



Banská Bystrica 9. 12. 2021
POZ 1441-2021/Z-471-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1441-2021 z 24.5.2021 prihlasovateľa 103 media s.r.o., námestí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Petr Žižka LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“),

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.8.2021 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1441-2021 je obrazové označenie

Famózní!

prihlásené pre tovary „*plagáty; periodiká; knihy; obaly (papiernický tovar); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; knihárske záložky do kníh; papiernický tovar; časopisy (periodiká); papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; obaly na knihy*“ v triede 16 a pre služby „*reklamné plagátovanie; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; spracovanie textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodné služby s knihami (služby knižného klubu pre členov klubu); maloobchodné služby s tlačovinami*“ v triede 35 a „*vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 19.8.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu

služiť na určenie kvality a iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených tovaroch a službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokováných tovarov a služieb prihlasovateľa v triedach v triedach 16 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako *papierové nosiče informácií, tlačoviny a papiernický tovar, vydavateľské služby a služby písania textov*, od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude slovné prvky predmetného označenia v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach (obsahu) a kvalite týchto tovarov a služieb. Zároveň, ostatné služby v triede 35, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi a službami. Úrad súčasne konštatoval, že prihlásené označenie v dôsledku svojho slovného prvku má ako celok pochvalný (laudatórny) charakter. Tým toto označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov a služieb. Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (štýl ručne písaného písma veľkej a malej abecedy), úrad ju posúdil ako minimálnu a potlačenú dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených tovaroch a službách. Použitý typ a veľkosť písma slovného prvku označenia, a ani spojenie s interpunkčným znamienkom „!“ (výkričníkom), nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie jeho slovný prvok, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Dňa 25.10.2021 a následne 29.10.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie sa v prihlásenej podobe prvýkrát objavilo v roku 2020 v spojení s publikáciou pani Mirky van Gils Slavíkovej, pričom prihlasovateľ je výlučným nakhadateľom jej kníh. Od roku 2020 boli vydané dve cukrárske knihy pani Mirky van Gils Slavíkovej, ktoré majú veľký úspech u širokej verejnosti. Predmetné označenie je prihlasovateľom intenzívne používané na celom území Slovenskej republiky, pričom mu nie je známe, že by bolo používané akýmkoľvek iným subjektom v akomkoľvek inom odbore činnosti. Prvá kniha, ktorá bola pod prihláseným označením prihlasovateľom vydaná v roku 2020, sa v kníhkupectve „Knihy Dobrovský“ stala bestsellerom v kategórii kníh „Múčnik, sladká kuchyňa, pečenie“, kde je dlhú dobu na prvom mieste. Súčasne je na 18. mieste v rebríčku e-shopu tohto kníhkupectva. Uvedené tvrdenie prihlasovateľ doplnil odkazom na internetovú stránku e-shopu „knihy Dobrovský“ <https://www.knihdobrovsky.cz/kniha/famozni-270697401>, na ktorej si je možné objednať knižnú publikáciu (cukrársku knihu) pod prihláseným označením. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení chcel poukázať na to, že autorka publikácií vydávaných pod predmetným označením je verejne známa osobnosť, ktorá vystupovala v niektorých televíznych či rozhlasových reláciách, a ktorá poskytla veľké množstvo rozhovorov. Uvedené tvrdenie sa prihlasovateľ snažil preukázať odkazom na internetové stránky:

- Českej televízie <https://www.ceskatelevize.cz/porady/12309875102-pece-cela-zeme/12539-mirka-van-gils-slavikova-porotkyne/>, na ktorej sa nachádza článok s titulkom „Porotkyňa Mirka van Gils Slavíková: Pepa je méně kompromisní než já“, v ktorom pani Mirka van Gils Slavíková hovorí o súťaži „Peče celá země“ vysielanej v Českej televízii a pre českých divákov. V uvedenej súťaži prijala pani Mirka van Gils Slavíková miesto porotkyne.
- českého internetového portálu aktuality.cz, na ktorej sa nachádza video spot s titulkom „Česko je národ pekařů. Cukrařina je ve světě doména mužů, tady to zabili komunisti“. Uvedený video spot obsahuje rozhovor pani Mirky van Gils Slavíkovej, cukrárky a porotkyne súťaže „Peče celá země“ vysielanej v Českej televízii (<https://video.aktualne.cz/dvtv/slavikova-cesko-je-narod-pekaru-cukrarina-je-domenou-muzu-ta/r~b0e0426a442811eaac60ac1f6b220ee8/>).
- Českého rozhlasu s rozhlasovým záznamom rozhovoru s pani Mirkou van Gils Slavíkovou pod názvom „Současná cukrařina pozbývá duši, myslí si cukrařka Mirka van Gils Slavíková“ vysielaným dňa 14.12.2019 v Českom rozhlase pre českých poslucháčov (<https://radiozurnal.rozhlas.cz/soucasna-cukrarina-pozbyva-dusi-mysli-si-cukrarka-mirka-van-gils-slavikova-8123541>).
- Českého rozhlasu s rozhlasovým záznamom rozhovoru s pani Mirkou van Gils Slavíkovou pod názvom „Confectioner Mirka van Gils Slavíková: Baking is my partner for life“ vysielaným dňa 2.11.2020 v Českom rozhlase na stanici Radio Prague International v anglickom jazyku (https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_rozhlas_Radio_Prague_International).

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že prihlásené označenie je z hľadiska priemerného spotrebiteľa zaužívané označenie s dobrým menom, ktoré je známe širokej verejnosti spotrebiteľov a nie je možné si ho zameniť so žiadnym iným konkurenčným označením. Uvedené tvrdenie je možné podľa prihlasovateľa podložiť údajom o počte predaných kusov prvej knihy pod prihláseným označením, ktorý dosiahol 30000 kusov počas

jedného roka. Súčasne poukázal na verejný krst knihy, ktorý podporili verejnosti známe osobnosti, pričom toto podujatie podľa prihlasovateľa taktiež prispelo k nezameniteľnosti prihláseného označenia u širokej verejnosti. Toto tvrdenie sa snažil prihlasovateľ preukázať dvoma fotografiami z podujatia (dôkaz č.1) a faktúrou spojenou s týmto podujatím (dôkaz č.2).

Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že rozširuje povedomie o predmetnom označení prostredníctvom niekoľkých marketingových nástrojov. V rámci podpornej kampane knihy, ktorá nesie vyobrazenie prihláseného označenia, bolo v roku 2020 vyrobených 1000 ks magnetiek obsahujúcich predmetné označenie a 5200 ks letákov (dôkaz č.3), pričom tieto boli podľa prihlasovateľa umiestnené v kníhkupectve. V roku 2020 propagoval knihu s prihláseným označením prostredníctvom PPC reklamy na sociálnej sieti Facebook (dôkaz č.4). Knihu propagoval aj prostredníctvom vianočnej kampane (dôkaz č.5). Na propagáciu predmetného označenia prihlasovateľ používa služby public relations, ktoré budujú vzťahy so zákazníkmi (dôkaz č.6).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viacero označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známok pre obdobné tovary a služby v triedach 16, 35 a 41, a ktoré majú podľa jeho názoru obdobnú rozlišovaciu spôsobilosť ako predmetné označenie.

Konkrétne poukázal na:

- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 232948 **RESPEKT**, pri ktorej poznamenal, že jej slovný prvok predstavuje slovo s významom *uznanie, úcta, ohľad*. Ide o slovo bežne používané v jazyku bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom grafická úprava označenia je tvorená iba čiernou farbou písma bežného štýlu bez ďalších grafických prvkov;
- slovnú ochrannú známku č. zápisu 225808 „cas.sk“ (dôkaz č.7), pri ktorej uviedol, že slovné označenie ktoré ju tvorí, nemá vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie;
- obrazovú ochrannú známku č. zápisu 181977 **REFLEX**, pri ktorej poznamenal, že jej slovný prvok predstavuje slovo s významom *základný funkčný prvok nervovej sústavy*. Ide o slovo bežne používané v jazyku bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom grafická úprava označenia je tvorená písmom čiernej farby, pričom písmeno „X“ je napísané v inom formáte písma;
- slovnú ochrannú známku č. zápisu 236477 „HOSPODÁŘSKÉ NOVINY“ (dôkaz č.8), pri ktorej poznamenal, že slovo „hospodářské“ je odvodené od slova hospodárstvo, s významom ekonomika a slovo „noviny“ označuje pravidelne vychádzajúcu tlač. Podľa neho toto označenie nemá vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie;
- obrazové ochranné známky č. zápisu 173242 **PRAVDA**, č. zápisu 234001 **noviny** a č. zápisu 254221 **SME ŽENY**, pri ktorých uviedol, že ani v týchto prípadoch nejde o označenia s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou ako v prípade predmetného označenia.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že predmetné označenie sa nespája s prihlásenými tovarmi a službami v triedach 16, 35 a 41, a teda disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k týmto tovarom a službám, čo podľa neho dokazujú skutočnosti uvedené v tomto vyjadrení a tiež doložené dôkazy.

Podľa názoru prihlasovateľa, keďže už boli označenia s obdobnou rozlišovacou spôsobilosťou ako prihlásené označenie registrované úradom ako ochranné známky, mohol legitímne očakávať, že aj jeho prihlásené označenie bude registrované ako ochranná známka. Podotkol, že úrad má rozhodovať v súlade s doktrínou legitímneho očakávania, ktorá vyjadruje požiadavku na jasnosť, zrozumiteľnosť a predvídateľnosť právnych noriem, predvídateľnosť postupu orgánov verejnej moci, ochranu práv nadobudnutých v dobrej viere a zákaz retroaktivity právnych noriem. Základným princípom doktríny legitímneho očakávania je, že pri rozhodovaní skutkovo zhodných alebo podobných prípadov nemajú vznikať neodôvodnené rozdiely. Úrad má tiež dodržiavať zásadu zákazu prekvapivých rozhodnutí orgánov verejnej moci.

Na záver svojho vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie, kde slovný prvok „Famózný!“ je tvorený originálnym a výrazným typom písma spolu s výkričníkom, predstavuje podľa jeho názoru dostatočne dominantné a originálne označenie s rozlišovacou spôsobilosťou.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ taktiež nasledovné doklady:

- Dve nedatované fotografie, na ktorých sú zachytené osoby držiace publikáciu s prihláseným označením, pričom jednou z týchto osôb je pani Mirka van Gils Slavíková (dôkaz č. 1).
- Kópiu faktúry č. 2901272 s dátumom vystavenia 16.9.2020, ktorá bola vyhotovená dodávateľom pánom Tomášom Zástěrom, Praha za služby moderovania krstu knihy „Famózný!“ pre prihlasovateľa vo fakturovanej sume 24 200 Kč (dôkaz č. 2).

- Kópiu faktúry č. 200100117 s dátumom vystavenia 8.9.2020, ktorá bola vyhotovená dodávateľom spol. PRINT me s.r.o., Praha, za tlač materiálov „Famózní“ (1000 ks magnetiek, 5200 ks letákov), pre prihlasovateľa v celkovej fakturovanej sume 18 764 Kč (dôkaz č. 3).
- Kópie troch faktúr č. FBADS-497-101192675 s dátumom vystavenia 3.12.2020, č. FBADS-497-101197577 s dátumom vystavenia 6.12.2020 a č. FBADS-497-101200721 s dátumom vystavenia 9.12.2020, ktoré boli vyhotovené spol. Facebook Ireland Limited, Írsko, za kampaň „Famózní Vánoce 2020“, ktorá prebiehala od 28.11.2020 do 9.12.2020 pre prihlasovateľa vo fakturovanej sume 60000 Kč (dôkaz č. 4).
- Kópiu faktúry č. 2020-28 s dátumom vystavenia 17.12.2020, ktorá bola vyhotovená dodávateľom Martinom Štěpanovským, Praha, za kampaň „Famózní Vánoce 2020“ (v dĺžke 40,75 hod.) pre prihlasovateľa v celkovej fakturovanej sume 49 307,50 Kč (dôkaz č. 5).
- Kópiu faktúry č. 2020-0003 s dátumom vystavenia 30.12.2020, ktorá bola vyhotovená dodávateľom pani Valériou Dvořákovou, Praha za služby public relations pre knihu „Famózní, pre prihlasovateľa v celkovej fakturovanej sume 4000 Kč (dôkaz č. 6).
- Výpisy ochranných známkov č. zápisu 225808 „cas.sk“ a č. zápisu 236477 „HOSPODÁŘSKÉ NOVINY“ z registra Úradu priemyselného vlastníctva SR (dôkazy č. 7 a 8).

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „Famózní“ a interpunkčným znamienkom „!“ (výkričníkom) v mierne štylizovanom type ručne písaného druhu písma čiernej farby. Slovný prvok v českom jazyku „famózní“ možno preložiť do slovenského jazyka vo význame *znamenitý; vynikajúci; skvelý; povestný; slávny; ktorý vyniká kvalitou, vlastnosťami a pod., fantastický* (In.: https://slovník.seznam.cz/preklad/cesky_slovensky/fam%C3%B3zn%C3%AD; <https://www.nechybujte.cz/slovník-soucasne-cestiny/fam%C3%B3zn%C3%AD>; Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda –SAV, Bratislava, 2006). Interpunkčné znamienko „!“ (výkričník) iba zdôrazňuje význam informácie pred ním uvedenej (t.j. výrazu „famózní“).

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad v zhode so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatuje, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službami v triedach 16 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako *papierové nosiče informácií, tlačoviny a piapernický tovar, vydavateľské služby a služby písania textov*, bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti obchodu a vydavateľskej činnosti, vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach (obsahu) a kvalite týchto tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje relevantnej verejnosti iba priamu informáciu, že ide o tovary a služby, ktoré vynikajú svojou kvalitou, resp. že obsahom týchto tovarov (tlačovín) a vydavateľských služieb, služieb písania textov, budú mimoriadne pútavé, fantastické, žiadané a zaujímavé informácie, prípadne informácie, rozhovory, reportáže, a preto takéto označenie bez ďalšieho dištinkatívneho prvku nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám. Prihlásené označenie tak predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tým predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov a služieb. Zároveň, ostatné služby, ktoré možno hromadne označiť ako *reklampropagačné služby, služby spracovania textov, ako aj služby obchodovania s tlačovinami, prihlásené v triede 35, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi a službami, keďže sa tieto môžu využívať ako služby podporné. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.*

Čo sa týka grafickej úpravy slovného prvku označenia (štýl ručne písaného písma veľkej a malej abecedy), táto nie je z pohľadu úradu v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Úprava slovného prvku nie je ničím osobitá a zostáva čitateľná aj napriek čiastočnej štylizácii písmen slovného prvku, charakteristickej pre písanie rukou s neúplnými líniami písmen. Úrad musí opätovne konštatovať, že predmetná úprava písma sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných tvarov písma, a preto si ju priemerný spotrebiteľ nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú

bežne napísané rôznymi typmi písma. Tieto majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel a s výnimkou skutočne osobitých typov písiem, nie je schopný písmo (navyše keď ide iba o bežné tvary písma) vnímať ako údaj o pôvode tovarov a alebo služieb. Úrad na základe uvedeného zastáva názor, že ani kombinácia všetkých prvkov predstavujúcich prihlásené označenie nie je schopná zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie opisné bez rozlišovacej spôsobilosti, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 24.5.2021, kedy bola prihláška ochrannej známky podaná. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť, môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištingtívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech.

Aby bolo možné konštatovať, že označenie, ktoré je prihlásené na zápis do registra ochranných známk a ktoré, ako také, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo v dôsledku jeho používania, je potrebné preukázanie splnenia dvoch podmienok. Musí byť preukázané, že toto označenie bolo používané na celom území Slovenskej republiky, resp. aspoň na podstatnej časti jej územia vo vzťahu k nárokoványm tovarom pred podaním prihlášky ochrannej známky. Ďalej je potrebné preukázať, že toto označenie uvedeným používaním nadobudlo pred podaním jeho prihlášky na zápis do registra ochranných známk rozlišovaciu spôsobilosť. Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, t. j. dve samostatne posudzované podmienky, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojim vyjadrením z 25.10.2021 a 29.10.2021 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Z internetovej stránky kníhkupectva „Knihy Dobrovský“ <https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/famozni-270697401> možno vyvodiť, že cukrárska kniha pod predmetným označením, ktorej vydavateľom je prihlasovateľ, a ktorej autorkou je Mirka van Gils Slavíková, bola vydaná dňa 14.9.2020 (t.j. pred podaním predmetnej prihlášky). Súčasne z informácií dostupných na tejto stránke možno ďalej vyvodiť, že uvedená publikácia sa najlepšie umiestnila na 18. mieste v rebríčku e-shopu tohto kníhkupectva, pričom v kategórii kníh „Múčnik, sladká kuchyňa, pečenie“ tohto kníhkupectva bola druhá najpredávanejšia. K uvedeným informáciám vyplývajúcim z doloženej internetovej stránky, je potrebné uviesť, že samotná informácia o umiestnení v rebríčku e-shopu kníhkupectva nemôže byť dôkazom preukazujúcim nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia. Takáto informácia musí byť doplnená vždy aj o ďalšie dôkazy, ktoré jej vierohodnosť, resp. záver o rozlišovacej spôsobilosti príslušného označenia podporujú. Z predmetnej internetovej stránky taktiež nie je možné nijakým spôsobom vyvodiť používanie prihláseného označenia vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Toto konštatovanie posilňuje aj skutočnosť, že ide o české kníhkupectvo, ktoré je primárne zamerané na český trh. Rovnako tak samotné tvrdenie prihlasovateľa o počte predaných kusov prvej knihy pod prihláseným označením počas jedného roka (30000 kusov), bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich toto tvrdenie, nie je možné akceptovať ako dôkaz preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania vo vzťahu k územiu SR.

Dôkaz č. 3 predstavuje faktúru za tlač reklamných materiálov (magnetiek a letákov), ktorá je datovaná pred podaním prihlášky ochrannej známky. Z doloženej faktúry však nie je možné vyvodiť, či fakturované mate-

riály vôbec obsahovali označenie v prihlásenej podobe, a ani to, koľko spotrebiteľov na území SR a v akom časovom horizonte sa s týmito materiálmi zoznámilo. Uvedenú faktúru nemožno považovať ani v spojení s tvrdením prihlasovateľa o umiestnení reklamných materiálov v kníhkupectve, za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania. Rovnako tak ani z doložených faktúr vystavených za poskytované reklamné služby v rámci kampane „Famózní Vánoce 2020“ v období od 28.1. 2020 do 9.12.2020 prostredníctvom PPC reklamy na sociálnej sieti Facebook (dôkaz č.4) a za služby v rámci kampane „Famózní Vánoce 2020“ (dôkaz č.5), bez doloženia ďalších podporných dokladov, ktoré by preukazovali spojitosť s predmetným označením v prihlásenej podobe a prihlásenými tovarmi a službami, nemožno vyvodit' používanie predmetného označenia prihlasovateľom. Ak sa má preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prostredníctvom reklamy, predložené dôkazové materiály musia obsahovať údaje, z ktorých je jednoznačne zrejmé, čoho sa reklamná kampaň v relevantnom období týkala. Inými slovami, pokiaľ predmetom reklamy v tomto prípade bolo prihlásené označenie, z predložených dokladov to musí byť jednoznačne zrejmé. Uvedené však v danom prípade nebolo splnené. Všeobecne formulovaná informácia obsiahnutá v doložených faktúrach, že ide o služby za „kampaň Famózní Vánoce 2020“ bez prepojenia na konkrétne označenie v prihlásenej podobe, je nepostačujúca. Ani jeden z dokladov označených v tomto rozhodnutí ako dôkazy č. 3, 4 a 5 nepreukazuje, že predmetom fakturovaných reklamných služieb bol tovar alebo služba označená prihláseným označením, resp. že investície do reklamy sa týkali tovarov alebo služieb označených prihláseným označením.

Na nedatovaných fotografiách (doklad č. 1) sú zachytené osoby držiace publikáciu s prihláseným označením, pričom jednou z týchto osôb je pani Mirka van Gils Slavíková, čo možno vyvodit' z prihlasovateľom doložených internetových odkazov na rozhlasové a televízne relácie. Doložená faktúra (dôkaz č.2) je datovaná pred podaním prihlášky ochrannej známky a prihlasovateľovi sú ňou fakturované služby moderovania podujatia krstu knihy „Famózní“. Rovnako tak faktúra vystavená prihlasovateľovi za služby public relations pre knihu Famózní (dôkaz č.6) je datovaná pred podaním predmetnej prihlášky.

Z uvedených dokladov možno vyvodit', že pred podaním prihlášky ochrannej známky sa v rámci podpory predaja knihy označenej predmetným označením konalo podujatie (krst knihy), resp. že boli poskytované ďalšie bližšie nešpecifikované služby public relations, ktoré budujú vzťahy so zákazníkmi. Opätovne je však nutné konštatovať, že z predložených dôkazov nie je zrejmé, kde sa konalo predmetné podujatie, aká časť relevantnej verejnosti sa mohla stretnúť v rámci tohto podujatia s prihláseným označením na prihlásených tovaroch a službách, a ani to, či predmetné podujatie bolo zamerané na slovenskú relevantnú verejnosť a slovenský trh, resp. v akej forme a rozsahu boli poskytované služby public relations.

K poukazu prihlasovateľa na to, že autorka publikácií vydávaných pod prihláseným označením (pani Mirka van Gils Slavíková) je verejne známa osobnosť, ktorá vystupovala v televíznych a rozhlasových reláciách, úrad uvádza, že všetky vyššie uvedené internetové odkazy sú spojené s českými médiami (ide o Českú televíziu, Český rozhlas a český spravodajský server Aktuálně.cz). Uvedené odkazy, a s nimi spojené relácie, sa vzťahujú na územie Českej republiky, teda poukazujú na známosť osoby pani Mirky van Gils Slavíkovej u českej verejnosti. Predmetné relácie navyše neobsahujú žiadne informácie zamerané na tovary a služby označované predmetným označením. Uvedené odkazy preto nemožno považovať za relevantný dôkaz preukazujúci známosť pani Mirky van Gils Slavíkovej, ako autorky knihy pod predmetným označením, na území Slovenskej republiky, a ani nijako nepreukazujú používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k tomuto územiu.

S ohľadom na uvedené úrad konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, teda len na základe prihláseného označenia bez ďalších rozlišujúcich prvkov dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov, resp. služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám vnímať len ako jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach (obsahu) a kvalite týchto tovarov a súvisiacich služieb. Súčasne možno uviesť, že predložené doklady hodnoverným spôsobom nepreukazujú ani tú skutočnosť, v akom rozsahu relevantní spotrebiteľia reálne predmetné tovary a služby pod prihláseným označením využívali pred podaním prihlášky ochrannej známky, a ani to, či boli tieto tovary a služby poskytované slovenským spotrebiteľom.

Samotné tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie je ním intenzívne používané naprieč celou Slovenskou republikou, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, nesvedčia v prospech konštatovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Taktiež k vyjadreniu prihlasovateľa o tom, že nemá vedomosť o používaní prihláseného označenia inými subjektmi, je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť

prihlasovaného označenia sa posudzuje na základe skutočnosti, že relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služby. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia, ktoré podľa jeho názoru majú obdobnú rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie a napriek tomu boli zapísané do registra ochranných známk, úrad uvádza nasledovné. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Na základe uvedeného je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Pokiaľ ide o ochranné známky č. zápisu

232948 **RESPEKT** a č. zápisu 234001 **noviny**^{ZAJTRAJSIE}, možno uviesť, že tieto označenia ako celok priamo neopisujú konkrétne vlastnosti tovarov alebo služieb tak, ako je to v prípade prihláseného označenia. Predmetné označenia predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia (výraz „zajtrajšie noviny“ [tlačoviny prinášajúce správy zo zajtrajšieho dňa, z budúcnosti]), resp. nesúvisiace s predmetnými tovarmi a službami (výraz „respekt“ [úcta, uznanie, ohľad] - pre *nosiče informácií, tlačoviny, papiernický tovar, reklamné, telekomunikačné, distribučné, tlačiarenské, vydavateľské a zábavné služby*). Spotrebiteľ si pod týmito výrazmi nevybaví konkrétny tovar či službu, resp. ich vlastnosti, vďaka čomu je potrebné im priznať určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s ďalšími tromi ochrannými známkami, ktoré vo svojom vyjadrení vymenoval prihlasovateľ, možno uviesť, že ochranná známka č. zápisu 173242 **PRAVDA** bola prihlásená na zápis 21.10.1991 a zapísaná do registra 21.12.1994, ochranná známka č. zápisu 181977 **REFLEX** bola prihlásená na zápis 10.5.1994 a zapísaná do registra 17.9.1998 a ochranná známka č. zápisu 225808 „cas.sk“ bola prihlásená na zápis 7.5.2008 a zapísaná do registra 14.9.2009. Ide teda o ochranné známky, ktorých zápisná spôsobilosť bola posudzovaná jednak na základe zákona o ochranných známkach účinnom v danom období, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Navyše je potrebné uviesť, že v rámci konaní o zápise ochranných známk č. zápisu 181977 **REFLEX** a č. zápisu 225808 „cas.sk“ boli jej majiteľmi predložené dôkazové materiály o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním.

Čo sa týka ochrannej známky č. zápisu 236477 „HOSPODÁRSKÉ NOVINY“ úrad prieskumom registra ochranných známk zistil, že jej majiteľ má registrovanú a platnú zhodnú slovnú ochrannú známku s dátumom zápisu 21.12.1993 (č. zápisu 172168 „HOSPODÁRSKÉ NOVINY“). Rovnako tak v prípade ochrannej známky č. zápisu 254221 **SME ŽENY**, bolo úradom zistené, že jej majiteľ má registrovanú a platnú ochrannú známku s dátumom zápisu 4.5.2000 (č. zápisu 190595 **SME**), ktorej dominantný prvok je zhodný so slovným prvkom v staršom prihlásenom označení. V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zároveň je nutné poznamenať, že len poukázanie na iné označenia, resp. zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, nepreukázali také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Mgr. Petr Žížka LL.M.
Sedláčkova 209/16
301 00 Plzeň