



Banská Bystrica 30. 1. 2019  
POZ 315-2017/Z-51-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 315-2017 s názvom PETRŽALSKÁ TRŽNICA z 13.2.2017 prihlasovateľa TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 17.8.2017 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 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.

Prihlásené slovné označenie „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ je prihlásené pre tovary „digitálne knihy na stiahnutie z internetu“ **v triede 9**, „časopisy (periodiká); odborné časopisy s tematikou obchodu a priemyslu; periodiká; knihy; kuchárske knihy; knihy s receptami“ **v triede 16** a služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; veľkoobchodné služby s kozmetickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služby s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami; veľkoobchodné služby so športovým tovarom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľkoobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchodné služby s odevmi; veľkoobchodné služby s papiernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učebnými pomôckami; veľkoobchodné služby s pivom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľkoobchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služby s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; maloobchodné služby s potravinami; maloobchodné služby s hračkami; maloobchodné služby s obuvou; maloobchodné služby s odevmi; maloobchodné služby so športovými potrebami; maloobchodné služby s papiernickým tovarom; maloobchodné služby s učebnými pomôckami; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; maloobchodné služby s toaletnými potrebami; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem piva); maloobchodné služby s hygienickými prostriedkami pre ľudí; maloobchodné služby s kozmetickými potrebami pre ľudí; maloobchodné služby s potravinami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pivom prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; maloobchodné služby s kozmetickými a

skrášľovacími výrobkami; maloobchodné služby v obchodných domoch s kozmetikou, toaletnými potrebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným náradím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elektronickým tovarom pre domácnosť; maloobchodné služby s hračkami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s kabelkami; maloobchodné služby so šperkami prostredníctvom internetu; organizovanie virtuálnych, obchodných alebo reklamných veľtrhov prostredníctvom internetu; poskytovanie reklamného priestoru na svetovej počítačovej sieti; obchodné administratívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja na svetovej počítačovej sieti; prenájom reklamných tabúl; prenájom reklamných zariadení; prenájom reklamných plôch; prenájom predajných stánkov; marketing;; prenájom billboardov; predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; lepenie plagátov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; prezentácie výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; platené reklamné služby typu klikni sem; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských vernostných programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“ **v triede 35**, „nehnutelnosti (služby); správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nákupných priestorov; prenájom priestorov v maloobchodnej predajni (okrem predajných stánkov); prenájom priestorov v obchodných centrách (okrem predajných stánkov); prenájom obchodných priestorov; vyberanie nájomného; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úschova cenností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty“ **v triede 36**, „zábava; športová a kultúrna činnosť; zábavné parky; cirkusové predstavenia; vyučovanie; školenia; vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; varetné predstavenia; divadelné predstavenia; televízna zábava; zoologické záhrady (služby); služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozábavné klubové služby; diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; služby múzeí (prehliadky, výstavy); požičiavanie videopások; prenájom videorekordérov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; herne s hracími automatmi (služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; nočné kluby (zábava); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; prenájom športových plôch; požičiavanie hračiek“ **v triede 41**, „stravovacie služby; prechodné ubytovanie; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; detské jasle; ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); motely (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby)“ **v triede 43** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Úrad priemyselného vlastníctva SR** (ďalej len „úrad“), na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 a s nimi súvisiacich papiernických tovarov v triede 16 alebo elektronických kníh v triede 9 ako aj služby v oblasti prenájmu a správy nehnuteľností v triede 36, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a stravovacích služieb a ubytovania v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, zamerania a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb. Priemernému zákazníkovi napovedá, že tovary a služby označené prihlasovaným označením sú poskytované v priestoroch budovy tržnice, resp. v súvislosti s tržnicou nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava - Petržalka. Slovný prvok prihlasovaného označenia „TRŽNICA“ (budova, kde sa konajú trhy na rozličný tovar), poukazuje na „určitú vlastnosť“, resp. konkrétne prostredie, kde sa dané tovary a služby poskytujú pričom slovný prvok „PETRŽALSKÁ“ (prídavné meno z názvu mestskej časti katastrálneho územia Bratislavy - mestskej časti Petržalka) je opisný a poukazuje len na zemepisný pôvod poskytovaných tovarov a služieb, resp., že tieto sú

poskytované v priestoroch budovy tržnice, nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava - Petržalka. Prihlasované označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a relevantná verejnosť nedokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Úrad preto konštatoval, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie dvoch opisných slov určujúcich miesto, kde sa dané tovary a služby poskytujú a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb.

Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejmy význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako miesto, kde sa dané tovary a služby poskytujú a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb.

**Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 23. 10. 2017** uviedol, že pri posudzovaní otázky, či prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť je nevyhnutné vylúčiť možnosť, že by označenie mohlo byť schopné u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlíšiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov alebo služieb s iným pôvodom. Aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje, aby označenie bolo schopné relevantnému spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana

Prihlasovateľ sa nestotožňuje s rozsahom zamietnutia zápisu označenia. Účelom ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona je zamedzenie zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada. V zmysle ustálenej judikatúry platí, že voľba výrazu „vlastnosť“ uskutočnená zákonodarcom v rámci tohto ustanovenia zdôrazňuje skutočnosť, že označeniami, ktoré sú predmetom tohto ustanovenia, sú iba tie označenia, ktoré slúžia na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný. Ako už Súdny dvor uviedol, zápis označenia možno odmietnuť na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 iba vtedy, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z uvedených vlastností. Rovnako platí, že označenie sa považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov a služieb.

Preto, aby bolo možné posúdiť opisný charakter označenia, je potrebné najprv vyhodnotiť, aký vzťah má daný pojem k tovaru alebo službe, alebo k niektorej z ich vlastností, po druhé, ako je pojem vnímaný, a po tretie, aký význam má vlastnosť označená ochrannou známkou vo vzťahu k tovaru alebo službe, a to obzvlášť z pohľadu relevantnej verejnosti.

Prihlasovateľ požiadal o zápis označenia pre relatívne široký rozsah tovarov a služieb v triedach 9, 16, 35, 36, 41 a 43, pričom úrad bez ďalšieho vyslovil predbežný záver o zápisnej nespôsobilosti označenia vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, pre ktoré sa zápis označenia žiadal. Aj pokiaľ by označenie bolo tvorené výlučne opisnými údajmi vyjadrujúcimi charakter a zemepisný pôvod tovarov a služieb, nie je možné, aby si bežná, riadne informovaná a primerane pozorná a obozretná spotrebiteľská verejnosť spájala takúto „vlastnosť“ (t.j. Petržalská tržnica) so všetkými tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis označenia žiada.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov platí, že rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Prihlasovateľ uvádza, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, avšak správne uváženie v rámci týchto správnych konaní nesmie byť svojvoľné. Prihlasovateľ zastáva názor, že rozlišovacia spôsobilosť musí byť v zhodných alebo podobných prípadoch posudzovaná podľa rovnakých kritérií. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ predložil zoznam zapísaných ochranných známk, pri ktorých tvrdí, že úrad povolil zápis slovných ochranných známk tvorených výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, teda ochranných známk neobsahujúcich okrem slovnej zložky žiaden iný dištinkívny prvok.

V ďalšom prihlasovateľ predložil dôkazy o tom, že označenie „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ získalo na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary a služby v dôsledku jeho intenzívneho používania prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky, tzn. pred 13. 2. 2017. Poukázal na reklamnú kampaň prihlasovaného označenia ešte pred dňom podania prihlášky, vďaka čomu označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Dňa 16.1.2017 bola spustená prevádzka internetovej stránky [www.petrzalskatrznica.sk](http://www.petrzalskatrznica.sk), ktorá okrem sprievodných informácií o projekte Petržalskej tržnice obsahovala i početné vyobrazenia označenia, ktoré bolo možné bezpochyby spojiť s prihlasovateľom. Označenie sa do povedomia relevantnej verejnosti dostalo i prostredníctvom vysokej mediálnej pozornosti, ktorá sa projektu Petržalskej tržnice venovala už v čase pred podaním prihlášky. Predložil výber najvýznamnejších článkov pojednávajúcich o projekte Petržalskej tržnice, vďaka ktorým mohla relevantná verejnosť vnímať predmetné označenie.

### **Záverecné zhodnotenie úradu:**

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 36, 41 a 43 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, vlastností, zamerania a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk pre nárokované tovary a služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu).

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ je vo vzťahu k homogénnej skupine služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 a s nimi súvisiacich papiernických tovarov v triede 16 alebo elektronických kníh v triede 9 ako aj služby v oblasti prenájmu a správy nehnuteľností v triede 36, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a stravovacích služieb a ubytovania v triede 43, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode na určenie charakteru, vlastností, zamerania a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Príslušným spotrebiteľom v tomto prípade vzhľadom na povahu tovarov a služieb je bežná verejnosť, reprezentovaná bežnými koncovými spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb ako aj špecifická verejnosť predstavujúca obchodníkov, ktorí si prenajímajú priestor v danom obchodnom centre. Priemernému spotrebiteľovi priamo napovedá o určení miesta, kde sa dané tovary a služby poskytujú, teda že tieto sú poskytované v priestoroch budovy tržnice, nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava – Petržalka.

Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti označenia postačuje aby bolo schopné relevantnému spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb, je potrebné uviesť, že úrad nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia, pozostávajúceho z dvoch slov riadne odôvodnil, s tým, že nenašiel žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovacu spôsobilosť. Pri uvádzaní jednotlivých vlastností, ktoré označenie u priemerného spotrebiteľa evokuje ako sú účel, charakter, typ obchodného priestoru, zemepisné miesto tohto priestoru, je úrad presvedčený, že zainteresované kruhy tieto vlastnosti taktiež identifikujú ako opisné. Úrad vo svojom výmere uvádza, že prihlasované označenie priemernému spotrebiteľovi priamo napovedá o určení miesta, kde sa dané tovary a služby poskytujú, teda že tieto sú poskytované v priestoroch budovy tržnice, nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava – Petržalka. Jedná sa o obchodné služby, služby zábavy, športu a kultúry, stravovacie a ubytovacie služby, ktoré v spojení s prihláseným označením priamo deklarujú miesto (Petržalka) a spôsob (tržnica – typ obchodného priestoru) poskytnutia. Tovary a služby, ktorými sú digitálne knihy, časopisy, reklamné služby a obchodný manažment, predstavujú doplnkové, resp. súvisiace tovary a služby slúžiace na propagáciu daného označenia. Knihy a časopisy môžu slúžiť ako reklamné nosiče, ktoré sú zamerané napríklad na informovanie o dianí v takto nazvanom obchodnom centre. Čo sa týka služieb týkajúcich sa prenájmu a správy nehnuteľností je potrebné uviesť, že tie sú určené špecifickému spotrebiteľovi – obchodníkovi hľadajúcemu obchodný priestor. Avšak aj tento typ spotrebiteľa identifikuje v danom označení len miesto a typ obchodného priestoru, kde predmetné služby budú poskytované.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že okrem kombinovaných označení sa v danom zozname nachádzajú aj označenia obsahujúce slovo klubovňa, ktoré bolo úradom vyhodnotené ako opisné pre určité služby, pre ktoré boli označenia čiastočne zamietnuté. Označenia, ktoré okrem zemepisného názvu obsahujú ďalšie prvky ako pečať, čučoriedka, hradby, pečiatkáreň, poklad, úrad vyhodnotil ako fantazijné označenia, a to z dôvodu, že sa jedná o prvky, ktoré nesúvisia s prihlásenými tovarmi alebo službami. Pri ostatných označeniach bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, resp. boli vyvrátené tvrdenia o zápisnej nespôsobilosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie posúdiť individuálne, a to jednak vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, a jednak vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré sú označenia prihlasované. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhodovať na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Takisto je nutné konštatovať, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Ako bolo už spomenuté, každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva možnosť prekonať zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, pričom v prípade, ak prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše do registra ako ochranná známka. V tejto súvislosti však úrad zdôrazňuje, že rozlišovacu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnuť na viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil:

- Informačnú brožúru
- Článok zo SME, dňa 16.7.2017;
- Článok z TREND, dňa 27.6.2017;
- Článok z PRAVDA, dňa 11.7.2017;
- Článok z NEWS AND MEDIA HOLDING, dňa 22.6.2017;

- Článok z PETRŽALKA, dňa 3.7.2017;
- Článok z IGELITKA, dňa 3.7.2017;
- Článok z AKTUALITY.SK, dňa 26.6.2017;

Na základe posúdenia uvedených dokladov úrad uvádza, že tieto doklady vo forme článkov z rôznych médií boli uverejnené až po podaní prihlášky (13.2.2017), teda nespĺňajú jedno z najdôležitejších kritérií posudzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, a preto ich úrad nemôže akceptovať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciau spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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:  
TERNO real estate s.r.o.  
Bratská 3  
851 01 Bratislava 5