




Banská Bystrica 21. 5. 2020


POZ 1207-2014/N-55-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Felix MŠ, s. r. o., Dulovo nám. 12, 821 08 Bratislava, zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Marekom Sakálom, Jeséniova 6/B, 831 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných znáмок, prihláseného 2.7.2014 prihlasovateľom OZ FELIX Bratislava, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava, zastúpeným v konaní spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1207-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.11.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

### **námietky sa zamietajú.**

#### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1207-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.1.2015 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že ako obchodná spoločnosť bol založený 30.6.2006 a do obchodného registra zapísaný 4.8.2006. Odvtedy vystupuje v obchodnom styku a vo vzťahu k tretím osobám pod obchodným menom „FELIX MŠ“. Namietateľ je aj zriaďovateľom predškolského zariadenia - materskej školy Felix. Táto materská škola bola do siete škôl a školských zariadení zaradená rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. CD-2007-4292/19116-4:096 zo dňa 22.5.2007. Označenie „Felix“ je jedinečným označením predškolského zariadenia spoločnosti namietateľa, ktoré ho odlišuje od iných predškolských a školských zariadení.

Namietateľ poukázal na vznik subjektu prihlasovateľa v roku 2012 a na to, že prihlášku zverejneného označenia podal na zápis do registra ochranných znáмок až v roku 2014, kedy namietateľom používané nezapísané označenie „FELIX“ už nadobudlo významný vplyv na relevantný okruh spotrebiteľov.

Namietateľ ďalej uviedol, že svoju materskú školu, a tým aj označenie „FELIX“ propaguje najmä prostredníctvom internetu. Na svojej internetovej stránke [www.felixms.sk](http://www.felixms.sk) poskytuje široké množstvo informácií o materskej škole, o jej aktivitách, akciách a zamestnancoch. Všetky informácie sú spájané s označením „FELIX“. Namietateľ uviedol, že o jeho rozširujúcich sa aktivitách svedčia hodnotiace správy zverejnené na jeho internetovej stránke [www.felixms.sk](http://www.felixms.sk) (odkaz [http://www.felixms.sk/Joomla/index.php?option=com\\_content&task=view&id=33&Itemid=58](http://www.felixms.sk/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=58)).

Namietateľ poukázal na účasť materskej školy FELIX v roku 2012 na vzdelávacom projekte „Kidsmart“, ktorý organizovala spoločnosť IBM Slovensko spol. s r. o. V rámci tohto projektu mali deti možnosť zoznamovať sa s modernou výpočtovou technikou nenásilnou a hravou formou. Dňa 26.6.2012 sa

v súvislosti s uvedeným projektom uskutočnila v priestoroch materskej školy FELIX tlačová konferencia spoločnosti IBM. Podľa vyjadrenia namietateľa hodnotiace správy za príslušné obdobie dokladajú, že spolupráca so spoločnosťou IBM na danom projekte bola prezentovaná aj v televízii a tlači s celoslovenskou pôsobnosťou. Spolupráca materskej školy FELIX a spoločnosti IBM naďalej pokračuje pri využívaní počítača „Kidsmart“ a pri využívaní služieb materskej školy, keďže spoločnosť IBM zaradila materskú školu FELIX do svojej celoslovenskej databázy benefitov pre svojich zamestnancov ako odporúčané predškolské zariadenie.

Namietateľ zdôraznil, že sa od roku 2011 pravidelne zúčastňuje na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach v oblasti výtvarnej tvorivosti, napr. Svet okolo nás, Dielo tvojich rúk, Bohúňova plaketa, Zelený svet, Children's Fine Art Centre Skopje. Tieto aktivity sú špecifikované v hodnotiacich správach a podľa názoru namietateľa svedčia o aktivitách nad miestny dosah.

Správnosť marketingovej stratégie podľa namietateľa dokladá skutočnosť, že jeho internetovú stránku navštívili tisíce užívateľov – uvedené doplnil predložením prehľadu návštevnosti podľa jednotlivých sekcií. Namietateľ konštatoval, že prekročenie rámca miestneho dosahu potvrdzuje aj skutočnosť, že klientmi materskej školy FELIX sú okrem detí z Bratislavy aj deti z iných miest a štátov, čo podľa jeho názoru preukazuje predložený zoznam detí s trvalým pobytom mimo Bratislavy.

Nezapísané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné tovary a služby namietateľa pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, pričom nezapísané označenie nemá len miestny dosah. Z posúdenia samotných označení je podľa namietateľa tiež zjavné, že nezapísané označenie (používané v slovnej podobe ako obchodné meno namietateľa – „FELIX MŠ“ a ako názov samotného predškolského zariadenia – „FELIX“ a tiež v grafickej podobe ako vyplýva z internetovej stránky namietateľa) a zverejnené označenie sú označenia veľmi podobné, čo bráni zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Na základe všetkých uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 10.3.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 17.9.2015 uviedol, že s názorom namietateľa nesúhlasí. Prihlasovateľ sa odvolal na európsku judikatúru predovšetkým v súvislosti s výkladom naplnenia podmienok obsiahnutých v uplatnenom námietkovom ustanovení, a to používania označenia v obchodnom styku a jeho používania, ktoré nemá iba miestny dosah.

K používaniu nezapísaného označenia v obchodnom styku prihlasovateľ uviedol, že namietateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje súkromnú materskú školu zaradenú do siete škôl a školských zariadení. Oblasť vzdelávania je podľa prihlasovateľa špecifickým druhom činnosti, ktorá sa vymyká tradičnému ponímaniu podnikateľskej činnosti. Rozhodnutie o prihlásení dieťaťa do materskej školy robia zákonní zástupcovia dieťaťa po dôkladnom zvážení ovplyvnenom najmä druhom škôlky, vzdialenosťou od bydliska, referenciami od známych či tretích osôb, finančnej náročnosti, charakteru a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a pod. Ako najdôležitejšiu charakteristiku škôlky vyzdvihol prihlasovateľ druh (štátna, súkromná, cirkevná) a miesto, kde sa areál škôlky nachádza. O škôlky umiestnené geograficky alebo dopravne ďalej od miesta bydliska dieťaťa sa relevantná verejnosť podľa názoru prihlasovateľa nezaujíma. K dokladom predloženým namietateľom prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nevystupuje v obchodnom styku pod obchodným menom „FELIX MŠ“, ale „Felix MŠ s. r. o.“, pričom účel obchodného mena a ochrannej známky sú odlišné a nejde o ekvivalentné používanie. Obchodné meno a ochranná známka plnia odlišné funkcie. Zápis do obchodného registra nepreukazuje používanie označenia, intenzitu používania, rozsah tovarov a služieb, pre ktoré sa označenie používa, miesto používania označenia. Predloženie výpisu z obchodného registra je tak podľa prihlasovateľa irelevantným dokladom vo vzťahu k uplatnenému námietkovému ustanoveniu. Navyše, v obchodnom registri je zapísaných niekoľko obchodných spoločností obsahujúcich prvok „Felix“. Obdobne ani rozhodnutie ministerstva školstva o zaradení súkromnej materskej školy Felix do siete škôl a školských zariadení nie je dokladom o používaní nezapísaného označenia.

V súvislosti s propagáciou materskej školy namietateľa na jeho webovej stránke prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepredložil žiadne vyobrazenie svojej webovej stránky, a preto nie je možné posúdiť aké označenie namietateľ na webovej stránke používal ani rozsah jeho používania. Prihlasovateľ poukázal na

odkazy namietateľa na hodnotiace správy dostupné na jeho webovej stránke a vyhodnotil ich ako neprípustné dôkazy, keďže namietateľ nepredložil žiadnu hodnotiacu správu alebo jej kópiu ako listinný alebo iný dôkaz. Uvedenie internetového odkazu je podľa prihlasovateľa v rozpore s ustanovením § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Obsah webových stránok namietateľa, ako aj hodnotiace správy, ktoré mali byť sprístupnené, nemožno považovať za relevantné dôkazy o používaní nezapísaného označenia namietateľom.

Prihlasovateľ zhodnotil aj predložený prehľad návštevnosti internetovej stránky [www.felixms.sk](http://www.felixms.sk) ako doklad s veľmi nízkou výpovednou schopnosťou, keďže ide o doklad vytvorený namietateľom, ktorý nepochádza od nezávislej tretej osoby. Z prehľadu návštevnosti predloženého namietateľom nie je možné zistiť, či danú stránku navštívil individuálny používateľ, či ide o opakovanú návštevu toho istého návštevníka, alebo či ide o prehľadávanie stránky tzv. internetovým robotom. Nie je zrejmé, kto bol návštevníkom stránky, návštevnosť nie je rozložená v čase a návštevníkov nemožno rozdeliť ani z geografického hľadiska. Samotné stránky, ktoré mali byť navštívené, tiež neboli predložené. Uvedený doklad tak nepreukazuje používanie nezapísaného označenia.

Predložené vyhlásenie spoločnosti IBM o zapojení materskej školy do projektu „Kidsmart“ je podľa vyjadrenia prihlasovateľa síce datované, ale neobsahuje dátum uskutočnenia prezentácie ani časový priebeh samotného projektu. Predložený doklad navyše nepreukazuje poskytovanie služieb namietateľom pod nezapísaným označením, ale skôr poukazuje na používanie označenia „Kidsmart“.

Namietateľ poukázal na jeho účasť na celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach, ale svoje tvrdenia nepreukázal žiadnym dokladom, navyše, podľa prihlasovateľa, opäť nejde o preukazovanie používania nezapísaného označenia v súvislosti s poskytovaním tovarov alebo služieb namietateľom.

Ďalší predložený doklad – zoznam žiakov s trvalým pobytom mimo Bratislavy – podľa prihlasovateľa nie je dokladom preukazujúcim prekročenie miestneho dosahu aktivít namietateľa. Údaj o trvalom bydlisku je formálnym údajom, ktorý nemusí mať žiaden súvis s reálnym miestom pobytu. Predložený zoznam žiakov nepreukazuje podľa prihlasovateľa geografický rozsah používania označenia namietateľom.

Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ neustálil podobu nezapísaného označenia, ktoré používa v súvislosti s poskytovaním výchovno-vzdelávacích služieb, keďže sám uviedol, že ho používa v slovnej podobe ako obchodné meno FELIX MŠ s. r. o., v slovnej podobe ako názov predškolského zariadenia Súkromná materská škola Felix, Mikovíniho 3, Bratislava, a v grafickej podobe ako logo, ktoré však nie je v podaných námietkach vyobrazené. Posúdenie podobnosti zverejneného označenia a nezapísaného označenia tak podľa prihlasovateľa nie je možné vykonať.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením namietateľa, že nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre podobné tovary a služby (výchovno-vzdelávacie služby) pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia. Namietateľom preukázaná intenzita (objem) poskytovaných služieb je z pohľadu prihlasovateľa veľmi nízka a nepostačuje na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „Felix“. Namietateľ nepredložil žiadne doklady o reklame, o podiele na relevantnom trhu v oblasti výchovy a vzdelávania, pedagogickej činnosti a školstva, resp. v špecifickej výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovanej materskými školami. Prihlasovateľ poukázal na údaje obsiahnuté v ročenke školstva 2007/2008, z ktorých vyplýva, že k 30.9.2007 pôsobilo v SR 2 818 štátnych, 52 súkromných a 40 cirkevných škôl, v ktorých bolo zapísaných 135 254, 2 052 a 2 068 detí. Z ročenky 2013/2014 vyplýva, že k 15.9.2013 pôsobilo v SR 2 716 štátnych, 89 súkromných a 65 cirkevných škôl, v ktorých bolo zapísaných 145 497, 3 970 a 3 592 detí. Pri vyhodnotení relatívneho podielu na trhu namietateľa prevádzkujúceho jednu materskú školu s počtom zapísaných detí 50 až 60, je potrebné konštatovať, že ani povedomie o existencii materskej školy namietateľa nemá dostatočnú intenzitu potrebnú na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Podľa prihlasovateľa prevádzkovanie materskej školy s približne 50 až 60 deťmi v jednej škôlke v Bratislave v žiadnom prípade nepreukazuje, že nezapísané označenie „Felix“ má väčší ako iba miestny dosah.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad na základe uvedených skutočností podané námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

Dňa 30.6.2016 bola úradu doručená žiadosť prihlasovateľa o zúženie zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené. Listom z 27.7.2016 bol namietateľ oboznámený s úpravou zoznamu


tovarov a služieb zverejneného označenia účinnou od 30.6.2016 a vyzvaný na vyjadrenie, či vzhľadom na uvedené trvá na podaných námietkach. Namietateľ reagoval listom doručeným úradu 2.9.2016 s tým, že na podaných námietkach naďalej trvá.

### **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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 1207-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 2.7.2014 prihlasovateľom OZ FELIX Bratislava, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava, zastúpeným v konaní spoločnosťou Žovicová & Žovic IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 4.11.2014 pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že ako obchodná spoločnosť bol založený 30.6.2006 a do obchodného registra zapísaný 4.8.2006. Odvtedy vystupuje v obchodnom styku a vo vzťahu k tretím osobám pod obchodným menom „FELIX MŠ“. Namietateľ je aj zriaďovateľom predškolského zariadenia - materskej školy Felix. Namietateľ ďalej uviedol, že svoju materskú školu, a tým aj označenie „FELIX“, propaguje najmä prostredníctvom internetu. Všetky zverejňované informácie sú spájané s označením „FELIX“.

Namietateľ argumentoval tým, že nezapísané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre vhodné tovary a služby, pre aké je prihlásené aj zverejnené označenie, a to pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, pričom nezapísané označenie nemá len miestny dosah. Z posúdenia samotných označení je podľa namietateľa zjavné, že nezapísané označenie (používané v slovnej podobe ako obchodné meno namietateľa – „FELIX MŠ“ a ako názov samotného predškolského zariadenia – „FELIX“ a tiež v grafickej podobe ako vyplýva z jeho internetovej stránky) a zverejnené označenie sú označenia veľmi podobné, čo bráni zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

V súvislosti s tvrdeniami namietateľa je potrebné uviesť, že ochrana nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku sa poskytuje, ak

- jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah,
- ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámény na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie označenia v obchodnom styku je používaním v obchodnej činnosti, ktorej cieľom je určitá hospodárska výhoda. Používanie je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie nezapísaného označenia musí byť preukázané v období pred podaním alebo pred dňom práva prednosti prihlášky zverejneného označenia. Používanie musí byť

kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takeého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu**

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa,
- rozhodnutie Ministerstva školstva SR č. CD-2007-4292/19116-4:096 z 22. mája 2007,
- potvrdenie z 13.1. 2015 od spoločnosti IBM Slovensko spol. s r. o. o uskutočnení prezentácie pre novinárov z rôznych printových médií a televízií v priestoroch materskej školy prevádzkovej spoločnosťou Felix MŠ s. r. o. o zavádzaní informačných a komunikačných technológií do predškolského vzdelávania na príklade počítačovej zostavy Kidsmart; a o spolupráci so spoločnosťou Felix MŠ s. r. o. pri využívaní služieb materskej školy Felix, ktorú spoločnosť IBM Slovensko spol. s r. o. zaradila do svojej databázy benefitov a dáva ju do pozornosti pre svojich zamestnancov ako odporúčané predškolské zariadenie,
- prehľad návštevnosti stránky [www.felixms.sk](http://www.felixms.sk) podľa jednotlivých sekcií,
- zoznam detí s trvalým pobytom mimo Bratislavy, ktoré v období rokov 2007 – 2015 navštevovali materskú školu FELIX.

Namietateľ tiež odkázal na hodnotiace správy zverejnené na internetovej stránke [www.felixms.sk](http://www.felixms.sk) (odkaz: [http://www.felixms.sk/Joomla/index.php?option=com\\_content&task=view&id=33&Itemid=58](http://www.felixms.sk/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=58)).

Z predložených dôkazov bolo zistené, že spoločnosť namietateľa pod obchodným menom Felix MŠ s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra 4.8.2006. Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 22.5.2007 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Súkromná materská škola Felix, Míkovíniho 3, Bratislava, s termínom začatia jej činnosti od 1. septembra 2007.

K predloženému výpisu z obchodného registra možno uviesť, že samotný zápis do obchodného registra nepreukazuje používanie označenia zodpovedajúceho obchodnému menu namietateľa – Felix MŠ s. r. o. Z výpisu z obchodného registra nie je možné zistiť formu používaného označenia, ani rozsah jeho používania, či intenzitu používania, spojitosť s konkrétnymi tovarmi alebo službami, s ktorými sa mohla príslušná spotrebiteľská verejnosť na trhu stretnúť, nevyplýva z neho ani geografický rozsah používania obchodného mena namietateľa.

Obdobne ani rozhodnutie ministerstva školstva o zaradení Súkromnej materskej školy Felix do siete škôl a školských zariadení nie je dokladom preukazujúcim formu, intenzitu ani rozsah používania nezapísaného označenia namietateľom.

Potvrdenie z 13.1. 2015 od spoločnosti IBM Slovensko spol. s r. o. o uskutočnení prezentácie pre novinárov z rôznych printových médií a televízií v priestoroch materskej školy prevádzkovej spoločnosťou Felix MŠ s. r. o. o zavádzaní informačných a komunikačných technológií do predškolského vzdelávania na príklade počítačovej zostavy Kidsmart; a o spolupráci so spoločnosťou Felix MŠ s. r. o. pri využívaní služieb materskej školy Felix, ktorú spoločnosť IBM Slovensko spol. s r. o. zaradila do svojej databázy benefitov

a dáva ju do pozornosti pre svojich zamestnancov ako odporúčané predškolské zariadenie – neobsahuje preukázanie tvrdenia namietateľa, že tlačová konferencia sa uskutočnila 26.6.2012, keďže neobsahuje žiadny dátum uskutočnenia prezentácie, nie je známe kedy a ktorými masmediálnymi prostriedkami bola táto prezentácia sprístupnená verejnosti na území Slovenskej republiky, ale nie je z neho známe ani to, či prezentácia obsahovala aj použitie nezapísaného označenia namietateľom vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám. V súvislosti s potvrdením o odporúčaní služieb materskej školy Felix zamestnancom spoločnosti IBM Slovensko spol. s r. o. možno jednak uviesť, že doklad dopĺňajúci túto informáciu o preukázanie využívania tohto benefitu predložený nebol, a zároveň je zrejmé, že keby aj bolo preukázané akési povedomie zamestnancov – rodičov o pôsobnosti materskej školy Felix – nejaví sa ako pravdepodobné prekročenie územného rozsahu tohto povedomia mimo pôsobnosti uvedenej materskej školy.

Predložený výpis návštevnosti internetovej stránky [www.felixms.sk](http://www.felixms.sk) podľa jednotlivých sekcií na stránke nepochádza z nezávislého zdroja, čo znižuje jeho dôkaznú hodnotu a navyše sám osebe nesvedčí o tom, že sa nezapísané označenie stalo známym dotknutej spotrebiteľskej verejnosti.

Ďalší predložený doklad – zoznam žiakov s trvalým pobytom mimo Bratislavu – nie je dostatočným dokladom preukazujúcim presiahnutie miestneho dosahu aktivít namietateľa. Vyplýva z neho, že materskú školu Felix navštevovalo od školského roka 2007/2008 do roka 2014/2015 42 detí s trvalým pobytom mimo Bratislavu, konkrétne z Nových Zámkov, Senca, Žiliny, Šamorína, Trnavy, Michaloviec, Bernolákova, Levíc, Košíc, Žiaru nad Hronom, Tatranskej Lomnice, Banskej Bystrice, Svitú, Kežmarku, ale aj z Rakúska, Českej republiky, Spojeného kráľovstva, Talianska, USA, Slovinska. Avšak, tak ako uviedol aj prihlasovateľ, údaje o trvalom bydlisku nemusia súvisieť s reálnym miestom pobytu, geografický rozsah používania označenia namietateľom z tohto dokladu teda zrejším spôsobom nevyplýva. Doklad svedčiaci o známosti materskej školy Felix v jednotlivých miestach trvalého pobytu detí z uvedeného zoznamu namietateľ nepreukázal, navyše ani uvedený počet detí (42) nemožno považovať za významný vo vzťahu k preukazovanej skutočnosti.

V súvislosti s propagáciou materskej školy namietateľa na jeho webovej stránke je potrebné uviesť, že namietateľ nepredložil žiadne vyobrazenie svojej webovej stránky ani jej výtlačky s relevantným obsahom. Namietateľ uviedol odkaz [http://www.felixms.sk/Joomla/index.php?option=com\\_content&task=view&id=33&Itemid=58](http://www.felixms.sk/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=58). Po otvorení je možné vidieť, že na stránke sa nachádzajú hodnotiace správy za obdobie školských rokov 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019, pričom otvoriť je možné len poslednú z nich a obsah hodnotiacich správ za predchádzajúce školské roky už nie je prístupný. Možno však usúdiť, že obsah jednotlivých hodnotiacich správ bol obdobný, týkali sa základných údajov o materskej škole, o jej poradných orgánoch, cieľoch, počte žiakov, aktivitách, súťažiach, o zabezpečení fungovania, o plánoch a cieľoch na nasledujúce obdobie a pod. V školskom roku 2018/2019 súkromnú materskú školu Felix navštevovalo 64 detí. Keďže prvá obsiahnutá hodnotiacia správa je za obdobie školského roka 2015/2016, nie je zrejmé, či obsahovala údaje o skutočnostiach spreď 2.7.2014, teda z obdobia predchádzajúcemu podaniu prihlášky zverejneného označenia, ktoré je relevantným na posúdenie naplnenia podmienok obsiahnutých v uplatnenom námietkovom ustanovení. Ak by aj bol počet žiakov približne rovnaký ako v školskom roku 2018/2019, je nepredstaviteľné, aby to bolo možné považovať za poskytovanie služieb tohto predškolského zariadenia v širšom ako miestnom rozsahu.

Namietateľ v súvislosti s formou používania jeho označenia uviedol, že nezapísané označenie bolo používané v slovnej podobe ako obchodné meno namietateľa – „FELIX MŠ“ a ako názov samotného predškolského zariadenia – „FELIX“ a tiež v grafickej podobe ako vyplýva z internetovej stránky namietateľa. Grafická podoba nezapísaného označenia však nebola súčasťou žiadneho z predložených dokladov. V čase vydania predmetného rozhodnutia obsahovala webová stránka namietateľa označenie **FELIXms**, či bola podoba tohto označenia rovnaká aj pred 2.7.2014, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia, nie je zrejmé, keďže žiaden predložený doklad neobsahuje obrazové označenia namietateľa.

Namietateľ poukázal na jeho účasť na celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach, ale svoje tvrdenia nepodporil žiadnym relevantným dokladom preukazujúcim či a ako bolo na uvedených podujatiach používané nezapísané označenie v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa.

Po zhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach teda možno konštatovať, že tieto neosvedčujú poskytovanie tovarov alebo služieb namietateľom pod uvedenými formami nezapísaného označenia spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia kontinuálne, intenzívne a v takom rozsahu, aby bolo možné usudzovať, že

namietateľ je etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorej označenia sa dostali do povedomia relevantnej verejnosti. Hoci za preukázané možno považovať, že namietateľ od roku 2007, t. j. sedem rokov pred podaním napadnutej prihlášky zverejneného označenia, používal slovné označenie „Felix“ v súvislosti s materskou školou pôsobiacou v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na základe predložených dokladov nie je možné vyvodiť záver, že spoločnosť namietateľa poskytovala svoje služby v takom rozsahu, ktorý by viedol ku konštatovaniu, že používanie označenia namietateľa nemalo iba miestny dosah.

Zároveň je však potrebné poznamenať, že v prípade používania označenia pre služby materskej školy, sú dotknutou verejnosťou predovšetkým rodičia detí v predškolskom veku z daného mesta, resp. blízkeho okolia. Reálne nie je možné predpokladať známosť označenia v celoslovenskom meradle, pretože služby materskej školy zväčša nemajú väčší ako miestny dosah, čo je dané obchodnými zvyklosťami v danom segmente trhu. Skutočnosť, že by sa nezapísané označenie, či už v podobe obchodného mena namietateľa alebo ako označenie ním prevádzkovanvej materskej školy stalo obzvlášť známym na podstatnom území Slovenskej republiky z dokladov predložených namietateľom nevyplýva.

Vzhľadom na uvedené, keďže nebola splnená jedna zo zákonných podmienok daného ustanovenia – že toto označenie nemá len miestny dosah - nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného námietkového ustanovenia.

### **Celkové zhodnotenie**

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k označeniu výlučne pre neho a pre tovary a služby zhodné a podobné s tovarmi a službami prihlasovateľa v čase pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, a ak súčasne zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a toto označenie nemá len miestny dosah. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ je zákonom poskytovaná ochrana tzv. nezapísanému označeniu, prihliada sa naň ako na registrovanú ochrannú známku, je mu teda priznaná rovnaká ochrana ako registrovanej ochrannej známke, aj keď nie je formálne nijako chránené, avšak namietateľ musí preukázať naplnenie podmienok daných uplatneným ustanovením.

Z preskúmania argumentov a dôkazov namietateľa vyplýva určité používanie označenia „FELIX“, ale toto používanie nenapĺňa požadovaný rozsah používania tak, aby namietateľovi a jeho nezapísanému označeniu bolo možné priznať status takej miery jeho známosti vo vedomí relevantnej verejnosti, ktorá by prekročila miestny dosah a oprávňovala namietateľa zabrániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručit':

Mgr. Marek Sakál  
Jeséniova 6/B  
831 01 Bratislava

Žovicová & Žovic IP, s. r. o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava