



Banská Bystrica 8. 8. 2022  
POZ 2467-2021/Z-186-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2467-2021 z 28.9.2021 prihlasovateľa Romana Pikalyho, Strmá cesta 2, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Peter Kuchta, advokát, Havlíčkova 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

**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 15.10.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,

c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.10.2021 uviedol, že slovné označenie „**Bikeprime**“ prihlásené pre tovary „*nabíjačky akumulátorov; nabíjačky batérií; nabíjačky na dobíjateľné zariadenia; nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií motorových vozidiel; nabíjačky batérií elektrobicyklov; elektrické batérie (články)*“ **v triede 9**, „*bicykle; časti a súčasti bicyklov; elektrobicykle; časti a súčasti elektrických bicyklov; prestavbové súpravy k bicyklom a elektrobicyklom; stojany na bicykle (súčasti bicyklov)*“ **v triede 12** a služby „*nabíjanie batérií vozidiel; nabíjanie batérií elektrobicyklov; údržba a opravy bicyklov; údržba a opravy elektrobicyklov*“ **v triede 37** medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k tovarom „*bicykle, elektrobicykle*“ a súvisiacim (doplňovým, podporným) tovarom a službám v triedach 9, 12 a 37 (napr. *nabíjačky batérií pre elektrobicykle, elektrické batérie pre elektrobicykle, časti a súčasti bicyklov a elektrobicyklov, nabíjanie batérií elektrobicyklov, opravy a údržba bicyklov a elektrobicyklov*) nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov a súvisiacich tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť bežní spotrebiteľia venujúci sa cyklistike alebo kupujúci si bicykle, elektrobicykle, informáciu, že pod predmetným označením budú poskytované bicykle, ktoré sú vynikajúce, prvotriedne, najlepšej akosti a s nimi súvisiace tovary a služby. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „**Bike**“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame bicykel, bicyklovať, bicyklový a slovo „**prime**“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená vynikajúci, najlepšej akosti, vynikajúcej kvality, prvotriedny (In.: PC Translator 2010). Slovo „prime“, použité v prihlásenom označení, informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne tovary a služby, resp. tovary a služby s vysokou kvalitou. Predmetné označenie tak ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Úrad na záver uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je slovné označenie „Bikeprime“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 22.12.2021 vyjadril nesúhlasné stanovisko, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň nie 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.

Prihlasovateľ poukázal na to, že druhá časť jednoslovného označenia, t.j. slovo „prime“ má práve rozlišovaciu spôsobilosť a tak umožňuje spotrebiteľom, aby pri bežnom styku s takýmto označením vedeli, že sa jedná o bicykle, ale zároveň vedeli tieto bicykle, prípadne iné tovary a služby, pre ktoré sa žiada zápis, rozlíšiť od iných označení. Prihlasovateľ zároveň upozornil úrad, že slovo „prime“ má okrem úradom uvedených významov aj ďalšie významy a do slovenského jazyka je ho možné preložiť aj ako začiatok, rozkvet, primitívny a aj hlavný vo význame ako Prime Minister, t.j. predseda vlády/ministerský predseda.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad účelovo a tendenčne prezumoval, ergo fabuloval že: „*Slovo „prime“, použité v prihlásenom označení, informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne tovary a služby, resp. tovary a služby s vysokou kvalitou. Predmetné označenie tak ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.*“ Táto fabulácia úradu, ktorá jednostranne poukazuje len na jeden z mnohých významov slova „Prime“, nie je ničím podložená špekulácia a nie je zrejme na podklade akých relevantných skutočností úrad arbitrárne vyhodnotil, že by slovné spojenie „Bikeprime“ malo evokovať práve význam, ktorý uviedol úrad.

Podľa prihlasovateľa úrad vo vyjadrení nedáva jasnú odpoveď na to (ani z lingvistického hľadiska, ďalej napríklad poukazom na konkrétne jazykovedné normy) na podklade čoho úrad opísal a vysvetlil význam slovotvorných prvkov, ktoré obsahuje slovo „Bikeprime“. Taktiež úrad neuviedol dôvod, pre ktorý zvolil za jediné kritérium explanovania významu slova „Bikeprime“ práve účelovým rozdelením slova na dve samostatné slová, zhodou okolností dávajúcich význam v anglickom jazyku. Ochranná známka predsa nemusí vyjadrovať jedine význam, ktorý úrad interpretuje vo vyjadrení a taktiež takýto význam najmä s poukazom na argumentáciu prihlasovateľa ohľadom možných významov tohto slova nedáva ani žiadny racionálny podnet domnievať sa, že bežný percipient tohto slovného označenia bude vnímať ochrannú známku tak, ako ju interpretuje úrad.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovo „prime“ samo o sebe má aj taký význam ako uviedol úrad, avšak v spojení ako „Bikeprime“ sa tento význam absolútne stráca, nakoľko slovo „Bikeprime“ po preklade z anglického jazyka neznamená nič, t.j. takémuto slovnému spojeniu nemožno prideliť význam ani v anglickom ani v slovenskom jazyku. Iný prípad by bol, ak by ochranná známka znela na slovné označenie „Prime bike“. Takéto označenie by sa mohlo javiť ako pochvalné, nakoľko slovné spojenie „prime bike“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená prvotriedny bicykel. Prihlasovateľ poukázal na to, že v tomto spojení ide o dve slová, z ktorých jedno je prídavné meno s

laudatórny významom a druhé označuje druh tovaru. Podľa prihlasovateľa však v prípade prihlasovaného označenia nie je možné tento význam pozorovať. Rovnako by sa mohlo predmetné označenie vykladať ako bicykel v rozkveti, alebo primitívny bicykel. Avšak ako prihlasovateľ uviedol, keďže prihlásené označenie pozostáva z jedného slova Bikeprime, ktoré nemá žiaden význam, nie je namieste hodnotiť domnelé možné výklady, ktoré by optikou bežného spotrebiteľa s najvyššou pravdepodobnosťou neboli nikdy dosiahnuté. Úrad v danom prípade použil neprimerane extenzívny výklad slova „Bikeprime“, ktorému pripísal podľa jeho úvahy význam, ktoré toto slovo nemá ani v anglickom jazyku a už vôbec nie v inom jazyku, napríklad v slovenskom jazyku.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal na niekoľko zapísaných ochranných známk, ktoré sú podľa neho bežným spotrebiteľom vnímané tak, že pod predmetným označením budú poskytované tovary alebo služby, ktoré sú vynikajúce, prvotriedne, najlepšej akosti, konkrétne:

**ochranná známka č. 252436** (tr. 25 - *protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv;...*), ktorej obrazové vyjadrenie obsahuje nápis „**BEST FASHION**“. Uvedené slovné spojenie znamená po preklade z anglického jazyka „najlepšia móda“, čo má zjavne pochvalný charakter vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná v registri (link: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2711-2019>).

**ochranná známka č. 236365** (tr. 16, 29, 30, 43 - *napr.: pizza, cesto na pizzu, omáčky na pizzu, pizza a prísady spojené s prípravou pizze, múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo,...*), ktorej obrazové vyjadrenie obsahuje nápis „**BEST PIZZA**“. Uvedené slovné spojenie znamená po preklade z anglického jazyka „najlepšia pizza“, čo má zjavne pochvalný charakter vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná v registri (link: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/5360-2013>).

Prihlasovateľ taktiež poukázal na to, že úrad vo výsledku absolútne nedostatočne odôvodnil svoje závery v ňom uvedené, a tak prihlasovateľ bol nútený z uvedeného (ne)odôvodnenia vyvodzovať domnienky, na základe ktorých úrad dospel k svojmu mylnému záveru o nespôsobilosti ochrannej známky na jej zápis do registra ochranných známk, čo aj napriek skutočnosti, že výsledok nie je rozhodnutím orgánu verejnej správy, ale akýmsi podkladovým rozhodnutím, toto má bezpochyby pre prihlasovateľa zásadný význam pre jeho práva a povinnosti, nie len napríklad z toho hľadiska, že v prípade márneho uplynutia lehoty na vyjadrenie by bol zápis ochrannej známky zamietnutý. Imanentnou súčasťou obsahu základného práva na súdnu (a inú právnu) ochranu je i právo na riadny a spravodlivý proces a v rámci neho i právo účastníka (súdneho) konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpoveď na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (porovnaj III. ÚS 209/04; III. ÚS 271/05-9; III. ÚS 95/06-6). Nepochybne sa závery uvedenej judikatúry musia uplatniť aj v rámci extenzívnej ústavne konformnej interpretácie apelu Ústavného súdu SR aj pre povinnosť správnych orgán dostatočne odôvodniť svoje rozhodnutia. Otázku, či úrad vo vyjadrení splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie vyplývajúcu z čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, možno posúdiť len so zreteľom na okolnosti daného prípadu. Judikatúra súdov teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (porovnaj I. US 226/03-29; taktiež porovnaj vec Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; vec Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; vec Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998; vec H. c Belgicko z 30. novembra 1987).

Prihlasovateľ na záver uviedol, že z odôvodnenia výsledku nie je zrejmé, prečo ochranná známka údajne nemá prihlasovaciu spôsobilosť.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „**Bikeprime**“ (bez ďalšieho rozlišujúceho

prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 12 a 37 rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných tovarov a súvisiacich tovarov a služieb. Prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť bežní spotrebiteľia venujúci sa cyklistike alebo kupujúci si bicykle, elektrobicykle, informáciu, že pod predmetným označením budú poskytované bicykle, ktoré sú vynikajúce, prvotriedne, najlepšej akosti. S uvedenými tovarmi úzko súvisia aj ďalšie tovary a služby, ktoré sú prihlásené v triedach 9, 12 a 37, konkrétne ide o tovary, ktoré môžu byť súčasťou bicykla alebo elektrobicykla, napríklad batéria, držiak na fľašu, pumpa, blatník, nosič, stojan, svetlo a podobne. Rovnako s bicyklami a elektrobicyklami súvisia aj služby zamerané na ich údržbu alebo opravy, prípadne na nabíjanie batérií. To znamená, že aj vo vzťahu k súvisiacim (doplnkovým a podporným) tovarom a službám má prihlásené označenie opisný charakter, pretože relevantný spotrebiteľ pod prihláseným označením identifikuje účel, určenie či zameranie týchto tovarov a služieb.

Úrad opakovane uvádza, že uvedené vyplývalo z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Bike“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame bicykel, bicyklovať, bicyklový a slovo „prime“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená vynikajúci, najlepšej akosti, vynikajúcej kvality, prvotriedny (In.: PC Translator 2010). Slovo „prime“, použité v prihlásenom označení, informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne tovary a služby, resp. tovary a služby s vysokou kvalitou.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, resp. podľa prihlasovateľa ako novotvar, ktorý nemá v anglickom alebo v slovenskom jazyku konkrétny význam, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že slovné označenie „Bikeprime“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie bicyklov, elektrobicyklov, ich častí a súčastí, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že predmetné označenie pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. slovných prvkov, ktorých význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy, konkrétne slovné spojenie „Bikeprime“ po preklade slovných prvkov z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená „Bicykel vynikajúci“. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že pôjde o vynikajúce, prvotriedne bicykle a s nimi súvisiace tovary a služby. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere a vlastnostiach prihlásených tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Zároveň úrad uvádza, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami (spojenými do jedného slova), nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo, napísané veľkými alebo malými písmenami, prípadne s prehodeným slovosledom, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach, zameraní alebo určení prihlasovaných tovarov a služieb, a to z významu jednotlivých slovných prvkov, z ktorých sa prihlásené označenie skladá. V preskúvanom prípade je zrejmé, že prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov „Bike“ a „prime“ (z anglického jazyka), z ktorých každý má konkrétny sémantický obsah, pričom kombinácia týchto dvoch prvkov nie je nič viac ako len súčet informácií, ktoré prinášajú, a predstavuje neologizmus, ktorý má ako celok konkrétny opisný význam. To znamená, že význam prihláseného označenia ako celku je bežnej slovenskej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne známy.

Úrad taktiež uvádza, že spojenie dvoch slovných prvkov do jedného slova, ako je to v prípade prihláseného označenia „Bikeprime“, nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejmé, že spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také. V prípade takýchto slovných spojení pritom ide o vyjadrenie, že konkrétna vec, predmet, objekt má určitú vlastnosť, pričom sémantický obsah takýchto slovných spojení zostáva rovnaký bez ohľadu na to, či sú napísané ako

dve samostatné slová alebo sú spojené do jedného slovného prvku. Úrad preto predmetné označenie nepovažuje za originálne a lexikálne neobvyklé slovné spojenie.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že práve anglické slovo „prime“ dodáva prihlásenému označeniu potrebnú originalitu, resp. rozlišovaciu spôsobilosť, pretože má aj iné významy, konkrétne *začiatok, rozkvet, primitívny*, úrad uvádza, že stačí ak minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia si vie relevantná verejnosť spojiť určitý tovar alebo jeho vlastnosť, stáva sa takéto označenie ako celok opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. **Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „Bikeprime“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.**

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že slovné spojenie „Bikeprime“ nemá v anglickom jazyku konkrétny význam, resp., že ide o gramaticky nesprávne slovné spojenie, úrad uvádza, že pravopisná chyba nemusí zmeniť opisnú povahu prihláseného označenia. Zámerné chyby, zmeny v slovoslede alebo vynechania v slovách môžu byť napísané nesprávne v dôsledku vplyvov iného jazyka alebo pravopisu slova na územiach mimo EÚ, napr. americká angličtina, v slangovej reči, alebo aby vyzerali modernejšie. Pravopisné chyby v zásade nedodajú označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ak:

- nie sú pútavé, prekvapujúce, nezvyčajné, svojvoľné,
- nedokážu zmeniť význam slovného prvku alebo od spotrebiteľa nevyžadujú určitú intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý údajne odkazujú, s nimi bezprostredne a priamo spojil.

Úrad ďalej poukazuje na to, že pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ.

Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a

do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o zapísané ochranné známky, konkrétne ochranná známka č. 252436 „BEST FASHION“ a ochranná známka č. 236365 „BEST PIZZA“, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uvádza, že prihlasovateľom uvádzané ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného označenia, pretože v porovnaní s prihláseným výlučne slovným označením ide o obrazové ochranné známky, v ktorých rozlišovaciu spôsobilosť zabezpečujú práve obrazové prvky a nie slovné prvky.

Úrad ďalej uvádza, že zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia posudzuje výlučne na základe aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a nie na základe zápisov iných ochranných známok, v ktorých mohli byť predložené rôzne doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad však poukazuje aj na to, že rozhodovacia prax a posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení sa neustále vyvíja, hlavne z dôvodu prijatia nových zákonov a predpisov preberaných a prispôbovaných európskej legislatíve. To znamená, že samotná skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal označenia podobné prihlásenému označeniu ako ochranné známky do registra ochranných známok, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej, resp. podobnej veci postupovať rovnako.

Úrad ďalej v tejto súvislosti uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známok, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné 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 známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známok za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané

zapísané ochranné známky nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „Bikeprime“, pretože ide o odlišné označenia (s odlišnými slovnými prvkami).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

JUDr. Peter Kuchta, advokát, Havlíčkova 16 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika