide o ročenku a od koho údajná ročenka pochádza, známe je len širšie datovanie roku 2001). Ide o celostranovú reklamu na šperky, kde však nefiguruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ tak ako je prihlasované, ale len samostatný slovný prvok „Šperk“, pričom údaj o zemepisnom pôvode tovarov (Holíč), ktoré daná reklama prezentuje, je uvedený až v závere samotnej adresy dodávateľa. Opäť aj v tomto prípade

obchodné meno prihlasovateľa v znení „Šperk Holíč, s.r.o.“ dokument vôbec neuvádza. Rovnako tak nie je zrejmé, v akom množstve, bol tento doklad distribuovaný. Čiže ani príloha č. 11 neprispela k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 12 predstavuje kópiu jednej strany údajne z periodika „Slovenka č. 7/1999“ (z dokumentu vôbec nie je zrejmý názov ani datovanie dotknutého periodika). Ide o polstranovú reklamu na šperky, kde však nefiguruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ tak ako je prihlasované, ale firma je prezentovaná len pod názvom „Šperk“, ktorá pochádza z Holíča. Popritom samotné kombinované označenie v podobe loga obsahujúce slovné spojenie „Šperk Holíč“, ktoré je k reklame pripojené, nie je možné považovať za totožné so slovným označením „Šperk Holíč“ tak ako je prihlasované. Okrem toho obchodné meno prihlasovateľa v znení „Šperk Holíč, s.r.o.“ dokument vôbec neuvádza. Navyše, keďže v tomto dokumente nie je hodnoverne preukázané, že ide o periodikum „Slovenka“, potom ani nie je možné analyzovať či zisťovať, v akom množstve, bol tento doklad distribuovaný. Možno konštatovať, že ani príloha č. 12 v žiadnom bode dotknutých kritérií nespĺnila požiadavky na možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 13 predstavuje kópiu jednej strany údajne z periodika „Slovenka č. 49/1998“ (z dokumentu vôbec nie je zrejmý názov ani datovanie dotknutého periodika). Ide o celostranovú reklamu na šperky, kde však nefiguruje slovné spojenie „Šperk Holíč“ tak ako je prihlasované, ale firma je prezentovaná len pod názvom „Šperk“, ktorá pochádza z Holíča. Okrem toho obchodné meno prihlasovateľa v znení „Šperk Holíč, s.r.o.“ dokument vôbec neuvádza. Navyše, keďže v tomto dokumente nie je hodnoverne preukázané, že ide o periodikum „Slovenka“, potom ani nie je možné analyzovať či zisťovať, v akom množstve, bol tento doklad distribuovaný. Z uvedeného vyplýva, že príloha č. 13 nie je schopná preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 14 predstavuje kópiu jednej strany z periodika „Slovenka č. 50/2000“. Ide o polstranovú reklamu na šperky, kde síce figuruje slovné spojenie „ŠPERK Holíč“, avšak obchodné meno prihlasovateľa v znení „ŠPERK Holíč, s.r.o.“ nie je v tomto dokumente uvedené. V konečnom dôsledku je aj vylúčená možnosť uvedenia obchodného mena prihlasovateľa v znení „ŠPERK Holíč, s.r.o.“ v predmetnom doklade, pretože v čase vydania daného periodika v roku 2000, táto spoločnosť ešte neexistovala (viď Obchodný register, vznik v r. 2013). Teda už táto skutočnosť vylučuje možnosť nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám pre samotného prihlasovateľa spoločnosť „ŠPERK Holíč, s.r.o.“. Túto skutočnosť nemôže ovplyvniť ani vyššie opísaná genéza vzniku spoločnosti prihlasovateľa transformáciou z fyzickej osoby na právnickú osobu, ako úrad už vyššie poukázal, ide o dve rôzne osoby. Čiže ani príloha č. 14 nespĺnila požiadavky na možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Príloha č. 15 predstavuje kópiu jednej polstránky z periodika „SZABAD ÚJSÁG“ z 15.12.1999. Podľa obrázkov zrejme ide reklamný článok na šperky, kde síce v závere figuruje slovné spojenie „ŠPERK Holíč“, avšak obchodné meno prihlasovateľa v znení „ŠPERK Holíč, s.r.o.“ nie je v tomto dokumente uvedené. Vzhľadom na datovanie článku je opäť možné konštatovať, že je vylúčená možnosť uvedenia obchodného mena prihlasovateľa v znení „ŠPERK Holíč, s.r.o.“ v tomto článku, pretože v čase vydania daného periodika v roku 1999, táto spoločnosť ešte nebola vzniknutá (viď Obchodný register, vznik v r. 2013). Navyše ide o článok uvedený v maďarskom jazyku, z čoho je zrejmé, že väčšinová a teda relevantná časť obyvateľstva Slovenskej republiky nemala dosah na obsah tohto článku. Preto aj v prípade prílohy č. 15 nie sú splnené požiadavky na možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Po preskúmaní súboru príloh č. 3 až č. 15, ktoré prihlasovateľ použil vo svojej odpovedi ako jeden z argumentov v snahe preukázať rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, úrad dospel k záveru, že ani jeden z preskúmaných dokladov neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

V ďalšom argumente prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že poukázanie na webovú stránku prihlasovateľa nepostačuje na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti a nadväzne vytkol úradu, že namiesto toho od neho požaduje letáky, ponukové listy, katalógy alebo iný listinný propagačný materiál. Prihlasovateľ v zásade nevidí rozdiel medzi „webovou stránkou“ a „letákmi“, keďže sa jedná iba o iný spôsob, resp. formu sprístupnenia ponuky alebo reklamy. K tomu prihlasovateľ dodal, že „keďže listové formy propagácie produktov sú vzhľadom na digitalizáciu spoločnosti na ústupe, nie je na mieste požadovať od prihlasovateľa tieto listiny“. Vychádzajúc z takejto úvahy prihlasovateľ uviedol, že v rámci príloh doložil iba listinné

dôkazy datované len za obdobie rokov 1998 až 2001. Svoje úvahy v tomto smere prihlasovateľ doplnil ešte tým, že listové formy propagácie sú okrem iného menej prístupné verejnosti, než on-line prostredie a tiež, že na webovej stránke prihlasovateľa (www.sperkholic.sk) sa v konečnom dôsledku nachádzajú všetky atribúty ponuky, reklamy a popisu produktov.

Úrad reagujúc na vyššie uvedené úvahy a názory prihlasovateľa uvádza, že webové stránky prihlasovateľov v známkovej praxi môžu preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení vo vzťahu k daným tovarom či službám, avšak iba za podmienok, keď je zo strany prihlasovateľa preukázaná náležitá návštevnosť predmetnej webovej stránky v relevantnom časovom období, prípadne iné podstatné údaje súvisiace s informovanosťou spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ však žiaden takýto doklad k svojmu listu nepriložil. K tomu úrad zároveň dodáva, že uplatňovanie reklamy prostredníctvom webových stránok už v dnešnej dobe využíva takmer každý subjekt, ktorý vyrába určité tovary či poskytuje služby, resp. s nimi aspoň obchoduje. Na základe prihlasovateľovho mylného dojmu, že samotná webová stránka automaticky prekonáva zápisné prekážky akéhokoľvek výlučne slovného a zároveň opisného (nedištinkatívneho) označenia, by tak dochádzalo k absurdnej situácii, že by úrad mohol dospieť k zápisu akéhokoľvek slovného označenia do registra ochranných známkov, a to pre akúkoľvek osobu, ktorá si dá vytvoriť internetovú stránku za účelom ponuky svojich tovarov a služieb. Zároveň pri internetových stránkach, pokiaľ to nie je štatisticky vyhodnotený, nie je možné usudzovať alebo zvažovať, či väčšina relevantnej časti obyvateľstva na území Slovenskej republiky tieto stránky navštívila alebo navštevuje, či v prípade ich navštívenia boli prehliadnuté prihlásené tovary a služby a už vôbec nie je možné posúdiť, koľko bolo uskutočnených nákupov a do ktorých regiónov Slovenskej republiky dané tovary alebo služby smerovali. K takému posúdeniu môžu poslúžiť v prvom rade už vyššie spomínané faktúry príp. dodacie listy v zmysle vymenovaných kritérií, ktorých význam sa prihlasovateľ snaží opomenúť a z ktorých nedoložil k svojej odpovedi ani jediný relevantný kus. Pritom samotná reklama obsiahnutá vo vyššie dotknutých kritériách a jej rozsah podložený aj finančnými investíciami len dopĺňajú resp. môžu doplniť tieto doklady a hlavne obrazovým obsahom skonkrétniť charakter predmetných tovarov a služieb. Ak prihlasovateľ uviedol, že z dôvodu súčasnej digitalizácie doložil k svojej odpovedi preukazné doklady iba staršieho dáta (r. 1998 až 2001), práve tieto doklady (popri ďalších úradom vyšpecifikovaných a popísaných nedostatkoch) nemajú žiadnu relevanciu aj z titulu datovania, pretože úrad už vyššie uviedol, že v tom časovom období spoločnosť prihlasovateľa, pod ktorej obchodným menom bola podaná predmetná prihláška ochrannej známky, jednoducho ešte neexistovala. Navyše, pokiaľ ide o internetovú stránku prihlasovateľa <http://www.sperkholic.sk/>, jej vytvorenie je datované v roku 2018, tzn. po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, čo v konkrétnom prípade len podčiarkuje popri vyššie uvedených skutočnostiach jej irelevantnosť pre účely preukazovania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že argumenty prihlasovateľa, uvedené v súvislosti s existenciou jeho webovej stránky, sú pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia neopodstatnené.

V ďalšom argumente **prihlasovateľ** uviedol, že úrad požadoval vo väčšej miere „len listinné dôkazy na úkor online aktivít prihlasovateľa, a to práve s poukazom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veciach začatých v roku 1997 (C- 108/97, 109/97)“. K tomu dodal, že judikatúra tohto súdu sa vyvíja „ruka v ruke“ s vývojom spoločenského prostredia a aj samotná judikatúra je v vrah súčasnosti prispôbena tejto skutočnosti. Zrejme na margo kritérií prihlasovateľ dodal, že aj jednotlivé výroky a zdôvodnenia rozhodnutí tohto súdu treba vykladať v tejto súvislosti (t. j. ak v roku 1997 bolo bežné publikovať reklamu v listinnej forme, tak v roku 2017 je to bežnejšie v online prostredí). Preto podľa jeho názoru výrok úradu v citovanom znení „...rovnamo nepostačuje poukázanie na webovú stránku prihlasovateľa, pretože webovú stránku ako aj poskytnuté informácie nie je možné považovať za relevantné preukazné skutočnosti, ktoré by hodnoverne preukázali naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia“ nie je vrah možné „považovať vzhľadom na digitalizáciu trhu za dôvodný pri odmietnutí uznať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky poukazaním na online aktivity prihlasovateľa“. K tomu už len dodal, že má platne zakúpenú doménu resp. doménové meno, a že pod doménovým menom propaguje svoje produkty, čo možno považovať za legitímny dôvod rozvíjania rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad k uvedenej argumentácii má za potrebné uviesť, že prihlasovateľ možno nedopatrením obmedzil vo svojich úvahách uplatňovanie predmetných kritérií na preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti označení výlučne na oblasť reklamy, čo je iba jedno z daných a zároveň nie až tak kľúčových kritérií. Úrad už vyššie uviedol, že samotná reklama obsiahnutá v dotknutých kritériách a jej rozsah podložený aj finančnými investíciami len dopĺňajú resp. môžu doplniť ostatné doložené dokumenty, pričom kritérium týkajúce sa reklamy poukazuje na aktívny spôsob uplatňovania reklamy (t.j. nielen existujúca webová stránka), pričom intenzitu takéhoto uplatňovania reklamy požaduje dané kritérium vyjadriť množstvom vynaložených

prostriedkov na reklamu. Prihlasovateľ sa však vyhol poskytnutiu zásadných dokladov pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré preukazujú používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti, percentuálny podiel na trhu, intenzitu používania označenia a tiež časovú dĺžku používania označenia a to až po roku 2013, kedy reálne vznikla spoločnosť prihlasovateľa ako právnická osoba, s časovým rozpätím do dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Najrelevantnejším dokladmi sú pre vyššie uvedené kľúčové kritériá hlavne faktúry, príp. dodacie listy, čo už úrad prihlasovateľovi zdôraznil vyššie. Okrem toho prihlasovateľ odvádza pozornosť od hlavného účelu celého súboru predmetných kritérií aj tým, že poukazuje na nesúvisiaci vývoj informačných technológií resp. na rozvíjajúcu sa digitalizáciu. Pritom úrad sa vôbec nebráni trendu digitalizácie či elektronizácie a sám je už zapojený do elektronickej komunikácie s prihlasovateľmi, pričom sa ju snaží uplatňovať v čo najširšej miere. Už v súčasnosti prihlasovatelia zasielajú úradu dokumenty vrátane preukazných materiálov elektronickou cestou, a teda poukazovať na tzv. „listinné dôkazy“ zo strany prihlasovateľa je úplne irelevantné. Rovnako je irelevantné a nenáležité, ak prihlasovateľ spochybňuje a zľahčuje význam kritérií pre preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti označenia prostredníctvom konštatovania, že judikatúra Európskeho súdneho dvora sa stále vyvíja (čo úrad nepopiera), a následne poukazovať na staršie datovanie rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97, čím prihlasovateľ chcel zrejme neopodstatnene naznačiť, že tieto kritériá postupne strácajú svoju účinnosť v dôsledku zastaranosti. S týmto sa úrad zásadne nestotožňuje a zároveň ubezpečuje prihlasovateľa, že dotknuté kritériá majú stále rovnakú účinnosť pre posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označenia, t.j. od dátum ich stanovenia v r. 1997 až do súčasnosti, a to na území celej Európskej únie. Preto vyššie uvedené argumentácie prihlasovateľa nemajú žiaden vplyv na možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti listu poukázal aj na to, že okrem už spomínanej webovej stránky prevádzkuje aj stránku na sociálnej sieti Facebook (<https://sk-sk.facebook.com/sperk.holic/>) pod názvom „Šperk Holíč“, kde podľa jeho deklarovania má dovedna 584 ľudí, ktorí aktívne túto stránku sledujú. Príklady výtlačkov z Facebook-u prihlasovateľ doložil ako prílohu č. 16, a tiež prílohu č. 17, ktorá je vzťahovaná na prevádzku prihlasovateľa v Košiciach.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedeného, má za to, že Facebook z hľadiska možného preukázania rozlišovacej spôsobilosti označenia nemá väčší účinok, než doménové stránky zainteresovaných majiteľov, pričom v konkrétnom prípade, ak prihlasovateľ poukázal na 584 ľudí, ktorí aktívne sledujú predmetnú Facebook-ovú stránku, svoje tvrdenie o uvedenom počte ľudí prihlasovateľ ničím nepodložil. Preto ani argumentácia v súvislosti z prevádzkovaním Facebook-ovej stránky prihlasovateľa nemohla prispieť k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Prihlasovateľ, v záujme preukázať rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, poukázal aj na existujúcu sieť svojich predajní a následne dodal, že väčšinu svojich podnikateľských aktivít realizuje cez tieto predajne a nemôže tak dodať úradu požadované faktúry alebo dodacie listy. K tomu prihlasovateľ dodal, že prihlásené označenie sa práve vďaka týmto predajniam dostáva do povedomia jeho klientov, keďže sa tam zoznamujú s jeho výrobkami, na ktorých údajne figuruje prihlásené označenie „ŠPERK Holíč“. Zároveň prihlasovateľ vzniesol domnienku, že na základe týchto predajní je účinnejšie preukázaná rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia, než je tomu v prípade výlučne internetových obchodov. Okrem toho prihlasovateľ uviedol, že úrad od neho požaduje faktúry a dodacie listy k jednotlivým produktom, pre ktoré prihlasovateľ navrhuje zapísať ochrannú známku, pričom vraj „výpočet týchto tovarov nachádzajúcich sa v prihláške zodpovedá rozsahu podnikateľských aktivít, ktoré súvisia s predmetom podnikania „zlatníctvo a klenotníctvo“ a ktoré tiež súvisia s bežnou prevádzkou zlatníctiev a klenotníctiev“. Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ uviedol, že z tohto dôvodu nedokladá faktúry a dodacie listy ku každému jednému produktu, pre ktorý podal prihlášku slovej ochrannej známky.

Úrad na margo vyššie spomenutých kamenných predajní prihlasovateľa uvádza, že každý tovar či služba, ktoré sú poskytované zákazníčkovi, a to bez ohľadu na spôsob realizácie ich predaja, musia byť podchytené oficiálnym dokladom, ktorého vystavenie už aj z daňového hľadiska je nevyhnutné. Ak ide o predaj v kamennej predajni, potom by prihlasovateľ mal mať k dispozícii kópiu nákupného bloku vystaveného zákazníčkovi pre konkrétny tovar či službu, pričom úrad by kópiu takéhoto dokladu nepochybne akceptoval pre účel predmetného posudzovania. Prihlasovateľ však úradu nepredložil ani jeden kus takéhoto dokladu. Samotné deklarovanie prihlasovateľa, že jeho zákazníci navštevujú jeho predajne a zoznamujú sa s jeho výrobkami, na ktorých je uvedený údaj s totožným znením ako má prihlásené označenie, s pohľadom úradu bez akýchkoľvek predajných dokladov nijako preukazuje splnenie požadovaných kritérií ohľadom miesta predaja, druhu a počtu daných výrobkov. Nie je ani preukázané, že samotné výrobky, či ich obaly majú

uvedený údaj totožný s prihláseným označením, ak pochádzajú od iného subjektu - výrobcu, než je prihlasovateľ. Dokonca aj názov predajne, ktorý je uvedený nad vchodom do sieťových predajní prihlasovateľa, nie je totožný s prihláseným označením. Jednoznačne to dokumentuje fotografia jednej z predajní situovanej v Košiciach, ktorej zobrazenie prihlasovateľ poskytol práve vo vyššie spomínanej prílohe č. 17, predstavujúcej výtlačok Facebook-ovej stránky prihlasovateľa. Nad vchodom predajne nie je uvedený jej názov zhodný s prihláseným označením „ŠPERK Holíč“, ale iba ako samostatný slovný prvok v znení „ŠPERK“ a navyše so značným stupňom tvarovej úpravy písma, vrátane tieňovanej zlatej farby. To znamená, že obchodné meno prihlasovateľa v znení „ŠPERK Holíč s.r.o.“, či samotné prihlásené výlučne slovné označenie „ŠPERK Holíč“ na základe názvu predajne nijako nemohlo vojsť do povedomia návštevníka - zákazníka takejto predajne. Pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na rozsah tovarov, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, a ktoré sú zároveň predmetom podnikania v oblasti „zlatníctvo a klenotníctvo“, a ktorých široký sortiment prihlasovateľ považuje za dôvod nedodania žiadnych faktúr či dodacích listov, tu je potrebné uviesť, že by bolo postačovalo dodať takéto doklady (prípadne iné daňové doklady) iba na vybraný okruh daného sortimentu tovarov, vrátane vyňatého rozsahu služieb tak, aby to mohlo aspoň približne poskytnúť obraz o objemovom a územnom rozsahu predaných tovarov a služieb vrátane datovania predaja tak, aby mohli byť naplnené vyššie spomínané kritériá na posúdenie preukázania novej rozlišovacej spôsobilosti označenia. Ako už úrad vyššie uviedol, ani jeden takýto relevantný dokument prihlasovateľ úradu nedoložil, preto ani jeden z vyššie uvedených argumentov neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Prihlasovateľ sa v záverečnej kapitole listu, doručeného úradu 28.7.2017, zameril na tzv. odvodenú rozlišovaciu spôsobilosť. Tá podľa jeho názoru spočíva v poukazaní na iný prípad prihlášky ochrannej známky s číslom POZ 646-2017, v rámci ktorej ten istý prihlasovateľ prihlásil kombinované označenie v znení „Šperk HOLÍČ“, a to v tom istom dátume ako podal predmetnú prihlášku ochrannej známky a pre tie isté tovary a služby. Prihlasovateľ tak dáva do porovnania dve odlišné označenia (kombinované a výlučne slovné), pričom sa snaží „odvodiť“ rozlišovaciu spôsobilosť výlučne slovného označenia od toho kombinovaného, ku ktorému poznamenal, že prešlo úspešne vecným prieskumom, hoci v tom čase ešte nebolo zaregistrované ako ochranná známka. Prihlasovateľ sa domnieva, že pri zhodnom významovom obsahu slovných prvkov v rámci obidvoch porovnávaných označení, priemerný spotrebiteľ bude vnímať „vždy to isté“.

Úrad z takýmto názorom prihlasovateľa nemôže súhlasiť, pretože ak aj obsahový význam slovných prvkov v rámci porovnávaných označení je zhodný, na druhej strane tie isté porovnávané označenia ako celky z hľadiska dištinktivnosti vôbec nie sú zhodné. Z toho dôvodu nastala aj odlišná situácia v obidvoch prípadoch prihlášok ochranných známk, keď úrad v kombinovanom označení prieskumom nezistil žiadne zápisné prekážky, a to práve z titulu dištinktvých obrazových prvkov, ktoré svojou originalitou sú spôsobilé odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov a služieb iných subjektov. Naopak, predmetné výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov, prípadne ďalších slovných, avšak fantazijných prvkov, nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže výlučne slovným spojením „ŠPERK Holíč“ len všeobecne opisuje druh tovaru s určením zemepisného miesta pôvodu daných tovarov a služieb, ktoré v rámci mesta Holíč môžu ponúkať aj iné existujúce zlatníctva - klenotníctva, ktoré keby aj prípadne ešte neexistovali, nie je možné v rámci danej zemepisnej lokality Holíč brániť budúcim možným podnikateľom použiť na opis podobných tovarov a služieb všeobecný slovný prvok „šperk“. Čiže v tomto bode uvedené argumenty pre tzv. odvodenú rozlišovaciu spôsobilosť zo strany prihlasovateľa sú irelevantné, keďže ide o porovnanie dvoch zásadne odlišných prípadov.

Rovnako v tejto súvislosti nie je namieste zo strany prihlasovateľa, keď poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C-445/13 P bod 89 a tiež C-217/13 bod 39, ktoré v daných bodoch rozoberajú problematiku posudzovania rozlišovacej spôsobilosti jednak vo vzťahu k prihláseným tovarom a tiež z pohľadu ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti. Ide totiž v prvom prípade o trojrozmernú ochrannú známku v podobe fľaše s uzáverom a v druhom prípade ide o červenú farebnú známku bez kontúr. Čiže v ani jednom prípade nejde o slovnú ochrannú známku.

Podobne irelevantné je aj poukázanie prihlasovateľom na ďalšie dva prípady rozhodnutí Súdneho dvora EÚ C-252/12, bod 23 a C-353/03 body 27 a 30, ktoré poukazujú na to, že „nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasť, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. V týchto dvoch prípadoch je postačujúce, že v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo

služby, označené jednou ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku“. Tu je potrebné uviesť, že v prvom prípade ide o porovnávanie iba kombinovaných a obrazových označení a v druhom prípade ide o porovnanie sloganu s označením tvoriacim časť pôvodného sloganu, pričom aj vyňatá časť dotknutého sloganu má naďalej vo vzťahu k daným tovarom charakter sloganu. Navyše označenia nie sú porovnávané ako označenia pochádzajúce od jedného subjektu (ako je tomu v predmetnom prípade), ale daná žaloba vyplýva z prisvojenia si danej časti sloganu iným subjektom (ide o sporové konanie a nie o absolútny dôvod zápisnej výluky), čo len podčiarkuje vyššie vyvedenú irelevantnosť porovnávaní príkladom uvedených označení resp. súvisiacich prípadov, s konaním o predmetnej prihláške ochrannej známky.

Zo obsahu všetkých vyššie uvedených štyroch prípadov rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vyplýva, že ani jeden prípad sa netýka takého výlučne slovného označenia, ktoré by ako celok malo vo vzťahu k predmetným tovarom či službám výlučne opisný charakter. Z toho tiež vyplýva, že tieto poukázania, vzhľadom na absolútne odlišný charakter daných konaní a s nimi súvisiacich označení, nijako nemohli prispieť k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ nadväzne k vyššie uvedeným argumentom ešte dodal, že „je irelevantné, ak úrad od prihlasovateľa požaduje, aby predložil listinné dôkazy, v ktorých je presne (*expressis verbis*) uvedené slovné spojenie „ŠPERK Holíč“. Ak by úrad postupoval týmto rigoróznym (striktným) spôsobom, tak evidentne v rozpore so vžitou judikatúrou Súdneho dvora EÚ (tento výklad sa uplatňuje od júla 2005, kedy súdny dvor vydal rozsudok vo veci C-353/03), keďže súdny dvor spresnil, že postačí splnenie podmienky „používania“ bez ohľadu na konštrukciu (vyhotovenie) a formu ochrannej známky“. Prihlasovateľ sa opätovne snaží toto svoje vyjadrenie podložiť opakovaným poukázaním na jedno z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ C-353/03, pričom toto rozhodnutie (podobne ako tie ostatné), ako už bolo vyššie uvedené, sa týka iných druhov označení (nie výlučne slovných a zároveň opisných), preto precedens z tohto rozhodnutia nie je možné vzťahovať na predmetné konanie. Zároveň v danej súvislosti úrad už jasne vysvetlil, prečo nie je možné v každom prípade vyňatú časť ochrannej známky (jej podskupinu) považovať za označenie, ktoré by automaticky malo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predmetným tovarom či službám. Preto aj vyššie uvedené poukázanie na iný prípad neprispelo k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vychádzajúc zo záverečného tvrdenia prihlasovateľa, že úrad sa musí „vysporiadať“ s judikatúrou Súdneho dvora EÚ, na ktorú poukázal v bode III. svojho vyjadrenia a tiež, že úrad by „mal vziať“ na zreteľ absolútne nespornú skutočnosť, že na slovenskom trhu sa nenachádza žiadny iný subjekt, ktorý by chcel používať slovné spojenie „ŠPERK Holíč“, keďže prihlasovateľ už vyše 20 rokov (vrátane časového obdobia aktivít pod právnu formou živnostenského podnikania) poskytuje svoje služby a predáva tovary pod týmto označením“, úrad uvádza, že na základe preskúmania predmetných rozsudkov Súdneho dvora EÚ, jednoznačne vyvodil irelevantnosť porovnania konania o predmetnej prihláške ochrannej známky s vyššie uvedenými prípadmi rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Pokiaľ ide o dĺžku trvania a pôsobenia subjektu pod obchodným menom „ŠPERK Holíč s.r.o.“, ktoré je uvedené v predmetnej prihláške ochrannej známky, toto trvanie nepredstavuje 20 rokov, ako to deklaruje prihlasovateľ, ale do času podania predmetnej prihlášky ochrannej známky sú to 4 roky. Na zásadný rozdiel medzi zneniami obchodných mien prihlasovateľa a jeho predchodcu, ako aj na zásadný rozdiel medzi ich právnymi formami (fyzickou a právnickou osobou) úrad už poukázal vyššie. Avšak na základe preskúmania priložených dokladov zo strany úradu, ani počas štvorročného obdobia pôsobenia nového subjektu (t.j. prihlasovateľa) na slovenskom trhu, nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného výlučne slovného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Okrem toho, ak by aj bolo pravdou, že na slovenskom trhu sa nenachádza žiadny iný subjekt, ktorý by chcel používať slovné spojenie „ŠPERK Holíč“, úrad už vyššie objasnil, že nie je možné uprieť právo iným subjektom, ktoré by mohli v budúcnosti chcieť označovať svoje tovary a služby bežným opisným pojmom „šperk“, pričom určenie zemepisného pôvodu daných tovarov a služieb rovnako opisným pojmom „Holíč“, nemôže mať na originálnosť takého slovného spojenia žiadny vplyv.

Z všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že ani jeden z uvedených argumentov, vrátane všetkých priložených dokumentov zo strany prihlasovateľa, neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného výlučne slovného označenia „ŠPERK Holíč“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, čím neboli prekonané jeho úradom vytýkané zápisné prekážky, a preto 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. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. 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. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava 2