



Banská Bystrica 7. 11. 2019
OZ 238560/I-58-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ARS TECHNOLOGY s. r. o., Pribišova 19/A, 841 05 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 238560 „HOLUBYHO CHATA“ majiteľa Miroslava Martinčeka, Sibírska 46, 831 02 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 238560 za neplatnú sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 8.2.2019 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 238560 „HOLUBYHO CHATA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 9, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že pojem „HOLUBYHO“ je odvodený z priezviska významného botanika Dr. H. c. Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktorý sa narodil v Ľubine v roku 1836. V rámci svojej botanickej činnosti napísal viacero odborných kníh, zostavil herbáre a zároveň pôsobil aj ako farár v Zemianskom podhradí. Od roku 1984 Slovenská botanická spoločnosť udeľuje Holubyho pamätnú medailu za mimoriadny rozvoj botanických vied.

Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že podľa priezviska Jozefa Ľudovíta Holubyho je chránené aj územie európskeho významu pod názvom Holubyho kopanice.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ upozornil, že chata označovaná ako Holubyho chata, prípadne Holubyho ubytovňa, bola postavená v roku 1924, pričom ide o jedinečné historicko-geografické označenie, pretože iná Holubyho chata sa v Slovenskej republike nenachádza. Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú, a to z dôvodu, že je tvorená výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na označenie druhu tovaru a zemepisného pôvodu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Podľa názoru navrhovateľa označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku v čase jeho podania nespĺňalo požadované kritériá na zápis, pretože označenie nebolo schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to funkciu rozlišovaciu.

Navrhovateľ poukázal na rozhodnutia úradu vo veci zn. POZ 1973-2013 „VODNÉ DIELO GABČÍKOV“ a zn. POZ 5638-2014 „Kaštieľ Moravany“, ktorými úrad prihlášky ochranných známok zamietol z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti, a ktoré navrhovateľ považoval za skutkovo podobné.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ zdôraznil, že „HOLUBYHO CHATA“ bola viac ako 80 rokov pred zápisom označenia do registra ochranných známok preslávená ako miesto poskytovania služieb spojených

s ubytovaním a stravovaním. Chata za toto obdobie bola vo vlastníctve viacerých subjektov, avšak poskytované tovary a služby žiadneho z týchto subjektov neboli spojené s označením „HOLUBYHO CHATA“, pretože toto spojenie sa vždy viazalo len na špecifickú nehnuteľnosť. Navrhovateľ upozornil, že ochranná známka „HOLUBYHO CHATA“ ani po jej zápise nenadobudla dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám jej majiteľa, pretože ochranná známka sa naďalej viazala len na objekt, ktorého majiteľ a ani prevádzkovateľ nie je majiteľom napadnutej ochrannej známky.

V závere navrhovateľ úradu navrhol vyhlásiť ochrannú známku „HOLUBYHO CHATA“ za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 22.2.2019 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 vyjadrení doručenom úradu 3.7.2019 skonštatoval, že návrh je neopodstatnený, pretože označenie „HOLUBYHO CHATA“ tvoriace napadnutú ochrannú známku nie je tvorené výlučne zemepisným údajom a ani údajom, ktorý by bol vo vzťahu k zapísaným tovarom či službám údajom opisným. Majiteľ zdôraznil, že označenie napadnutej ochrannej známky bolo už posudzované v prieskumovom konaní a až po jeho ukončení bolo označenie „HOLUBYHO CHATA“ zapísané do registra ochranných známok.

K označeniam „VODNÉ DIELO GABČÍKOV“ a „Kaštieľ Moravany“, na ktoré poukázal navrhovateľ, majiteľ uviedol, že ide o odlišné prípady obsahujúce konkrétny názov obce. Keďže tieto prihlášky ochranných známok boli posudzované približne v rovnakom období ako označenie napadnutej ochrannej známky, majiteľ vyjadril presvedčenie, že úrad sa takouto možnosťou zaoberal aj pri označení napadnutej ochrannej známky „HOLUBYHO CHATA“.

V ďalšej časti vyjadrenia majiteľ upozornil, že navrhovateľ si 4 dni pred podaním návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „HOLUBYHO CHATA“ za neplatnú podal prihlášku ochrannej známky POZ 1975-2018 „HOLUBYHO ZÁHRADA“ a spriaznená firma sídliaca na tej istej adrese ako navrhovateľ si podala prihlášku ochrannej známky POZ 2353-2018 „HOLUBYHO KRAJINA“, pričom obe označenia boli zapísané do registra ochranných známok, t. j. boli úradom posúdené ako označenia s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Majiteľ je preto toho názoru, že v prípade vyhlásenia napadnutej ochrannej známky „HOLUBYHO CHATA“ za neplatnú, by mali byť z moci úradnej vyhlásené za neplatné aj uvedené ochranné známky.

V závere majiteľ uviedol, že bol prevádzkovateľom a majiteľom chaty s názvom „HOLUBYHO CHATA“, až kým o ňu nekalým spôsobom neprišiel, a preto v súvislosti so skôr uvedenými skutočnosťami navrhol úradu zamietnuť podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky „HOLUBYHO CHATA“ 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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná 13.11.2014, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ktoré 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.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovej ochrannej známky č. 238560 „HOLUBYHO CHATA“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Miroslava Martinčeka, Sibírska 46, 831 02 Bratislava, s právom prednosti od 27.11.2013, bola 13.11.2014 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*dekoratívne magnety na chladničku; nahraté magnetické a optické nosiče údajov; nahrané kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; diapozitívy (fotografia); filmy (exponované); nosiče záznamov s nahranými audio a/alebo audiovizuálnymi programami; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; informácie, dáta, databázy a iné informačné produkty na nosičoch a v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov; multimediálne aplikácie (počítačový softvér)*“ v triede 9, pre tovary „*ozdobné odznaky z drahých kovov; sochy a figúrky z drahých kovov; bižutéria; šperky; náušnice; náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); odznaky z drahých kovov*“ v triede 14, pre tovary „*tlačoviny; prospekty; katalógy; knihy; časopisy (periodiká); fotografie; plagáty; kalendáre; samolepky (papiernický tovar); obtačky; papierové obaly všetkých druhov; papierové tašky (na balenie); umelecké, ozdobné a propagačné predmety z papiera alebo lepenky patriace do triedy 16; papierové ozdobné a umelecké prostriedky a materiály; lepenkové alebo plastové vrecká na balenie a lepenkové a plastové (fóliové) výrobky na balenie; papiernický tovar*“ v triede 16, pre tovary „*oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; šály*“ v triede 25, pre tovary „*hračky; hry; stavebnice (hračky) a drobný hračkársky tovar*“ v triede 28, pre tovary „*mäso; ryby; hydina a zverina; spracované mäsové výrobky; paštéty; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky*“ v triede 29, pre tovary „*káva; čaj; spracované bylinky (nie na liečebné účely); obilninové výrobky; chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; med; omáčky ako chuťové prísady; korenie*“ v triede 30, pre tovary „*pivo; minerálne a sytené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32, pre tovary „*alkoholické nápoje s výnimkou piva*“ v triede 33, pre služby „*organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych akcií; zábava; športová a kultúrna činnosť; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení*“ v triede 41 a pre služby „*hoteliarske služby; turistické ubytovne a penzióny; dovolenkové a turistické ubytovanie; služby hotelového ubytovania; prechodné ubytovanie; poskytovanie priestorov na spoločenské podujatia a na stretnutia a sedenia; reštaurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie); kaviarne; vinárne*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka nemá spôsobilosť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, keďže ide o spojenie zemepisného označenia „HOLUBYHO“ a opisného údaja „CHATA“, pričom pojem „HOLUBYHO“ je odvodený z priezviska významného botanika Dr. H. c. Jozefa Ľudovíta Holubyho. Chata bola postavená v roku 1924 a ide o jedinečné historicko-geografické označenie chaty, pretože iná Holubyho chata sa v Slovenskej republike nenachádza. Navrhovateľ ďalej argumentoval tým, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku už v čase jeho podania nespĺňalo požadované kritériá na zápis, keďže toto označenie nebolo schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to funkciu rozlišovaciu.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, druhu či zemepisného miesta pôvodu 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 zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, 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.

Pri celkovom posúdení existencie rozlišovacej spôsobilosti označenia je nutné zohľadniť, že každé označenie je posudzované ako celok. Preto nemusí byť rozhodujúca skutočnosť, že označenie obsahuje prvky, ktoré samostatne vo vzťahu k tovarom a službám nimi označovanými disponujú nízkou alebo žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou, pokiaľ označenie zároveň obsahuje iné prvky s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Vzhľadom na uplatnený dôvod je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť slovného označenia „HOLUBYHO CHATA“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, pričom pri tomto posúdení možno za relevantné doklady považovať tie, ktoré sú datované alebo sa vzťahujú k obdobiu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred 27.11.2013.

Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení s návrhom predložil:

1. Výpis z internetovej stránky <http://dikda.eu/jozef-ludovit-holuby> - článok bol zverejnený na stránke Digitálnej knižnice a digitálneho archívu 25.10.2013 pri príležitosti 90. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho. Informácie v ňom uvedené sa týkajú najdôležitejších momentov v živote tohto botanika, etnografa a kňaza.
2. Kópiu článku zo stránky <https://enviroportal.sk/clanok/jozef-ludovit-holuby-slovensky-polyhistor-belovho-formatu> - článok bol na webovej stránke uverejnený 11.5.2006, pri príležitosti 170 rokov od narodenia J. Ľ. Holubyho a predstavuje životopis botanika, etnografa a kňaza v jednej osobe. Uvádza sa v ňom, že ťažiskom jeho botanickej odbornej práce bola najmä floristika. Prírodovedci ho pokladali za najlepšieho znalca malín a černíc v Uhorsku. V článku sa ďalej píše o tom, že od roku 1984 udeľuje Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied vynikajúcim botanikom pamätnú Holubyho medailu za mimoriadnu prácu v botanike.
3. Kópiu štatútu Holubyho pamätnej medaily – z obsahu štatútu je zrejmé, že medaila je udeľovaná od roku 1984. Na medaile je stvárnený portrét J. Ľ. Holubyho a kvet Ophrys holubyana. Udeľovaná je Slovenskou botanickou spoločnosťou osobám, ktoré sa mimoriadnou pôvodnou vedeckou prácou zaslúžili o rozvoj botanických vied, pričom nemusí byť udelená každý rok.
4. Kópiu výpisu zo stránky NATURA 2000 – NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a jej hlavným cieľom je zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov na území štátov EÚ. Holubyho kopanice sú v sústave NATURA 2000 vyšpecifikované ako územie zaberajúce strednú časť Bielych Karpát od masívu Veľkej Javoriny po masív Veľkého Lopeníka. Výpis ďalej obsahuje zoznam cenných druhov živočíchov, kvetov, burín žijúcich a vyskytujúcich sa na bielokarpatských lúkach.
5. Kópiu výpisu z katastra nehnuteľností – ide o výpis z listu vlastníctva č. 1758, v zmysle ktorého je navrhovateľ vlastníkom budovy bytovacieho zariadenia – Holubyho chaty, ktorej vklad bol povolený 12.12.2017. Ide o dôkaz datovaný po zápise napadnutej ochrannej známky a navyše nepredstavuje relevantný dôkaz na preukázanie nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.
6. Kópiu časti z Metodiky konania – ochranné známky a kópiu rozhodnutí úradu o zamietnutí prihlášok „Vodné dielo Gabčíkovo“ z 19.2.2015 a „Kaštieľ Moravany“ z 24.2.2015.

Navrhovateľ predloženými dôkazmi poukazoval na skutočnosť, že slovné označenie „HOLUBYHO CHATA“ tvorené spojením výrazu, ktorý je odvodený od priezviska známeho botanika J. Ľ. Holubyho, ktorým je pomenované aj chránené územie Holubyho kopanice, a opisným prvkom „CHATA“, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Z dôkazov vyplynulo, že J. Ľ. Holubyho možno zaradiť medzi významných botanikov a etnografov, o čom svedčí aj udeľovanie pamätnej medaily od roku 1984. Informácie z kópie výpisu NATURA 2000 približujú zameranie činnosti NATURA 2000, t. j. že prostredníctvom tohto projektu sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie.

Fakt, že v NATURE 2000 je zapísané chránené územie pod názvom Holubyho kopanice nie je pre priemerného spotrebiteľa známa skutočnosť, keďže ide o špecifickú činnosť NATURY 2000 zameranú na zabezpečenie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov, rastlín, biotopov, pričom o výsledkoch ich činnosti priemerný spotrebiteľ nie je bežne oboznamovaný. Výraz Holubyho preto nemožno považovať za zemepisné označenie poukazujúce na špecifické vlastnosti produktov, ktoré by boli dané konkrétnou geografickou lokalitou. Zemepisné miesto pôvodu možno považovať za opisné iba v prípade, keď priamo súvisí s vlastnosťami tovaru danými prostredím ich pôvodu, t. j. spotrebiteľ očakáva výrobok charakteristickej chute, vône, farby a ďalších vlastností, ktoré sú typické len pre tovar pochádzajúci

z daného teritória, resp. vlastnosti daného tovaru sú určené oblasťou odkiaľ tovar pochádza (napr. ako v prípade indického čaju). V tomto prípade však takáto spojitosť či asociácia absentuje. Z predložených dôkazov tak nevyplývalo, že by si relevantný spotrebiteľ pod pojmom „HOLUBYHO CHATA“ v čase posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlášky napadnutej ochrannej známky predstavoval konkrétne výrobky či služby pochádzajúce z Holubyho kopaníc, s určitými chuťovými vlastnosťami, ktoré by boli výlučne výsledkom ich geografického pôvodu.

Napadnutá ochranná známka „HOLUBYHO CHATA“ pozostáva zo slovných prvkov, spojenie ktorých neposkytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o druhu, účele či zemepisnom pôvode takto označených tovarov a služieb. Vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 9, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 41 a 43 teda nejde o také slovné prvky, ktoré by výlučne pomenovali konkrétne tovary a služby, alebo by boli vyjadrením ich vlastností. Slovný výraz *chata* je používaný na označenie menšej stavby na prechodný, rekreačný pobyt, príp. označuje jednoduchú ubytovňu pre rekreantov a turistov, a pre služby v triede 43 napadnutej ochrannej známky, ide o opisný prvok. Slovný výraz *Holubyho* priemerný spotrebiteľ bude chápať buď ako výraz fantazijný, prípadne si utvorí spojenie s priezviskom botanika J. Ľ. Holubyho, avšak napadnutá ochranná známka ako celok „HOLUBYHO CHATA“ nebude pre spotrebiteľa predstavovať slovné spojenie opisné či poukazujúce na zemepisný pôvod vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Fakt, že v napadnutej ochrannej známke je použité priezvisko *Holuby*, ktoré môže byť častí odbornej verejnosti známe a spájané s menom etnografa a botanika ešte neznamená, že takéto slovo v spojení s iným slovným výrazom nemôže byť zapísané ako ochranná známka a nemôže plniť jej funkciu. V návrhu neboli predložené dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že dotknutá spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí široká časť dospelé verejnosti, vníma označenie Holubyho ako označenie zemepisného miesta či označenie odkazujúce na vlastnosti zapísaných tovarov a služieb. Predložené dôkazy teda nepreukazujú známosť zemepisného označenia Holubyho kopanice a ani známosť priezviska Holuby pre širokú verejnosť, a to v takom rozsahu, aby išlo o skutočnosť všeobecne známu a rozšírenú.

Rovnako zo žiadneho dokladu nevyplývalo, že v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra bolo toto označenie zaužívané ako synonymum na poskytovanie týchto tovarov a služieb, resp. že toto označenie malo priamu a konkrétnu spojitosť s dotknutými tovarmi a službami, a preto v tomto prípade na základe dôkazov nie je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ si pri vyslovení slovného spojenia „HOLUBYHO CHATA“ automaticky vybavil práve tieto tovary a služby.

Navrhovateľ v návrhu argumentoval aj tým, že Holubyho chata bola viac ako 80 rokov pred zápisom napadnutej ochrannej známky preslávená ako miesto poskytovania služieb spojených s ubytovaním a poskytovaním občerstvenia, avšak túto skutočnosť navrhovateľ predloženými dokladmi relevantným spôsobom nepreukázal. Zároveň je potrebné podotknúť, že ochranná známka nechráni objekt (chatu), ako to tvrdil navrhovateľ, ale zapísané tovary a služby poskytované pod týmto označením.

Po komplexnom posúdení predložených dôkazov a argumentov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno skonštatovať, že napadnutá ochranná známka mala v čase zápisu do registra ochranných známk dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Je potrebné uviesť, že navrhovateľ nepreukázal, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré slúžia na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času poskytovania služieb alebo na označovanie iných vlastností tovarov a služieb, pre aké je napadnutá ochranná známka zapísaná. Možno zdôrazniť, že prihláška napadnutej ochrannej známky už vecnému prieskumu o zápisnej spôsobilosti bola podrobená, a fakty týkajúce sa J. Ľ. Holubyho boli zistené už v rámci tohto prieskumu

(Holuby - slovenské priezvisko, Jozef Ľudovít Holuby - vedec, botanik, etnograf), pričom navrhovateľ v návrhu nepredložil také nové skutočnosti, ktoré predtým neboli alebo nemohli byť úradom zistené, a preto úrad nemôže dospieť k inému záveru, k akému dospel v konaní o zápise, t. j. že označenie napadnutej ochrannej známky „HOLUBYHO CHATA“ je označením s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, a návrh možno pokladať za nedôvodný.

Možno tiež ďalej podotknúť, že z predložených dôkazov nebolo zistené, že slovné spojenie HOLUBYHO CHATA je pre spotrebiteľskú verejnosť známe do takej miery, aby pri takto označovaných tovaroch a službách automaticky vznikla asociácia so zemepisným označením, ako to tvrdil navrhovateľ. Naopak, skôr možno predpokladať, že takéto označenie budú spotrebiteľia vnímať pre zapísané tovary a služby ako označenie, ktoré si verejnosť nespojí s nijakým konkrétnym zemepisným územím. Podobne ani z predložených dôkazov navrhovateľom nebola zistená nijaká nová relevantná informácia, na základe ktorej

by bolo možné konštatovať, že spotrebiteľská verejnosť bude spájať takéto označenie tovarov a služieb výlučne so zemepisným označením, teda s Holubyho kopanicami.

Skutočnosť, že majiteľ napadnutej ochrannej známky už nie je vlastníkom objektu pomenovaného napadnutou ochrannou známkou „HOLUBYHO CHATA“ nie je v tomto konaní podstatná, keďže sa skúmajú podmienky platné v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, pričom v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (27.11.2013) a v čase jej zápisu do registra (13.11.2014) bol majiteľom a prevádzkarom Holubyho chaty majiteľ napadnutej ochrannej známky, ktorú kúpil v roku 2006. Zároveň je však nutné upozorniť, že skutočnosť či majiteľ ochrannej známky je alebo nie je majiteľom chaty pri uplatnenom dôvode v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) nie je relevantná, keďže predmetom posúdenia je rozlišovacia spôsobilosť označenia vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Čo sa týka odkazu navrhovateľa na rozhodnutia úradu o zamietnutí prihlášok ochranných známk s označeniami „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO“ (rozhodnutie z 19.2.2015) a „Kaštieľ Moravany“ (rozhodnutie z 24.2.2015), je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s označením napadnutej ochrannej známky, aby konanie o zápise ktoréhokolvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľom uvedené označenie - „Kaštieľ Moravany“ pozostávalo okrem opisného výrazu *kaštieľ* aj z výrazu pomenúvajúceho obec pri Piešťanoch - Moravany nad Váhom, a z tohto dôvodu bolo označenie vyhodnotené ako opisné vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 39, 41 a 43. Označenie „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO“ bolo tvorené pomenovaním konkrétnej obce v okrese Dunajská Streda a spolu s výrazom *vodné dielo*, bolo vytvorené označenie opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 4, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40 a 41. Obe zamietnuté označenia boli tvorené výlučne zo zemepisného označenia a opisného prvku, čo v posudzovanom prípade nie je naplnené.

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.

K tvrdeniu navrhovateľa o nenadobudnutí dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia „HOLUBYHO CHATA“ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám po zápise označenia do registra ochranných známk, úrad uvádza, že 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, a z 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.

Na základe uvedeného možno vo vzťahu ku všetkým napadnutým tovarom a službám konštatovať, že ide o slovné označenie, ktoré v čase posudzovania malo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v súlade s podmienkami na jej zápis stanovenými v ustanoveniach § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Navrhovateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra existoval dôvod na odmietnutie jej zápisu v zmysle uvádzaných ustanovení vtedy platného zákona. 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:

JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava

Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1/A
851 03 Bratislava