



Banská Bystrica 21. 8. 2018
POZ 464-2018/Z-369-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 464-2018 s názvom „BITCOINMAT“ z 26.2.2018 prihlasovateľa ADAMM, s.r.o., Janka Palu 9/17, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava - Ružinov,

sa zamieta

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 zo 6.4.2018 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je označenie **BITCOIN MAT** prihlásené pre tovary „bankomaty“ v triede 9 a služby „obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; správa počítačových súborov; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom predajných automatov; marketing; prenájom predajných stánkov; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb“ v triede 35, „zmenárenské služby; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 6.4.2018 úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie je tvorené slovným spojením „BITCOINMAT“, kde slovný prvok „bitcoin“ predstavuje „nezávislú internetovú open-source peňažnú menu, ktorou sa dá platiť prostredníctvom úplne decentralizovanej P2P siete“ (in. slovenská wikipedia). Druhý slovný prvok tvorí príponu (sufix) „-mat“, ktorá predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony (napr. kávomat, bankomat, tankomat, a pod). Z prihláseného označenia „BITCOINMAT“ ako celku je tak

vyplývalo, že ide o zariadenie umožňujúce obchodovať s vyššie definovanou menou „bitcoin“, keď aj internetové zdroje potvrdzujú, že tieto zariadenia umožňujú nákup spomínanej meny (jednosmerný bitcoinmat), resp. umožňujú aj jej predaj (dvojsmerný bitcoinmat) (zdroj: <http://bitcoincz.cz/index.php/2017/11/25/prodej-bitcoinu-vybirame-hotovost-v-bitcoinmatu/> článok s názvom „Prodej bitcoinu – vybíráme hotovost v bitcoinmatu“).

Z vyššie uvedeného tiež vyplývalo, že označenie „BITCOINMAT“ vo vzťahu k prihláseným tovarom „bankomaty“ v triede 9, ako aj k súvisiacim komplementárnym službám obchodno-reklamného charakteru v triede 35, vrátane služieb finančného charakteru v triede 36, je označením opisným, predstavujúcim údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu, zamerania, účelu, alebo iných vlastností predmetných tovarov a služieb. Tým je naplnená zápisná prekážka prihláseného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného monochromatického čierneho písma so zhrubnutým písmom v rámci slovného prvku „bitcoin“ a žltým obdĺžnikovým podkladom pod slovným prvkom „mat“, s orámovaním slovného spojenia ako celku prostredníctvom čiernej obdĺžnikovej obruby so zaoblenými rohmi, pričom takýto spôsob úpravy používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona taktiež zápisnú prekážku.

Na margo chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Keďže uvedené označenie nie je schopné plniť túto funkciu, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou doručenu listom 24.4.2018, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom. Okrem troch úvodných bodov (kde v bode č. 2 prihlasovateľ s určitým nenáležitým nadsadením zadeklaroval, že predmetný prieskum úradu je spôsobilý viesť k poškodeniu prihlasovateľa), uviedol svoje argumentácie v bodoch č. 4 až 12.

bod č. 4:

V tomto bode **prihlasovateľ** uviedol svoj názor, že označenie spĺňa všetky zákonné náležitosti na zápis do registra ochranných známk v zmysle zákona o ochranných známkach. Má za to, že rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia je daná najmä špecifickou kombináciou viacerých slovných a grafických prvkov, z ktorých toto označenie pozostáva. Prihlasovateľ odmietol posúdenie úradu, že grafická úprava prihláseného označenia je „minimálna a bez dištinktívneho prvku“. Odôvodnil to výraznou trojfarebnosťou daného označenia (čierna, biela a výrazná žltá) v kombinácii s ostatnými prvkami (čierny orámovanie so zaoblenými rohmi, bold na časti slovného prvku, vnútorná hranica medzi bielou a žltou časťou), ktorá podľa jeho názoru v kombinácii vytvára taký celkový dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od prípadnej opisnej informácie, resp. informácie bez rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti so slovným prvkom „BITCOINMAT“. Prihlasovateľ v tomto bode tiež dodal, že kombinácia farieb je jednoducho zapamätateľná, s poukázaním na Usmernenia EUIPO, Časť B, Prieskum, Oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia, str. 17, podľa ktorého: „Čím je počet farieb vyšší, o to menej je pravdepodobná existencia rozlišovacej spôsobilosti, lebo zapamätať si veľký počet rôznych farieb a ich poradie je zložité“. Prihlasovateľ k tomu nadviazal, že nemožno vylúčiť, že špecifické usporiadanie farieb, ktoré je nezvyčajné a ktoré si relevantný spotrebiteľ môže jednoducho zapamätať, môže spôsobiť, že označenie (ako celok) bude mať rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedenej argumentácie prihlasovateľa v rámci bodu č. 4 uvádza, že nie je možné stotožniť sa s názorom prihlasovateľa v tom, že rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia je daná najmä špecifickou kombináciou viacerých slovných a grafických prvkov, z ktorých toto označenie pozostáva, a taktiež nesúhlasí s tým, že by malo ísť o výraznú trojfarebnosť. Podľa názoru úradu ide o jednoduché spojenie dvoch jednoznačne opisných slovných prvkov, ktoré ani minimálnou mierou neprispievajú k dištinktivnosti označenia ako celku. Ak hovoríme o grafickej časti predmetného označenia, bežný čierny obdĺžnik s bežne zaoblenými rohmi jednoducho ohraničujúci vyššie spomínaný významovo

opisný a nedištinkatívny dvojslovný údaj, pričom tento čiernobiely celok dopĺňa už iba čiastočná podkladová plocha bežnej žltej farby, takáto grafika určite nemôže byť považovaná za tak dištinkívnu, aby spolu s opisným slovným obsahom označenia mohla individualizovať dotknuté tovary a služby prihlasovateľa. Okrem toho poukázanie na vyššie spomenuté Usmernenia EUIPO zo strany prihlasovateľa úrad považuje za neopodstatnené, pretože opierajúc sa o skutočnosť, že stúpajúci počet farieb znižuje rozlišovaciu spôsobilosť označení ako takých, ešte vôbec nemusí znamenať, že nízky počet farieb v akomkoľvek označení automaticky dáva takýmto označeniam dostatočnú dištinkívnu resp. rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k daným tovarom a službám. Zároveň, ak prihlasovateľ tvrdí, že prihlásené označenie sa vyznačuje špecifickým usporiadaním farieb, jednoduché doplnenie žltého poľa do spomínaného čierneho obdĺžnika určite o tom nesvedčí. Preto na základe uvedených argumentov v rámci bodu č. 4 je možné konštatovať, že ani jeden z týchto argumentov neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

bod č. 5:

V rámci bodu č. 5 **prihlasovateľ** poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť kombinovanej ochrannej známky musí v každom prípade závisieť od „celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivito nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované“, s odvolaním sa na rozsudok Súdneho dvora z 15. októbra 2005 vo veci C-37/03, BioID AG proti EUIPO, bod 29. Tiež dodal, že samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť ešte nevyučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia, s odvolaním sa na rozsudky z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 99 a 100; Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, body 40 a 41.

Úrad, reagujúc na argumenty uvedené v bode č. 5, nespochybňuje zaužívanú prax v oblasti prieskumu prihlášok ochranných známk, ktorá sa okrem iného odvíja aj od vyššie spomenutých rozsudkov. Avšak podobne, ako v bode č. 4, prihlasovateľ tendenčne poukázal iba na jednu stránku precedensu týchto rozsudkov, avšak opomenul uviesť, že z precedensu uvedených rozsudkov automaticky nevyplýva, že v každom prípade konania o prihláškach ochranných známk by malo platiť, že kombinácia viacerých nedištinkatívnych prvkov dáva takému označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť. Z rozsudkov jasne vyplýva, že taká skutočnosť síce môže nastať (resp. nie je vylúčená), ale logicky taktiež nemusí. Je len samozrejmosťou, že úrad v rámci prieskumnej praxe nezvažuje iba mechanicky, či sa skúmané označenie skladá výlučne s nedištinkatívnych prvkov a iba na základe takejto skutočnosti by prisúdil označeniu zápisnú nespôsobilosť. Prieskum je vykonávaný komplexne, a to aj s ohľadom na celkové vnímanie predmetného označenia príslušnou skupinou verejnosti v zmysle rozsudkov, na ktoré prihlasovateľ poukázal. Úrad však po dôkladnom posúdení predmetného označenia ako celku má za to, že ani kombinácia nedištinkatívnych prvkov tohto označenia (či už slovných alebo grafických) s pohľadu celkového vnímania príslušnou skupinou verejnosti nemá originálny charakter. Čiže argumenty prihlasovateľa uvedené v bode č. 5 neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

bod č. 6:

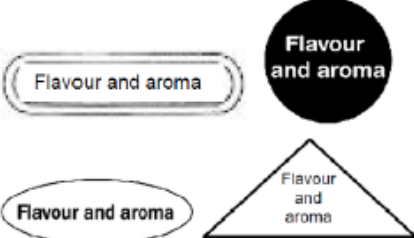
V tomto bode **prihlasovateľ** vyjadril nesúhlas s tvrdením úradu, že úpravu, ktorú má predmetné označenie, používa mnoho subjektov. K tomu dodal, že úrad toto tvrdenie nijakým spôsobom nezdôvodnil ani nepodložil relevantnými dôkazmi, a preto je nepreskúmateľné a javí sa ako svojvoľné.

K vyššie uvedenému argumentu prihlasovateľa v bode č. 6 **úrad** uvádza, že aj napriek odlišnému názoru prihlasovateľa si aj naďalej stojí za tým, že grafická úprava označenia ako celku nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a to v dôsledku toho, že toto označenie má k nedištinkatívne opisnému údaju v bežnom písme, v podobe slovného spojenia „bitcoinmat“, doplnené iba nedištinkatívne grafické prvky vo forme bežného rámu či ohraničenia, prípadne bežného štítiku obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi, a zároveň je tento čiernobiely výlučne informatívny grafický celok doplnený iba bežnou žltou farbou zvýrazňujúcou význam druhého slovného prvku „-mat“, ako už vyššie spomínaného sufixu typického pre automaty (vrátane bankomatov) v predmetnom označení a zároveň toto zvýraznenie prihlasovateľ ešte umocnil zmenou hrúbkou písma oproti prvému slovnému prvku „bitcoin“. K tomu je len potrebné dodať, že takéto komerčné zvýraznenia v obchodnej praxi sa bežne používajú a iba jednoducho zdôrazňujú odporúčajúcu informáciu, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. Keďže prihlasovateľ vytkol úradu, že bežné používanie grafických prvkov prihláseného označenia ničím nepodložil, úrad poukazuje na *Spoločné oznámenie 6 z 2. októbra 2015 v rámci spolupráce s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo o spoločnom postupe pri posudzovaní*

rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti (ďalej len “Spoločné oznámenie 6”).

V tomto Spoločnom oznámení 6 je okrem iného uvedený aj príklad orámovaných slovných prvkov, ktorým chýba rozlišovacia spôsobilosť.

Príklady

Označenia bez rozlišovacej spôsobilosti		
Odôvodnenie	Označenie	Výrobky alebo služby
<p><i>Príklady jednoduchých geometrických tvarov, ktoré sa používajú ako rám alebo ohraničenie, sa nepovažujú za prijateľné.</i></p>		<p>Trieda 30: Káva.</p>

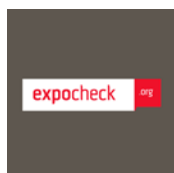
Vyššie uvedené príklady jasne deklarujú, že rám či ohraničenie (predmetné označenie disponuje ešte bežnejším ohraničením než uvedené príklady) nedistinkívnych slovných prvkov nedodáva označeniam ako celkom žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Okrem toho skutočnosť, že ani jednoduché monochromatické farebné pozadie taktiež neprispieva k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti označení, môžu ako príklad poslúžiť prípady zamietnutých prihlášok ochranných známk Európskej únie zo strany Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktoré boli zamietnuté z titulu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

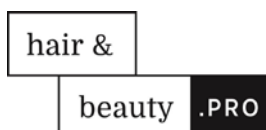
EUTM č. 014121115 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



EUTM č. 013999842 pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



EUTM č. 017476938 pre služby v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



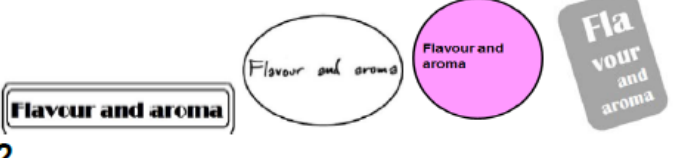
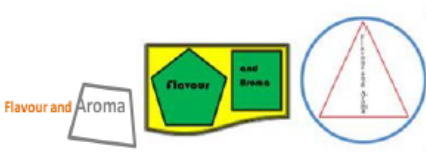
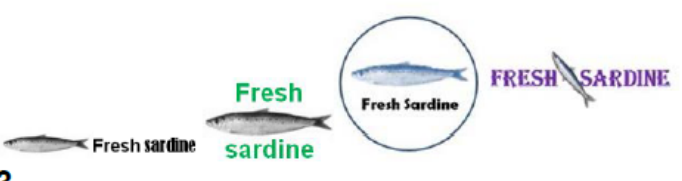



Na základe Spoločného oznámenia 6, vrátane vyššie uvedených príkladov ochranných známk Európskej únie, úrad má za to, že chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť grafických prvkov predmetného označenia

dostatočne odôvodnil, čím argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v bode číslo 6 považuje za irelevantnú pre možné preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti dotknutého označenia.

body č.7 a č. 8

V týchto bodoch **prihlasovateľ** analyzuje príklad z toho istého Spoločného oznámenia 6, ktoré úrad uplatnil pre odôvodnenie chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia už v rámci vyššie uvedeného bodu č. 6. Inak povedané, prihlasovateľ sa paradoxne snaží využiť jeden a ten istý dokument na opačný účel, a síce na preukázanie svojho tvrdenia, že prihlásené označenie disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Ako príklad pre svoju analýzu použil nasledovnú tabuľku:

Bez rozlišovacej spôsobilosti	S rozlišovacou spôsobilosťou
<p>1.</p> 	
<p>2.</p> 	
<p>3.</p> 	

Prihlasovateľ v nadväznosti na túto tabuľku uviedol v rámci bodu č.7 iba vysvetlenie, na akom princípe je možné túto tabuľku použiť za účelom prieskumu kombinovaných označení ohľadom preukázania ich možnej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, a to zhruba tak, ako to popisuje samotné Spoločné oznámenie 6. Čiže len uviedol, že tabuľka obsahuje príklady indikujúce to, kde sa približne nachádza hranica medzi kombinovaným označením úplne bez rozlišovacej spôsobilosti a kombinovaným označením s – aspoň minimálnou – rozlišovacou spôsobilosťou. Príklady uvedené v tabuľke, ktoré postupujú zľava doprava obsahujú prvky s rastúcim vplyvom na rozlišovaciu spôsobilosť označení, čím sú znázornené označenia, ktoré buď nemajú rozlišovaciu spôsobilosť ako celok (červený stĺpec) alebo majú rozlišovaciu spôsobilosť ako celok (zelený stĺpec).

Pokiaľ ide o nadväzné argumentácie prihlasovateľa v bode číslo 8 v súvislosti s predmetnou tabuľkou, v tomto bode uviedol, že v rámci prieskumu je potrebné v každom individuálnom prípade stanoviť hranicu medzi označeniami bez rozlišovacej spôsobilosti a tými označeniami, ktoré majú aspoň nízky (minimálny) stupeň rozlišovacej spôsobilosti (t.j. také označenia, ktoré aj s takto nízkym stupňom dištinktivnosti sú spôsobilé identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, pre ktoré sa daná ochrana požaduje), pričom sa odvolal na komentár (MARUNIAKOVÁ, I. a spol.: *Komentár k zákonu o ochranných známkach*. ÚPV SR 2012, str. 78). K tomu prihlasovateľ dodal, že nie je úlohou úradu rozširujúco uplatňovať absolútny dôvod v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach aj na také označenia, ktoré majú čo i len minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Ak má prihlasovateľ záujem známkovo si chrániť svoje označenie, ktoré však má veľmi nízku, resp. minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, aj zapísaná ochranná známka bude tzv. slabá. Inými slovami, *prihlasovateľ, ktorý si prihlási "slabú" známku, bude mať po jej zápise "slabú" známkovú ochranu* s odvolaním sa na (KLINKA, T: *Rozsudok v známkovom spore "POCTIVÁ" je príkladom "nepoctivej" práce súdu*. <http://www.lexforum.sk/570>, 15.01.2016). Vychádzajúc z vyššie uvedeného, v závere bodu č. 8 prihlasovateľ ešte uviedol, že úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti ochrannej známky nemôže vyššie spomínanú hranicu posúvať do oblasti, ktorá náleží súdom, resp. úradu pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny. K tomu následne dodal, že „je potrebné dôrazne odmietnuť takú prax úradu, keď by zamietal ochranné známky ‚preventívne‘, teda bez toho, aby na to boli splnené zákonné podmienky s cieľom zapisovať len „silnejšie“ ochranné známky.

Úrad, reagujúc na argumenty prihlasovateľa uvedené v bodoch č. 7 a č. 8, preskúmal predmetnú tabuľku Spoločného oznámenia 6, o ktorú sa prihlasovateľ opiera v snahe odôvodniť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia, pričom dospel k nasledovnému záveru:

Prvý z troch príkladov označení uvedených v riadkoch 1 až 3 tejto tabuľky predstavuje narastanie stupňa zápisnej spôsobilosti označenia so slovným obsahom „Flavour and Aroma“ v závislosti od charakteru jeho grafickej úpravy od červenej farby smerom k zelenej, avšak úrad tento príklad považuje za irelevantný, pretože charakter jednotlivých grafických úprav nemá nijakú nadväznosť na grafickú úpravu prihláseného označenia so slovným znením „bitcoin“, totiž tieto príkladom uvedené grafické úpravy neobsahujú žiadne ohraničenie, rám či tvar bežného štítku obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi, ako je tomu v prípade predmetného označenia. Preto úrad príklad č. 1 z danej tabuľky z analogického hľadiska považuje za nepodstatný.

Druhý z troch príkladov označení uvedených v riadkoch 1 až 3 danej tabuľky taktiež predstavuje narastanie stupňa zápisnej spôsobilosti označenia so slovným obsahom „Flavour and Aroma“ v závislosti od charakteru jeho grafickej úpravy od červenej farby smerom k zelenej. V tomto prípade už z hľadiska grafickej úpravy je možné porovnať uvedené príklady označení v riadku 2 s grafickou úpravou predmetného označenia, pričom je zrejmé, že príklad označenia „Flavour and aroma“ na ľavom okraji druhého riadku je situovaný takpovediac v najčervensom poli, t.j. ide jednoznačne o označenie, ktoré aj napriek dvojitému orámovaniu slovných prvkov prostredníctvom dvoch zaoblených obdĺžnikov (v princípe rovnakých ako v prípade predmetného označenia) jednoducho nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže predmetné opisné označenie „bitcoinmat“ je ohraničené dokonca iba jedným vyššie špecifikovaným obdĺžnikom, absencia jeho rozlišovacej spôsobilosti z hľadiska orámovania je o to jednoznačnejšia. Príklady označení uvedené v zelenom poli, ktoré Spoločné oznámenie 6 kvalifikuje ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou, majú zjavne fantazijnejšiu resp. dištinktívnejšiu grafiku než prihlásené označenie. Popritom nepodstatnosť žltého poľa obsahujúceho v obdĺžniku predmetného označenia už bola prihlasovateľovi objasnená vyššie v rámci bodu č. 6. Z uvedeného vyplýva, že príklady označení uvedených v druhom riadku predmetnej tabuľky nielenže nepreukázali rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia, ale naopak, skôr potvrdili jej absenciu.

Tretí z troch príkladov označení uvedených v riadkoch 1 až 3 danej tabuľky predstavuje v tomto prípade narastanie stupňa zápisnej spôsobilosti označenia so slovným obsahom „Fresh sardine“ v závislosti od charakteru jeho grafickej úpravy od červenej farby smerom k zelenej. Je možné konštatovať, že relevantný je snád' iba príklad označenia tretieho zľava, kde orámovanie slovných prvkov vrátane obrazového prvku predstavuje tvar kružnice, avšak ani takto orámované označenie v rámci Spoločného oznámenia 6 nie je považované za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. K jeho rozlišovacej spôsobilosti dokonca nedopomohlo ani pridanie obrazového prvku k daným slovným prvkom. To znamená, že ani príklady označení uvedených v treťom riadku predmetnej tabuľky nepreukázali rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia.

Vychádzajúc z celkovej analýzy tabuľky obsahujúcej v Spoločnom oznámení, na ktorú prihlasovateľ poukázal, je zrejmé, že tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by príklady uvedené v tejto tabuľke mohli prispieť k možnému preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, nie je opodstatnené.

Z toho zároveň vyplýva, že prihlásené označenie nemá ani nízky (minimálny) stupeň rozlišovacej spôsobilosti a zároveň nie je možné hovoriť o tzv. „slabej známke“, preto zo strany prihlasovateľa nebolo opodstatnené uvádzať v bode č.8 citácie vyňaté z *Komentára k zákonu o ochranných známkach*. ÚPV SR 2012, str. 78 (MARUNIAKOVÁ, I. a spol.) ako aj z *Rozsudku v známkovom spore "POCTIVÁ" je príkladom "nepoctivej" práce súdu* (KLINKA, T). Okrem toho, z hľadiska zjavnej absencie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, vyvodenej úradom, úrad považuje zo strany prihlasovateľa za nenáležité a neopodstatnené tvrdiť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti ochrannej známky by mal určovanie hranice rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia (či iných označení) prenechať súdom, príp. tomu odboru úradu, ktorý posudzuje pravdepodobnosti zámeny.

Zo všetkých vyššie uvedených analýz v rámci bodov č. 7 a č. 8 je zrejmé, že ani jeden argument prihlasovateľa v nich obsahujúci neprispel preukázaniu novej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

body č. 9 a 10

Prihlasovateľ v bode č.9 s poukázaním na judikatúru Súdneho dvora EÚ uviedol, že je potrebné si uvedomiť, kto je relevantná časť verejnosti, ktorej sú tovary a služby určené. Následne zacitoval: „*Na určenie toho, či prihlasovaná ochranná známka zaručuje spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlišiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod, je vhodné zobrať do úvahy uhol pohľadu príslušnej skupiny verejnosti*“ (rozsudok Súdneho dvora z 15. októbra 2005 vo veci C-37/03, BioID AG proti EUIPO, bod 67). Ďalej prihlasovateľ uviedol, že z povahy predmetných tovarov a služieb spojených s virtuálnou menou bitcoin je možné vyvodiť, že sú orientované na technologicky zdatných spotrebiteľov, ktorí sa vedia orientovať na internete a sú ochotní investovať svoje finančné prostriedky do obchodovania s virtuálnou menou bitcoin. K tomu prihlasovateľ dodal, že vzhľadom na relatívne nízku hustotu zariadení umožňujúcich obchodovanie s virtuálnou menou bitcoin v Slovenskej republike, je možné prirodzene očakávať, že potenciálny spotrebiteľ sa bude pred ich využitím informovať na web stránke www.bitcoinmat.sk, na ktorej je hneď v úvodnom zobrazení na dvoch miestach uvedené predmetné označenie, tak, že je neprehliadnuteľné. Z toho následne vyvodil, že je veľmi pravdepodobné, ak nie úplne isté, že spotrebiteľ sa stretáva s prihláseným označením tak pri samotnom využití služieb (pri zariadení), pre ktoré je predmetné označenie prihlásené, ako aj pred týmto využitím, teda v čase, kedy sa rozhoduje, či vôbec ponúkané služby využije (na webovej stránke). Úvahu prihlasovateľ uzavrel tvrdením, že už vtedy si spotrebiteľ vytvára vo svojej mysli a pamäti spojenie medzi označením, ktoré videl na web stránke, tým istým označením, ktoré videl na zariadení pri samotnom využití služieb a do tretice samotnými tovarmi a službami, pre ktoré je predmetné označenie prihlásené. Z pohľadu úradu je obsah nasledovného bodu č. 10 logicky nadväzný na argumenty prihlasovateľa uvedené v bode č. 9, pretože tak bod č.9 ako aj bod č. 10 zo strany prihlasovateľa priamo deklarujú, že predmetné označenie podľa jeho názoru nadobudlo preňho pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciú spôsobilosť. V obsahu bodu č. 10 tak prihlasovateľ poukázal jednak na internetovú doménu prihlasovateľa obchodnej spoločnosti ADAMM, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom web stránky www.bitcoinmat.sk, ako aj na sieť zariadení umožňujúcich obchodovanie s virtuálnou menou bitcoin, ktoré sú umiestnené v slovenských mestách Bratislava (OD Prior, Kamenné nám.), Trenčín (Hotel Magnus Center Trenčín), Žilina, Trnava, a v českých mestách Brno, Zlín. Na základe týchto skutočností prihlasovateľ vzniesol názor, že intenzívne používa predmetné označenie v obchodnom styku, čo údajne preukazujú aj priložené dokumenty a to aj počas obdobia pred podaním prihlášky: <https://web.archive.org/web/20180225111420/http://www.bitcoinmat.sk/> (25.02.2018).

Úrad reagujúc na vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa v rámci bodov č. 9 a č. 10 uvádza, že rozlišovaciú 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, rozlišovaciú 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 (ďalej len „kritériá“) pre doklady preukazujúce rozlišovaciú 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 je zřejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba poukázanie na webovú stránku prihlasovateľa (aj keď bola vytvorená pred podaním predmetnej prihlášky OZ), 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. Rovnako nepostačuje poukázanie na mestá v Slovenskej republike (údaj o mestách v Českej republike je pre spomínaný účel preukazovania rozlišovacej spôsobilosti irelevantný), v ktorých sú umiestnené zariadenia BITCOINMAT, a ktoré mimochodom nepokrývajú relevantnú časť Slovenskej republiky (hlavne jej strednú a východnú časť), a aj keby pokrývali celý rozsah územia Slovenskej republiky, ani tak by z doložených dokladov neboli známe údaje vyplývajúce z vyššie uvedených kritérií ohľadom používania predmetného označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti, percentuálneho podielu na trhu, intenzity používania tohto označenia a pod. Priložené dokumenty v podobe siedmych jednostranových webových výťažkov (z toho 1 predstavuje úvodnú stránku domény www.bitcoin.sk a zvyšných 6 strán sú výťažky z facebook-u, viažuceho sa na predmetnú doménu prihlasovateľa), okrem samotného ponúkania bitcoinov a obrázkovej prezentácie samotných zariadení pre obchodovanie z menou bitcoin, obsahujú nanajvýš údaje o spínaných mestách, v ktorých sú dané zariadenia nainštalované. Nehovoriac o skutočnosti, že dotknuté internetové stránky (v podobe priložených dokumentov) vôbec neobsahujú údaj o tom, kto je majiteľom ich domény, z čoho vyplýva, že relevantný spotrebiteľ nevie, pre koho je predmetné označenie príznačné, resp., pre koho malo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu prihláseným tovarom a službám. Aj keby tieto dokumenty obsahovali údaj o prevádzkovateľovi domény www.bitcoin.sk (ADAMM, s.r.o.), nič by to nemenilo na skutočnosti, že nie je známe, aké množstvo relevantných spotrebiteľov či užívateľov a v akej intenzite využívajú dané služby a tovary pod predmetným označením v rámci spomínaného obmedzeného počtu miest na čiastočnom území Slovenskej republiky, a to v zmysle požiadaviek vyššie uvedených kritérií.

K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov a služieb (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary a služby, tiež údaje o šírke daného sortimentu (t.j. do akej miery sortiment korešponduje s prihlásenými tovarmi a službami), či o množstve a objeme jednotlivých druhov tovarov a služieb. 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 slovné označenie v priloženej úprave „BITCOINMAT“, pričom toto označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letákoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ v rámci svojej odpovede v liste z 24.4.2018 neposkytol, úrad bez ich doloženia nemôže akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné označenie intenzívnym používaním vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Preto úrad vychádzajúc aj z bodov č. 9 a č. 10 má za to, že ani jeden argument prihlasovateľa vrátane priložených dokladov neprispel preukázaniu novej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

bod č. 11

V záverečnom bode č. 11 (v bode č. 12 prihlasovateľ iba žiada úrad na základe všetkých uvedených argumentov o zápis predmetného označenia do registra ochranných známok), **prihlasovateľ** ešte vytkol úradu, že k dnešnému dňu nie je na webe úradu zverejnená metodika konania vo veciach ochranných známok a ani metodika konania – všeobecná časť. K tomu dodal, že tak dochádza k porušovaniu § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, podľa ktorého každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe. V závere tohto bodu tiež uviedol, že prihlasovatelia nemajú možnosť pri podávaní prihlášky overiť si zápisnú spôsobilosť zvoleného označenia vo svetle metodických postupov úradu, čím im vraj môže byť spôsobená ujma.

Úrad reagujúc na obsah bodu č. 11 uvádza, že pokiaľ ide o konkrétny prípad prihlášky ochrannej známky POZ 464-2018, zo strany prihlasovateľa je prinajmenšom nenáležitá, aby všeobecnú problematiku, ktorú nadniesol v bode č. 11, nesystémovým spôsobom riešil v rámci konania jednej či viacerých prihlášok, v tomto prípade predmetnej prihlášky ochrannej známky. Vznesenie takejto výčitky voči úradu zo strany prihlasovateľa nemá žiaden vplyv na prieskum prihláseného označenia, a preto celý obsah bodu č. 11 je irelevantný pre účely preukazovania jeho zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám. Navyše si dovoľujeme upriamiť prihlasovateľovu pozornosť na webovú stránku úradu, na ktorej je odkaz na databázu zverejnených rozhodnutí úradu, okrem iného aj vo veciach zamietnutých prihlášok ochranných známok na základe absolútnych prekážok zápisu. Nahliadnutím do týchto rozhodnutí je možné získať celkom presné informácie o prieskumovej praxi úradu.

Na základe analýzy všetkých argumentácií, uvedených v odpovedi prihlasovateľa z 24.4.2018, úrad konštatuje, že ani v jednom z uvedených bodov daného listu nebolo zo strany prihlasovateľa preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie „BITCOINMAT“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava 2