



Banská Bystrica 13. 9. 2018  
OZ 207490/I-39-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Formazza s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou GHS Legal, s. r. o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 207490 „cafe-cafe“ majiteľa Richarda Hrádeka, Revoluční 25, 110 00 Praha, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Kapa Beta s. r. o., Slovenského národného povstania 365/76, 018 51 Nová Dubnica, (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 207490 za neplatnú sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 17.8.2017 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 207490 „cafe-cafe“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých služieb v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že označenie „cafe-cafe“ nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa ide o slovné označenie bez akéhokoľvek dištingtívneho prvku a vzhľadom na tovary a služby, pre ktoré je označenie zapísané je opisným označením vyjadrujúcim druh tovaru a zameranie a účel poskytovaných služieb. Navrhovateľ poukázal na to, že z etymologického hľadiska ide o slovné spojenie pochádzajúce z anglického jazyka, pričom pojem „café“ podľa anglicko-slovenského prekladového slovníka od E. Rusznáka a kol. označuje „kaviareň“ alebo „lacnú krčmičku“.

Navrhovateľ konštatoval, že takéto označenie nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je schopnosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych osôb a nie je možné uprieť iným podnikateľom právo používať rovnaké označenie na nimi poskytované tovary a služby tým, že by takéto označenie zostalo zaregistrované len pre jedného prihlasovateľa.

Navrhovateľ zdôraznil, že označenie „cafe-cafe“ je čisto generickým označením, ktoré nemá rozlišovaciu schopnosť, a preto nemôže byť zapísané ako ochranná známka. Poukázal na prax úradu, kedy úrad kategoricky odmietol registrácie generických označení ako ochranných známok, a to konkrétne označenie Ekodom, Spišské parky originál, [www.travelguide.sk](http://www.travelguide.sk), Vaša banka, Ski Bedeker, Dobrý chlebič a Gemerská.

Navrhovateľ uviedol, že ponechanie napadnutej ochrannej známky v platnosti by znamenalo popretie dlhodobej ustálenej praxe úradu, aj neústavný zásah do právneho štátu, a to porušením elementárnej právnej istoty adresátov práva. Poukázal na to, že by to tiež znamenalo možnosť pre kohokoľvek registrovať si ďalšie označenia ako napr. piváreň - piváreň, voda - voda, zábavný podnik - zábavný podnik. Podľa navrhovateľa fakt, že ochranná známka je kombinovaná, nemôže byť považovaná za dostatočný rozlišovací

prvok, pretože obrazové vyjadrenie napadnutej ochrannej známky je upravené iba v bežnom písme a okrem určitej farebnosti už neobsahuje žiadne rozlišovacie prvky.

Navrhovateľ konštatoval, že prihlasovateľ nemohol preukázať získanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám pred podaním prihlášky, keďže rozlišovaciu spôsobilosť pre územie Slovenskej republiky pred podaním prihlášky nemalo a nemá ho ani v súčasnosti. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá na území Slovenskej republiky žiadnu prevádzku pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Uviedol, že držiteľ licencie napadnutej ochrannej známky prevádzkuje len jedinú prevádzku, kde však napadnutú ochrannú známku spája s ďalším označením, čím prakticky vzniká nové označenie.

Navrhovateľ uviedol, že predmetnú prevádzku držiteľa licencie nepozná žiadny z recenzných portálov zaoberajúcich sa danými tovarmi a službami, napr. portál [www.restauracie.sme.sk](http://www.restauracie.sme.sk) ju vôbec nepozná, prevádzka je neznáma aj pre portály [www.braticous.sk](http://www.braticous.sk), [www.kavickari.sk](http://www.kavickari.sk), [www.restauracie.etrend.sk](http://www.restauracie.etrend.sk). Tiež poukázal na to, že ani z hľadiska zemepisného rozšírenia nemožno hovoriť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, pretože táto jediná prevádzka sa nachádza v Bratislave.

Podľa navrhovateľa z uvedeného vyplýva, že napadnutá ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby pre ktoré je zapísaná, preto nie je daný dôvod podľa § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach na jej ponechanie v platnosti a tiež nie je podľa neho daný ani dôvod podľa § 54 ods. 2 zákona, podľa ktorého nebude ochranná známka, zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov, vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom. Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka nie je v súlade s predchádzajúcim zákonom ani so súčasným zákonom o ochranných známkach.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

Listom úradu z 25.9.2017 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 18.11.2017 uviedol, že od podania prihlášky napadnutej ochrannej známky uplynulo viac ako 14 rokov, pričom úrad bol v tom čase aj dnes viazaný povinnosťou preskúmať zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia. Poukázal na to, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podrobená prieskumu a úrad prekážku zápisu nenašiel a rozhodol, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Majiteľ uviedol, že slovo „café“ nie je slovo, na ktoré sa odvoláva navrhovateľ, opierajúc sa o anglicko-slovenský slovník, pretože v ňom je uvedené slovo „café“, nie „cafe“. Poukázal na to, že ide o slovenskú ochrannú známku a v slovenskom jazyku slovo „café“ neznamená nič, v dvojitom spojení má charakter hrania sa so slovami a pri posúdení označenia ako celku je evidentné, že tak neoznačuje ani tovar ani neudáva druh služby. Majiteľ uviedol, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku nie je značkou alebo údajom slúžiacim v obchode na určenie akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu, či nejakých vlastností tovaru alebo služby, preto nie je nič, čo by vyhovelo výhradám podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ zdôraznil, že vzhľadom na to, že úrad rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky uznal, dôvody na odmietnutie zápisu podľa § 2 ods.1 písm. c) neexistujú a nie je potreba zaoberať sa postupom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ochranná známka sa používa, čo navrhovateľ vo svojom návrhu potvrdil.

Na základe uvedeného majiteľa požiadal, aby úrad zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 16.4.2018 predložil svoje stanovisko k vyjadreniu majiteľa a uviedol v ňom, že navrhovateľ si podal prihlášku ochrannej známky POZ 762-2016



, ktorá bola rozhodnutím úradu zo 6.4.2018 zamietnutá s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Poukázal na to, že vo vyjadrení k predmetnej zamietnutej prihláške sa odvolával na existenciu napadnutej ochrannej známky, pričom poukazoval na princíp zabezpečenia právnej istoty účastníka správneho konania

spočívajúci v tom, že každý sa môže spoľahnúť na to, že právne predpisy a ich aplikácia bude štátnymi orgánmi uplatňovaná rovnako. Navrhovateľ v konaní o prieskume zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 762-2016 (tam v postavení prihlasovateľa) poukázal na to, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná bez námietky úradu voči zápisnej spôsobilosti označenia.

Navrhovateľ predložil rozhodnutie úradu č. POZ 762-2016/Z-162-2018 a konštatoval, že úrad v odpovedi na tvrdenia navrhovateľa judikoval, že rozhodnutie o zápise napadnutej ochrannej známky bolo ojedinelým rozhodnutím odchyľujúcim sa od rozhodovacej praxe úradu, čo podľa neho vyplýva zo strany 4 rozhodnutia úradu č. POZ 762-2016/Z-162-2018. Tiež poukázal na to, že podľa názoru samotného úradu uvedeného v predložennom rozhodnutí napadnutá ochranná známka nedisponuje vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou.

Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka nikdy rozlišovaciu spôsobilosť nemala a nemá vo vzťahu k službám, pre ktoré je zapísaná, takisto zdôraznil, že rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky chýba z dôvodu, že je tvorená výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu služieb. Slovné prvky vyobrazené v bežnom písme, ktoré tvoria napadnutú ochrannú známku, poskytnú priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby majú povahu kaviarenských služieb.

Navrhovateľ uviedol, že slovo „café“, t. j. kaviareň, má zmienený význam vo viacerých jazykoch a aj na území Slovenska je jeho význam, t. j. kaviareň, slovenskému spotrebiteľovi známy.

Podľa navrhovateľa priemerný spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod služieb a rozlíšiť služby majiteľa od rovnakých služieb iných osôb a napadnutá ochranná známka nedisponuje vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou.

Navrhovateľ v závere zdôraznil, že v návrhu jednoznačne uviedol, že majiteľ napadnutú ochrannú známku nepoužíva a dokonca ju nepoužíva ani jediný držiteľ licencie, pretože používa úplne iné označenie.

Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal, aby bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú.

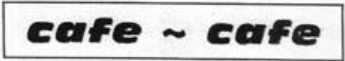
#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 207190 „“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Richarda Hrádeka, Revoluční 25, 110 00 Praha, Česká republika, s právom prednosti od 18.6.2003 bola 14.10.2004 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 14.10.2004, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uplatneným dôvodom § 2 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je potrebné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú len zo slovného označenia priamo opisujúceho tovar, či označenia tvorené len z obyčajného vyobrazenia tovaru. V zásade rozlišovaciu spôsobilosť nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen, či znakov alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o tovaroch a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo.

Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) citovaného zákona sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia ako takého, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

Vzhľadom na uplatnené dôvody je teda potrebné opätovne preskúmať a prehodnotiť zápisnú spôsobilosť, najmä existenciu rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, t. j. kombinovaného označenia

**cafe ~ cafe**

„ vo vzťahu k zapísaným službám, a to tak, ako by tomu bolo v čase konania o zápise a v súlade s princípmi posudzovania zápisnej spôsobilosti v tom čase. Pri tomto posúdení preto možno za relevantné doklady považovať len tie, ktoré sa vzťahujú k obdobiu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 18.06.2003, ktoré môžu poukazovať na vnímanie predmetného označenia relevantnou slovenskou verejnosťou.

Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení v návrhu predložil:

- kópiu zo Slovensko-anglického a Anglicko-slovenského prekladového slovníka, druhé vydanie z roku 2000,
- rozhodnutia úradu o zamietnutí, resp. čiastočnom zamietnutí prihlášok ochrannej známky: POZ 6075-2008 „ekodom“, POZ 1855-99 „Gemerská“, POZ 312-2005 „Dobry chliebik“, POZ 1659-2002 „Spišské párky originál“, POZ 3417-2004 „Vaša Banka“, POZ 5205-2008 „SKI BEDEKER“, POZ 1907-2002 „www.travelguide.sk,
- e-mail z 15.8.2017 od manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií SR,
- rozhodnutie úradu POZ 762-2016/Z-162-2018 zo 6.4.2018.

Podľa kópie z predloženého prekladového slovníka má anglické slovo „café“ v slovenskom jazyku význam kaviareň, lacná krčmička.

K predloženým rozhodnutiam úradu je potrebné predovšetkým uviesť, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, a to s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami. Rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že na preukázanie skutočnosti, že označenie, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, v čase jeho zápisu do registra spadalo pod uplatnené zápisné výluky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c), nie je postačujúce ani adekvátne demonštrovať iné prípady konania o zápisnej nespôsobilosti odlišných označení. Každé konanie je totiž samostatné, je potrebné zohľadniť špecifiká daného prípadu, je dôležité zohľadniť druh prihláseného označenia, rozsah ochrany.

Len časť predložených rozhodnutí sa pritom týka označení podaných pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a v týchto prípadoch šlo výlučne o slovné označenia bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov. Predmetné označenia boli tvorené zo slov, či už priamo označujúcich druh tovaru

alebo služby alebo zemepisné označenie pôvodu (párky, banka, travel, guide, spišské, gemerská) spojených s ďalšími slovnými prvkami, ktoré sú bežne používanými výrazmi bez rozlišovacej spôsobilosti (originál).

Čo sa týka predloženej správy od manažéra Zväzu hotelov a reštaurácií SR z 15.8.2017, v ktorej uviedol, že nepozná označenie cafe-cafe možno uviesť, že takáto informácia je vo vzťahu k opätovnému posúdeniu zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky irelevantná. Predmetom konania nie je posúdenie a preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v súčasnosti, ale fakt, či bola napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu zapísaná do registra v súlade s podmienkami stanovenými na jej zápis podľa vtedy platného zákona.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná ako kombinované označenie tvorené dvoma slovnými prvkami „cafe-cafe“, umiestnenými v čiernom obdĺžniku a vzájomne spojenými vlnovkou. Možno konštatovať, že slovný prvok „cafe“ je slovom z anglického jazyka vo význame „lacná ľudová reštaurácia, biela káva, bar“, pričom význam tohto slova bol zistený a známy už pri prieskume zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pred jej zápisom.

Hoci slovný prvok „cafe“ napadnutej ochrannej známky je anglickým slovom, vo význame kaviareň je bezpochyby zrozumiteľné aj pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť. Je potrebné zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka nie je tvorená výlučne slovným prvkom „cafe“, ale ide o kombinované označenie, v ktorom sú použité dva rovnaké slovné prvky vzájomne spojené vlnovkou a umiestnené v čiernom obdĺžniku, čím vznikla kompozícia prvkov, ktorú v čase zápisu nebolo možné pokladať za bežnú a bez rozlišovacej spôsobilosti. Súčasne fakt, že určité slovo má svoj presný význam, verejnosť ho pozná a v určitých kruhoch je aj používané, zároveň neznamená, že takéto slovo nemôže byť obsiahnuté v kombinovanom označení a byť súčasťou označenia, ktoré je zapísané ako ochranná známka.

Možno preto konštatovať, že napadnutá ochranná známka vo vzťahu k zapísaným službám „*služby zaisťujúce stravovanie a nápoje, pohostinská činnosť, prevádzkovanie reštaurácie, kaviarne, vinárne a pod., služby zaisťujúce prechodné ubytovanie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Označenie nie je tvorené výlučne opisným slovným či obrazovým prvkom, ide o spojenie a kombináciu prvkov takým spôsobom, že spoločne vytvorili označenie, ktorému možno priznať istú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Nejde o označenie, ktoré pozostáva výlučne z údajov slúžiacich na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb a toto kombinované označenie výlučne nevyjadruje ani priamo neopisuje žiadnu predpokladanú vlastnosť, či akosť zapísaných služieb. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnuté označenie v čase zápisu disponovalo dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a nenaplnilo podmienky zápisných výluk stanovených v § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V návrhu neboli predložené dôkazy, z ktorých by vyplývalo, aké bolo vnímanie spotrebiteľskej verejnosti v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, ktorú v tomto prípade tvorí predovšetkým širšia dospelá časť verejnosti, keďže ide o služby prechodného ubytovania, stravovania, kaviarní, pohostinskej činnosti a podobných.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá na území Slovenskej republiky žiadnu prevádzku pre služby, pre ktoré je zapísaná, možno len uviesť, že predmetom posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je opätovné preskúmanie splnenia podmienok na zápis napadnutej ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu, nie používanie napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ v tejto súvislosti poukazoval na fakt, že majiteľ nemohol nijakým spôsobom preukázať v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky ani pred začatím konania o návrhu, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihláseným službám s poukazom na § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

K argumentom navrhovateľa je nutné poukázať na fakt, že v konaní o zápise napadnutej ochrannej známky nebolo zistené naplnenie zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 zákona platného v čase jej zápisu. Hoci ustanovenie § 2 ods. 2 citovaného zákona umožňovalo prihlasovateľovi prekonať zápisné výluky § 2 ods. 1 písm. b) až d), a to preukázaním, že používaním označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k

územia Slovenskej republiky pred podaním prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra také označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, šlo len o možnosť, nie o povinnosť. Prihlasovateľ mohol takúto možnosť využiť v prípade vznesenia námietok úradu voči zápisu podľa výluk § 2 ods. 1 písm. b) až d), ktoré v konaní o prieskume zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky vznesené neboli. S ohľadom na uvedené majiteľ nebol povinný preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 2 ods. 2 zákona platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky.

Analogicky podľa § 35 ods. 2 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v prípade, ak označenie nespĺňalo podmienky § 5 ods. 1 písm. b) až d), ale bolo zapísané do registra, zákon stanovuje, že nedôjde k vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú, ak majiteľ preukáže, že jeho ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, a to pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Zákon tak majiteľovi ochrannej známky napadnutej návrhom na vyhlásenie jej neplatnosti v zmysle § 35 ods. 1 umožňuje brániť sa vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú za stanovených podmienok. Predpokladom na uplatnenie uvedeného ustanovenia zo strany majiteľa je však konštatovanie, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis. Ako už bolo uvedené, napadnutá ochranná známka disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, na základe podaného návrhu a z predložených dôkazov nevyplývalo, že bola zapísaná do registra v rozpore s podmienkami na jej zápis. Vzhľadom na uvedené nie je dôvod od majiteľa vyžadovať, a zákon to ani neumožňuje, preukázanie nadobudnutia jej rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku jej používania.


K argumentu navrhovateľa, že rozhodnutie o registrácii napadnutej ochrannej známky bolo ojedinelým rozhodnutím úradu odchyľujúcim sa od jeho rozhodovacej praxe, čo podľa neho vyplýva z rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. POZ 762-2016/Z-162-2018 možno zdôrazniť, že šlo o rozhodnutie vo veci konania o zápisnej spôsobilosti inej prihlášky ochrannej známky. V predmetnom rozhodnutí bolo okrem iného uvedené, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra viac ako 13 rokov pred podaním prihlášky POZ 762-2016 a bolo poukázané na to, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení sa vyvíja. Časť z rozhodnutia, na ktorú poukázal navrhovateľ, konkrétne *„Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie“* bola citáciou z rozhodnutia sp. zn. C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./OHIM, tzn. európskej judikatúry. Predmetná citácia bola poukazom na to, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je potrebné vziať do úvahy odlišnosť jednotlivých konaní, ktoré sú dané charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami a v tomto prípade aj dobou prihlásenia, tzn. iným skutkovým stavom. Úrad v konaní o zápisnej spôsobilosti rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu, preto sa nemožno v konaní o prihláške ochrannej známky odvolávať na konania o iných ochranných známkach.

Navrhovateľ tiež v súvislosti s predloženým rozhodnutím POZ 762-2016/Z-162-2018 poukázal na odsek *„K odvolávke prihlasovateľa na iné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „café“ úrad uvádza, že prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, ktorým by zrozumiteľne ilustroval akým spôsobom sú predmetné ochranné známky opisné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli zapísané. Je potrebné zdôrazniť, že okrem ochrannej známky 207490 a ochrannej známky 226945 všetky ostatné prihlasovateľom uvedené ochranné známky disponujú vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou...“*, z ktorého podľa neho vyplýva názor úradu, že napadnutá ochranná známka nedisponuje vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou. Hoci toto vyjadrenie, vzhľadom na jeho vytrhnutie z kontextu celého rozhodnutia, by bolo možné interpretovať aj spôsobom, ako to robí navrhovateľ, je potrebné zdôrazniť, že z obsahu rozhodnutia jasne vyplýva, že citovaný odsek poukazuje na iné navrhovateľom namietané označenia, až na výnimku dvoch ochranných známk, medziiným aj napadnutej ochrannej známky, ktorým boli v rozhodnutí následne venované ďalšie samostatné odseky. V žiadnom prípade predmetná veta nebola myslená tak, že tieto dve ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše, ani nie je možné, aby úrad vydával záväzné stanoviská v rámci jedného konania k iným konaniam, ktoré môžu prebiehať len samostatne a nie sú jeho predmetom.

Vzhľadom na uvedené nemožno súhlasiť s tvrdením navrhovateľa, že úrad vo veci vyslovil svoj názor, pretože išlo len o vysvetlenie faktov, pričom v danom rozhodnutí bolo predmetom posúdenia, či prihlásené

označenie v prihláške ochrannej známky POZ 762-2016 spĺňa podmienky zápisu. Nešlo o rozhodnutie vo veci zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná do registra v roku 2004 a opätovné posúdenie jej zápisných podmienok je možné posúdiť len v rámci konania o návrhu na vyhlásenie jej neplatnosti uplatneného v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Dôkazné bremeno v prípade uplatnenia takéhoto návrhu nesie navrhovateľ a je na ňom, aby tvrdené skutočnosti preukázal. Poukaz na iné rozhodnutie úradu v inej veci, hoci je v ňom zmieňovaná napadnutá ochranná známka, nie je dostatočným dôkazom na preukázanie, že neboli splnené podmienky na jej zápis do registra podľa zákona platného v čase jej zápisu. Nakoniec je potrebné vziať do úvahy aj to, že rozhodnutie POZ 762-2016/Z-162-2018 zo 6.4.2018 dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že kombinované označenie  bolo v čase zápisu do registra označením s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a nenapĺňalo zápisné výluky podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre zapísané služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je preto potrebné považovať za nedôvodný.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

#### Doručiť:

GHS Legal, s.r.o.  
Lazaretská 3/A  
811 08 Bratislava 1

Kapa Beta, s. r. o.  
Slovenského národného povstania 365/76  
018 51 Nová Dubnica