




Banská Bystrica 1. 12. 2021  
OZ 252671/I-46-2021


## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa HBH Group, s. r. o., Pionierska 1033, 925 22 Veľké Úľany (ďalej

„navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 252671  majiteľa Ing. Ľubomíra Bejdáka, Rovenská 1571/3A, 905 01 Senica, zastúpeného v konaní spoločnosťou Jurek, advokátska kancelária, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava (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. 252671 za neplatnú sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 17.12.2020 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 252671  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ skonštatoval, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože slovný prvok „ERDUTKA“ predstavuje všeobecné historické zemepisné označenie obce Oravská Lesná. Navrhovateľ zdôraznil, že ide o verejne dostupnú a ľahko dohľadateľnú informáciu o tom, že obec bola založená v roku 1731 grófom Jurajom Erdödyom a podľa jeho priezviska dostala obec meno Erdútka (historické maďarské označenie obce Oravská Lesná), ktoré sa na súčasné pomenovanie Oravská Lesná zmenilo v roku 1946. Navrhovateľ podotkol, že slovný prvok Erdútka je bežne používaným miestnymi obyvateľmi, organizáciami na pomenovanie podujatí, hudobných zoskupení, a preto existuje všeobecný záujem na zachovaní dostupnosti tohto slovného zemepisného označenia aj pre iné subjekty. Na podporu svojich tvrdení namietateľ uviedol odkaz napr. na oficiálnu internetovú stránku Oravskej Lesnej, Wikipédie, na článok uverejnený v časopise Život.

Označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku považuje navrhovateľ za nedišťinkívne, pretože predstavuje iba všeobecné historické zemepisné označenie obce Oravská Lesná, ktorého výlučné užívanie jedným subjektom je v rozpore so zákonom o ochranných známkach. V súvislosti s uvedeným navrhovateľ poukázal na metodiku konania úradu vo veci ochranných známk, konkrétne na časť týkajúcu sa posudzovania označení tvorených len vyjadrením miesta výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo ak vyjadrujú súvislosť s miestom pôvodu zložiek tovaru, či súvislosť s jeho vlastnosťami – napr. gemerská, baldovská, Bratislava, podunajská. Navrhovateľ ako príklad rozhodovacej praxe úradu uviedol rozhodnutie

č. POZ 1957-2019/Z-230-2020 z 5.6.2020 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky so slovným označením „Obchodný dom Prešporok“.

Aj vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá obrazová ochranná známka pozostávajúca aj zo slovného prvku „ERDUTKA“, ktorý predstavuje historický maďarský názov obce Oravská Lesná a ktorý je naďalej bežne uvádzaný v rôznych informačných kanáloch pri zmienke o obci Oravská Lesná, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorená zemepisným údajom. Navrhovateľ skonštatoval, že napadnutá ochranná známka znemožňuje používanie takéhoto zemepisného označenia iným subjektom.

V závere návrhu navrhovateľ navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu zo 17.2.2021 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 16.4.2021 uviedol, že navrhovateľ si podal prihlášku ochrannej známky so slovným prvkom „Erdutka“ a následne podal návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej

 známky ERDUTKA za neplatnú.

Majiteľ podotkol, že úrad zapisuje do registra ochranných známk aj označenia tvorené historickými názvami miest a obcí, ako napr. ochranná známka č. 246447 „Istropolis“, ochranná známka č. 200452 „Cassovia“, ochranná známka č. 234500 „Engerau Premium“ či ochranná známka č. 223276 „Studio Laugaricio“.

Názov „ERDUTKA“ nepredstavuje preslávený zemepisný názov alebo všeobecne známy názov, rovnako tak majiteľ zdôraznil, že nie je medzi verejnosťou známa postava grófa Juraja Erdödyho, pretože nejde o významnú osobnosť národných či svetových dejín. Majiteľ skonštatoval, že každé konanie o zápise ochrannej známky je samostatným konaním so špecifickými osobitosťami, ktoré je potrebné vyhodnotiť v každom konkrétnom prípade. Upozornil, že od zmeny názvu obce z Erdútky na Oravská Lesná prešlo 76 rokov, a preto sa nemožno stotožniť s názorom navrhovateľa o tom, že označenie „Erdútka“ je vnímané spotrebiteľskou verejnosťou len vo vzťahu ku geografickému územiu časti Slovenskej republiky.

V ďalšej časti majiteľ poukázal na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, tiež na smernicu Európskeho parlamentu a rozsudky Súdneho dvora a skonštatoval, že úrad sa nedopustil rozporu s ich závermi, keď zapísal obrazové označenie so slovným prvkom „ERDUTKA“ do registra ochranných známk. Zdôraznil, že napadnutá obrazová ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľia nebudú vnímať napadnutú ochrannú známku ako označenie poukazujúce na údajné niekdajšie zemepisné označenie územia.

Majiteľ podotkol, že z judikatúry zároveň vyplynuli závery o tom, že zápis zemepisných názvov ako ochranných známk je vylúčený len vtedy, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe v súvislosti s dotknutou kategóriou tovarov alebo služieb, a ktoré teda majú spojitost' s týmito tovarmi a službami pre relevantného spotrebiteľa. Takáto spojitost' v predmetnej veci absentuje, zdôraznil majiteľ. Vzhľadom na uvedené nemožno potom analogicky porovnávať prípady, na ktoré poukázal navrhovateľ (gemerská, baldovská, Prešporok), a to z dôvodu rozlohy mesta Bratislava, počtu obyvateľov či významnosť regiónu alebo zemepisného označenia.

Ako uviedol majiteľ, historické pomenovanie obce Erdútka bolo známe len v minulosti a označovalo obec Oravská Lesná. Činnosť majiteľa sa viaže na územie celej Slovenskej republiky, majiteľ tiež zdôraznil, že jeho spoločnosť dosahuje dlhodobu profitabilnú výsledky a jeho ďalším zámerom v oblasti služieb s nehnuteľnosťami a realitami je okrem rôznych regiónov Slovenska posunúť svoju činnosť aj do zahraničia. S daným účelom súvisí aj registrácia domén [www.erdutka.sk](http://www.erdutka.sk), [www.mojachalupa.sk](http://www.mojachalupa.sk) a [www.nasachalupa.sk](http://www.nasachalupa.sk), podotkol majiteľ. Majiteľ upozornil, že doménu [erdutka.sk](http://erdutka.sk) využíva v dennej komunikácii, zároveň investoval financie pri registrácii napadnutej ochrannej známky, rovnako ako aj do slovnej ochrannej známky.

V závere majiteľ poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ si prihlásil slovné označenie „VILLA ERDUTKA RESORT“ POZ 2219-2020 ako ochrannú známku a tiež obrazový variant so slovnými prvkami „VILLA ERDUTKA RESORT“ POZ 2202-2020, a preto tvrdenie navrhovateľa o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Erdútka“ považuje za rozporuplný.

Vzhľadom na uvedené argumenty navrhol majiteľ zamietnuť návrh na vyhlásenie ochrannej známky 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) 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.



V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 252671 ERDUTKA za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Ľubomíra Bejdáka, Rovenská 1571/3A, 905 01 Senica s právom prednosti od 7.1.2020, bola 16.6.2020 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary a služby v triedach 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa do registra ochranných známkov nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak 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.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorená slovným prvkom predstavujúcim všeobecné historické zemepisné označenie obce Oravská Lesná. V súvislosti s uvedeným navrhovateľ poukázal na metodiku konania úradu vo veci ochranných známkov, konkrétne na časť týkajúcu sa posudzovania označení tvorených len vyjadrením miesta výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo ak vyjadrujú súvislosť s miestom pôvodu zložiek tovaru, či súvislosť s jeho vlastnosťami – napr. gemerská, baldovská, Bratislava, podunajská. Navrhovateľ argumentoval tým, že napadnutá ochranná známka pozostáva aj zo slovného prvku „ERDUTKA“, ktorý predstavuje historický maďarský názov obce Oravská Lesná, ktorý je bežne uvádzaný v rôznych informačných kanáloch pri zmienke o obci Oravská Lesná, a preto ide o označenie ako celok bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 5 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 § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, 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 alebo službách a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo.

Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, zemepisného pôvodu či druhu tovarov a služieb. Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona 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 pozitívnu alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) 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.

Vzhľadom na uplatnené dôvody je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť označenia, tvoriaceho



napadnutú ochrannú známku ERDUTKA, ktoré pozostáva zo slovného prvku „ERDUTKA“ a obrazového prvku, 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 7.1.2020.

Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení s návrhom predložil:

1. Výpis zo stránky <https://oravskalesna.sk/historia-obce/> - ide o odkaz na oficiálnu internetovú stránku obce Oravská Lesná, v ktorom sa píše o založení dediny 23.7.1731, ktorá dostala názov „Erdöd“ na počesť jej zakladateľa grófa Juraja Erdödyho. Obyvatelia si názov prispôbilibi a nazývali dedinu „Erdútka“, a to až do roku 1945, kedy sa premenovala na Oravskú Lesnú.
2. Výpis z internetovej stránky [https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravska Lesná](https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravska_Lesna) - z informácií uvedených na internetovej stránke je zrejme, že obec bola založená v roku 1731 grófom Jurajom Erdödyom, pričom jej pomenovanie bolo odvodené od priezviska jej zakladateľa a uvádzajú sa pomenovania obce ako Erdútka (1920 – 1927) alebo aj maďarské pomenovanie Erdötka (1927 – 1945).
3. Odkaz na internetovú stránku <https://zivot.pluska.sk/reportaze/obec-spata-prirodou-zocelena-klimou-ako-zije-oravskej-lesnej> - ide o článok „Obec spätá s prírodou a zocelená klímou: Ako sa žije v Oravskej Lesnej?“ uverejnený 1.1.2020 v časopise Život. Z údajov v článku je zrejme, že prvá písomná zmienka o obci je z 23. júla 1731 a podnet na založenie obce dal gróf Juraj Erdödy, pričom od jeho priezviska obec dostala pomenovanie Erdútka. Od roku 1946 sa obec volá Oravská Lesná. Obec mala k 31.12.2018 3 421 obyvateľov. V samotnom článku obyvatelia hovoria o živote v obci, o ktorej sa vyjadrujú ako o obci s názvom Oravská Lesná.
4. Odkaz na internetovú stránku <https://pribehyspodparaca.blogspot.com> – článok od Michala Ignat'áka „Milo Urban a Erdútka: Život v Erdútskom dome“ bol uverejnený na jeho blogu 15.1.2021. Autor blogu cez opis erdútskeho domu bližšie opisuje život predkov. Pri jeho tvorbe vychádzal z článku od Mila Urbana, uverejneného v časopise stredoškolských študentov Rozvoj v rokoch 1926 - 1927.



Označenie tvoriace napadnutú obrazovú ochrannú známku ERDUTKA pozostáva zo slovného prvku „ERDUTKA“ a obrazového prvku, ktorý je vyhotovený pomocou farebných trojuholníkov, usporiadaných do tvaru pripomínajúceho strom v prípade zelených trojuholníkov a v prípade modrých trojuholníkov pripomínajúcich dom. Možno konštatovať, že vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré chráni, ide o označenie disponujúce dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože v sebe okrem slovného prvku, obsahuje obrazové prvky, ktoré mu dodávajú určitú mieru originality. Keďže nejde o označenie tvorené výlučne

prvkami priamo poskytujúcimi informácie o daných tovaroch a službách, nemožno tvrdiť, že ide o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Navrhovateľ predloženými dôkazmi poukazoval na skutočnosť, že slovný prvok „ERDUTKA“ z obrazového označenia predstavuje výraz, ktorý je odvodený od historického maďarského pomenovania obce Oravská Lesná, a z tohto dôvodu označenie nebolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Predložené dôkazy možno z hľadiska časovej relevancie zhodnotiť tak, že sú buď bez časového určenia (webová stránka obce, wikipédia), článok v časopise Život je s dátumom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (1.2.2020) a článok od Michala Ignatáka je datovaný po relevantnom období – 15.1.2021. Informácie, ktoré poskytujú, sa zhodne týkajú histórie obce Oravská Lesná. Na ich základe možno skonštatovať, že obec Oravská Lesná bola založená v roku 1731 a pomenovaná bola po jej zakladateľovi grófovi Jurajovi Erdödy. Z dokladov tiež vyplynula skutočnosť, že do roku 1946 bola obec pomenovaná maďarskými názvami - Erdöd, Erdötka a tiež poslovenčenou verziou - Erdútka.

Z predložených dôkazov však nevyplývalo, že by bol fakt, že sa obec Oravská Lesná do roku 1946 nazývala „Erdútka“, pre priemerného slovenského spotrebiteľa známou skutočnosťou. Tento záver je podporený aj tým, že od roku 1946 do podania prihlášky napadnutej ochrannej známky prešlo pomerne dlhé obdobie a zároveň Oravská Lesná predstavuje malú obec na území Slovenskej republiky (v súčasnosti len okolo 3 420 obyvateľov). Z predloženého dokladu (článok v časopise Život) vyplynulo, že samotní obyvatelia neboli s maďarským pomenovaním obce stotožnení a na podnet jedného z nich (A. M.) bola obec premenovaná na Oravskú Lesnú. V článku sa súčasní obyvatelia obce vyjadrovali o nej ako o Oravskej Lesnej a jej názov „Erdútka“ predstavuje len pomenovanie v istom období jej existencie, ktoré je známe najmä obyvateľom obce, prípadne historikom zaujímavým sa o históriu regiónov. Uvedené súvisí aj s tým, že samotná postava grófa Juraja Erdödyho sa nespája s významnými historickými udalosťami v dejinách slovenského národa, kvôli ktorým by bol priemerný spotrebiteľ schopný spojiť si jeho meno s historickým názvom obce „Erdútka“ a zároveň s jej súčasným pomenovaním „Oravská Lesná“. Argumentácia navrhovateľa súvisiaca s tým, že výraz „Erdútka“ je naďalej uvádzaný v rôznych informačných kanáloch pri zmienke o obci Oravská Lesná, nepredstavuje skutočnosť známu priemernému spotrebiteľovi, ktorý si bežne takéto informácie nevyhľadáva a ani nie je o nich informovaný, a zároveň je potrebné uviesť, že navrhovateľove tvrdenie o tom, že sa v súvislosti s históriou obce Oravská Lesná spomína aj jej pôvodný názov Erdútka, nepredstavuje prekážku zápisu tohto označenia ako ochrannej známky. Ide o informácie skôr známe obyvateľom obce. Vzhľadom na to, že predložené doklady sa vzťahujú k dávnej histórii obce Oravská Lesná a možno ich vyhodnotiť tak, že primerane informovaný spotrebiteľ s dostatočnými všeobecnými znalosťami, ktorý však nie je odborník na geografiu alebo históriu, nebude chápať tento slovný prvok ako zemepisný názov, t. j. nebude mať vedomosť o existencii starého názvu obce - „Erdútka“.

Výraz „Erdútka“, ako ďalej vyplynulo z dokladov, nemožno považovať ani 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 takéto spojitost' či asociácia absentuje.

Z predložených dôkazov tak nevyplývalo, že by si relevantný spotrebiteľ pod pojmom „Erdútka“ v čase posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlášky napadnutej ochrannej známky predstavoval konkrétne výrobky či služby pochádzajúce z Oravskej Lesnej, s určitými vlastnosťami, ktoré by boli výlučne výsledkom ich geografického pôvodu.

Slovný prvok „ERDUTKA“ 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 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 a 45, teda nejde o taký slovný prvok, ktorý by výlučne pomenúval konkrétne tovary a služby, alebo by bol vyjadrením ich vlastností. Slovný výraz „ERDUTKA“ priemerný spotrebiteľ bude chápať ako výraz fantazijný, a nebude pre spotrebiteľa predstavovať slovo opisné či poukazujúce na zemepisný pôvod vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Fakt, že napadnutá ochranná známka je tvorená okrem obrazového prvku aj slovom „ERDUTKA“, ktoré môže byť úzkej skupine verejnosti známe ako historické pomenovanie slovenskej obce Oravská Lesná ešte neznamená, že takéto slovo 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 vzhľadom na zapísané tovary a služby široká časť verejnosti, vníma označenie so slovným prvkom „ERDUTKA“ ako označenie zemepisného miesta či označenie odkazujúce na vlastnosti zapísaných tovarov a služieb. Predložené dôkazy teda nepreukazujú známosť tohto zemepisného označenia pre širokú verejnosť v takom rozsahu, aby išlo o skutočnosť všeobecne známu a rozšírenú a ani to, že by bolo vnímané ako zemepisné označenie určujúce vlastnosti tovarov a služieb.

Rovnako zo žiadneho dokladu nevyplývalo, že v čase zápisu napadnutej obrazovej ochrannej známky do registra bolo toto označenie zaužívané ako synonymum na označovanie vlastností 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 prvku „ERDUTKA“ obsiahnutého v napadnutej ochrannej známke automaticky vybaví práve tieto tovary a služby.

Po komplexnom posúdení predložených dôkazov a argumentov jednotlivito a vo vzájomných súvislostiach možno skonštatovať, že napadnutá obrazová ochranná známka mala v čase zápisu do registra ochranných známk dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a bola spôsobilá odlišiť tovary a služby pochádzajúce od istého subjektu od tovarov a služieb iných subjektov. 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 tiež zdôrazniť, že prihláška napadnutej ochrannej známky už vecnému prieskumu o zápisnej spôsobilosti bola podrobená, a v rámci tohto prieskumu neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by prihláška napadnutej ochrannej známky nemohla byť zapísaná do registra ochranných známk.

Navrhovateľ v podanom návrhu nepredložil také argumenty, ktoré by boli tento záver úradu spôsobilé ovplyvniť, t. j. úrad nedospel v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú k inému

záveru, k akému dospel v konaní o zápise, t. j. že označenie napadnutej ochrannej známky je označením s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.



Možno tiež ďalej podotknúť, že z predložených dôkazov nebolo zistené, že slovný prvok „ERDUTKA“ obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke je pre spotrebiteľskú verejnosť známy 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 bude podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti 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 nejaká 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 Oravskou Lesnou.

Čo sa týka odkazu navrhovateľa na rozhodnutia úradu o zamietnutí prihlášok ochranných známk s označeniami „Obchodný dom Prešporok“ (rozhodnutie POZ 1957-2019/Z-230-2020 z 5.6.2020), „PREŠPOROK FOOD COURT“ (rozhodnutie POZ 1386-2019/Z-139-2020 zo 17.4.2020) a „Prešporské noviny“ (rozhodnutie POZ 33-2019/Z-452-2019) z 30.9.2019), je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s označením napadnutej ochrannej známky, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľom uvedené označenia pozostávali okrem opisných výrazov „Obchodný dom“ (označuje inštitúciu poskytujúcu rozličné obchodné služby, veľké nákupné stredisko), „FOOD COURT“ (zaužívaný anglický výraz označujúci priestor, zvyčajne v nákupnom stredisku, kde sa nachádzajú predajne rýchleho občerstvenia, stoly a stoličky) a „noviny“ (pomenovanie dennej alebo týždennej periodickej tlače) aj zo slovných prvkov „PREŠPOROK“/„Prešporské“. Výraz „PREŠPOROK“ predstavuje starší všeobecne známy zemepisný názov Bratislavy, ktorý označuje hlavné mesto Slovenskej republiky, a slovný prvok „prešporské“ je prídavné meno odvodené od slova „PREŠPOROK“. Zo spojenia uvedených opisných slovných prvkov a medzi spotrebiteľmi známeho staršieho pomenovania hlavného mesta Slovenskej republiky tak boli vytvorené označenia bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom alebo službám, konkrétne označenie „PREŠPOROK FOOD COURT“ vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 43, označenie „Obchodný dom Prešporok“ vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach

35, 36, 37 a 42 a označenie „Prešporské noviny“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 16. Z tohto dôvodu boli označenia vyhodnotené ako opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti. Zamietnuté označenia boli tvorené výlučne zo známeho zemepisného označenia a opisného prvku, čo v posudzovanom prípade nie je naplnené.

Navrhovateľ poukázal v tejto súvislosti aj na metodiku konania úradu vo veci ochranných známk, konkrétne na časť týkajúcu sa posudzovania označení tvorených len vyjadrením miesta výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo ak vyjadrujú súvislosť s miestom pôvodu zložiek tovaru, či súvislosť s jeho vlastnosťami – napr. gemerská, baldovská, Bratislava, podunajská. Odkazujúc už na skutočnosti uvedené



skôr je nutné uviesť, že označenie ERDUTKA tvoriace napadnutú obrazovú ochrannú známku nevyjadruje žiadnu súvislosť s vlastnosťami výrobkov a služieb a ani neodkazuje na zemepisné miesto pôvodu týchto výrobkov a služieb. Slovný prvok „ERDUTKA“ vo význame označenia staršieho pomenovania obce Oravská Lesná je známy len úzkej časti spotrebiteľskej verejnosti, nejde o informáciu všeobecne známu a rozšírenú medzi spotrebiteľmi. Navrhovateľ uviedol, že označenie „Erdútka“ je bežne používaným označením miestnymi obyvateľmi, organizáciami na pomenovanie športového podujatia (lyžiarsky prechod Horizont Erdútka), hudobného zoskupenia (Duo – Trio Erdötka). Z dostupných zdrojov možno zistiť, že ide o podujatia viazané na región Oravy, s miestom konania v Oravskej Lesnej a len skutočnosť, že v ich názvoch je slovný prvok „Erdútka“, nepredstavuje zápisnú prekážku a naopak ani napadnutá ochranná známka nebráni používaniu tohto označenia v súvislosti s uvedenými podujatiami alebo s činnosťou hudobnej skupiny.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení, avšak je tiež potrebné uviesť, že princípy vyplývajúce z rozhodnutí, na ktoré poukázal namietateľ, boli aplikované aj v predmetnom rozhodnutí, avšak s tým rozdielom, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku (slovný prvok „ERDUTKA“ a obrazový prvok), bolo vyhodnotené ako označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v triedach 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 a 45, a z podaného návrhu a z predložených dôkazov nevyplývalo, že bolo zapísané do registra ochranných známk v rozpore s podmienkami na zápis.

Po analýze všetkých vyjadrení a po posúdení dokladov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno uviesť, že nebola naplnená zápisná výluka v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. že sa nezapíše do registra označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Označenie napadnutej ochrannej známky bolo vyhodnotené ako označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou pre zapísané tovary a služby, a spotrebiteľ tak je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

V súvislosti s uvedeným je potrebné zdôrazniť, že napadnutá ochranná známka musí byť posúdená ako celok, pričom v predmetnom prípade ide o obrazovú ochrannú známku, ktorá okrem slovného prvku „ERDUTKA“ obsahuje aj obrazový prvok vytvorený kombináciou trojuholníkov modrej a zelenej farby, tzv. že vzhľadom na charakter napadnutej ochrannej známky možno navrhovateľove výhrady (absencia rozlišovacej spôsobilosti) proti zápisu označenia ako ochrannej známky do registra považovať za irelevantné.

K ďalšiemu uplatnenému ustanoveniu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa do registra nezapíše označenie, ak 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, možno uviesť, že navrhovateľ nepreukázal, že by napadnutá ochranná známka bola v čase pred podaním jej prihlášky, prípadne v čase jej zápisu vnímaná v opisnom význame t. j. napadnutá ochranná známka neobsahuje prvok, ktorý by vyjadroval nejakú vlastnosť prihlásených tovarov a služieb, a spotrebiteľská verejnosť si nebude spájať takéto označenie tovarov a služieb výlučne so zemepisným označením, teda s Oravskou Lesnou.

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

JUDr. Marek Samoš  
podpredseda

#### Doručiť:

HBH Group, s. r. o.  
Pionierska 1033  
925 22 Veľké Úľany

Jurek, advokátska kancelária, s. r. o.  
Mostová 2  
811 02 Bratislava