



Banská Bystrica 13. 10. 2022
POZ 2825-2020/Z-259-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2825-2020 z 9.12.2020 prihlasovateľa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 München, DE, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 2887/19, Bratislava-Nové Mesto,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z dátum 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary „časti motorových vozidiel (okrem kovových značiek na vozidlá, elektrických batérií do vozidiel, kamier do vozidiel na cúvanie, navigačných prístrojov vozidiel – palubných počítačov, vykurovacích telies a klimatizačných zariadení do vozidiel, elektrických káblových zväzkov do vozidiel, parkovacích senzorov, svetiel do vozidiel, reflektorov do vozidiel, žiaroviek do vozidiel, rozmrazovacích zariadení do vozidiel; zámkov na vozidlá a okrem koberčiek do vozidiel); zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode“ v triede 12, „tlačené príručky a tlačené návody na použitie“ v triede 16, „miniatúry motorových vozidiel a ich časti (hry, hračky)“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 29.1.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „**Radosť z jazdy**“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že slovné spojenie je tvorené sloganom uvádzajúcim len všeobecnú laudatórnu informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary sú kvalitné, pretože vyvolaná „radosť“ ako dôsledok „jazdy“ resp. jazdenia na automobiloch či iných dopravných či prepravných zariadeniach, pochádzajúcich od prihlasovateľa, zjavne poukazuje na vyššiu kvalitu prihlásených tovarov, vrátane súvisiacich tovarov v ostatných triedach. Tento všeobecný a nefantazijný slogan (mimo chodom používaný aj inými subjektmi podobného zamerania – viď internetová databáza) tvorí zároveň výzvu na kúpu predmetných tovarov. Relevantná verejnosť, ktorá predstavuje časť populácie na území Slovenskej republiky upriamenú na kvalitu a prestíž dotknutých tovarov, bude vnímať predmetné označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa tovarov. Relevantní

spotrebiteľia či užívatelia tak nie sú schopní na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, resp. nie sú spôsobilí určiť obchodný pôvod prihlásených tovarov.

V danej súvislosti úrad tiež uviedol, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú iba vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu. Inak povedané slogany sú hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ak sú výlučne laudatórne pre výrobok, alebo službu, alebo ak sú viac-menej výzvou na kúpu. Iná situácia nastáva v prípade, ak slogan má pochvalný charakter, ale informáciu vyjadruje fantazijným spôsobom. Inak nedištingtívne označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ak má humorný význam, obsahuje narážku, či je tvorené básničkou. Podľa týchto zásad slogan „Radosť z jazdy“ nespĺňa ani jednu s uvedených podmienok pre zápisnú spôsobilosť.

K vyššie uvedenému úrad ešte doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že predmetné výlučne slovné označenie uvedenú funkciu neplní, úrad v závere odôvodnenia z 29.1.2021 skonštatoval, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Prihlasovateľ zareagoval na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky "Radosť z jazdy" POZ 2825-2020 v liste doručenom úradu dňa 2.6.2021 (tiež v doplňujúcom liste zo 4.6.2021 s prílohou nosiča DVD), kde zaujal nesúhlasné stanovisko s daným výsledkom prieskumu.

V úvodnej argumentácii prihlasovateľ pripustil, že prihlásené označenie je tvorené sloganom, ktorý prináša užívateľovi predmetných tovarov všeobecnú laudatórnu informáciu, ale podľa jeho názoru sémantický obsah sloganu spadá do oblasti evokácie a nie do oblasti jednoznačného opisu konkrétnych vlastností (napr. kvality) prihlasovaných tovarov. K tomu dodal, že predmetné označenie má za úlohu nepriamo a abstraktne poskytovať prihláseným tovarom pozitívny obraz bez toho, aby priamo a bezprostredne informovalo spotrebiteľov-užívateľov o niektorom kvalitatívnom parametri alebo vlastnostiach dotknutých tovarov. Preto podľa prihlasovateľa patrí len do oblasti evokácie a nie do oblasti označení, ktoré slúžia na špecifické, jednoznačné a objektívne označenie základných vlastností daných tovarov. Z toho prihlasovateľ vyvodil, že väzba medzi sémantickým obsahom sloganu "Radosť z jazdy" a predmetnými tovarmi je natoľko voľná, neurčitá a subjektívna, že tomuto slovnému spojeniu nedodáva opisný charakter. Prihlasovateľ má teda za to, že slogan "Radosť z jazdy" nie je iba reklamným oznámením spotrebiteľovi, ale disponuje dostatočnou mierou originality a rezonancie, aby zahájil kognitívny proces v myšliach relevantných spotrebiteľov.

V danej súvislosti prihlasovateľ poukázal aj na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, a to na spôsob posudzovania nedostatku rozlišovacej schopnosti, konkrétne na rozsudok Tribunálu zo dňa 2.12.2008 vo veci T-67/07 Ford Motor Co. vs OHIM ("FUN"). Konkrétne poukázal na body č. 32 – 35 v tomto rozsudku, keď súd konštatoval, že nemožno usudzovať, že označenie nemá rozlišovaciu schopnosť, prípadne je opisné, len z dôvodu, že slovný prvok je súčasťou bežnej slovnej zásoby a že vyvoláva pozitívny obraz u priemerného spotrebiteľa.

Prvú časť svojich argumentácií prihlasovateľ uzavrel tým, že slogan "Radosť z jazdy" bude relevantnému spotrebiteľovi evokovať myšlienku, že zariadenie na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode, ktoré sú týmto sloganom označené, prináša ich užívateľom neobyčajný zážitok. K tomu dodal, že pri posudzovaní dištingtívneho charakteru sloganu je zásadné, či ho okrem propagačného oznámenia príslušná verejnosť vníma ako údaj o obchodnom pôvode tovarov.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa, uvádza, že je možné súhlasiť s jeho tvrdením ohľadom skutočnosti, že slogan „Radosť z jazdy“ nedáva priamy opis určitých kvalitatívnych parametrov či vlastností prihlasovaných výrobkov, avšak je potrebné zdôrazniť, že priamy opis kvality alebo iných vlastností tovarov by spadal pod ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, pričom v predmetnom výsledku prieskumu nebolo zo strany úradu poukázané na toto ustanovenie. Inak povedané, absencia rozlišovacej spôsobilosti nemusí vyplývať výlučne len z priameho opisu v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ale môže vyplývať napr. z nedištinktívneho sloganu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, ako je to v tomto prípade. Nedištinktívnosť sloganu "Radosť z jazdy" je zrejmá z toho, čo úrad uviedol už vo výsledku prieskumu, keď na základe internetovej databázy jednoznačne zistil, že takýto slogan bežne používajú aj iní výrobcovia automobilov, než len samotný prihlasovateľ.

Okrem toho, ak prihlasovateľ uviedol, že slogan "Radosť z jazdy" nie je iba reklamným oznámením spotrebiteľovi, ale disponuje dostatočnou mierou originality a rezonancie, aby zahájil kognitívny proces v mysliach relevantných spotrebiteľov, úrad s týmto nemôže súhlasiť, pretože spomínaný prieskum na webových stránkach jasne preukázal, že predmetný slogan „Radosť z jazdy“ vo vzťahu k tovarom automobilového charakteru vôbec nie je originálny iba zo strany prihlasovateľa, pričom aj keď nejde o priamy opis kvality, aj napriek tomu je dojem vyzdvihnutej kvality prihlasovaných tovarov v otázke komfortu jazdenia, a z toho vyplývajúci pocit radosti, na základe tohto sloganu z pohľadu spotrebiteľa-užívateľa okamžite evokovaný. Slogan „Radosť z jazdy“ tak jednoznačne predstavuje reklamné oznámenie resp. priamu výzvu na kúpu, čo presne napĺňa definíciu nedištinktívneho sloganu, ktorú úrad uviedol v predmetnom výsledku prieskumu. Zároveň, vzhľadom na okamžité vnímanie významu obsahu predmetného sloganu zo strany spotrebiteľov-užívateľov, vôbec nie je možné zvažovať, že by mohol byť spustený kognitívny proces v ich mysliach tak, ako to tvrdí prihlasovateľ.

Čo sa týka rozsudku Tribunálu zo dňa 2.12.2008 vo veci T-67/07 Ford Motor Co. vs OHIM (prihláška ochrannej známky Európskej únie č. 004509808 so slovným označením „FUN“), na ktorý prihlasovateľ poukázal vyššie, je potrebné dodať, že účinok tohto rozsudku bol následne anulovaný Rozhodnutím Prvého odvolacieho senátu z 30.7.2009, na základe ktorého bola dotknutá prihláška ochrannej známky Európskej únie definitívne zamietnutá, keď v záverečnom bode č. 63 sa na základe vyššie uvedených argumentov konštatuje, že „... slovo „FUN“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o CTM pre pozemné motorové vozidlá. Nevyhnutne, tie isté argumenty sa týkajú častí a príslušenstva pozemných motorových vozidiel. Prihlášku treba zamietnuť v celom rozsahu“. Len pre zaujímavosť je možné dodať, že v Rozhodnutí Prvého odvolacieho senátu z 30.7.2009 bolo okrem iného v rámci argumentácií poukázané aj na iné značky automobiliek, ktoré okrem prihlasovateľa (Ford Motor Company) používajú opisné a nedištinktívne slovné označenie v znení „FUN“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej časti reakcie prihlasovateľa na prieskum úradu je zrejmé, že úvodnými argumentmi prihlasovateľ nijako neodôvodnil prekonanie úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojich argumentácií, s odkazom na priložený preukazný materiál č. 1, poukázal na to, že slogan "Radosť z jazdy" je v rôznych jazykových mutáciách používaný na trhu s dopravnými prostriedkami už viac ako 55 rokov. Predmetný preukazný doklad predstavuje článok z internetovej stránky <https://www.autoweb.cz/> z 11.5.2020 pod názvom „BMW odhaluje, jak vznikl slogan „Radosť z jazdy“.

Prihlasovateľ z uvedeného článku vyňal a upravil nasledovné body, ktoré považuje za relevantné pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti dotknutého sloganu:

- "Slogan" Radosť z jazdy ", nemecky" Freude am Fahren "bol prvýkrát použitý v reklamných kampaniach v 30. rokoch a oficiálnym sloganom BMW sa stal pred 55 rokmi, v roku 1965. Len zriedkakedy takto koncentrovaný výraz odráža ducha spoločnosti tak jednoznačne, a pritom zostáva po celé desaťročia nezmenený. Fascinujúci je aj prostý fakt, že nemeckú technologickú spoločnosť môže tak trefne opisovať práve slovo "Radosť".
- Rok 1936 - BMW 326 Cabrio sa pri svojom uvedení na trh v reklame uvádzalo týmito slovami: "Skvelý zážitok ... to je jazda v novom veľkom BMW s 5 sedadlami a 4 dverami. Presvedčia vás pocity pokoja a bezpečia, ktoré na Vás preniesie, a tým Vám dodá dvojnásobnú radosť z jazdy. "Toto je jeden z prvých okamihov v histórii komunikácie značky, kedy je

zážitok za volantom vozidla BMW opísaný spojením „radosť z jazdy“. Ide o spojenie, ktoré sa postupne posilňovalo tak technikou samotných automobilov, ako aj jeho komunikáciou.

- V roku 1964 bolo v kampani na modely "Novej triedy" použité spojenie podobné tomu z tridsiatych rokov, vzťahnutému na BMW 326. Znelo takto: "Radosť z auta - radosť z jazdy". Okrem informácií o zrýchlení a cene bolo tiež dôležitým oznámením, že: "Jazda je opäť zábavná. 5 pohodlných sedadiel, bezpečnosť. Obklopené luxusom a postarané o pohodlie."
- Od roku 1965 značka oficiálne prijala a začala používať slogan "Freude am Fahren", teda "Radosť z jazdy".
- Až do roku 1972 bol tento slogan používaný tiež vo verzii "Aus Freude am Fahren" (Z radosti z jazdy). Od tohto roku spoločnosť prijala slogan vo forme, v akej ho poznáme dnes, a dôsledne ho používa vo svojej produktovej komunikácii.
- Taktiež od roku 1972 sa BMW začína viac zameriavať na medzinárodné rozširovanie svojej pôsobnosti presahujúce hranice Nemecka. Aj preto je veľmi dôležitý jednoznačný charakter a filozofia značky, a preto sa slogan postupne prekladá do iných jazykov, v ktorých funguje rovnako všetko vypovedujúcim spôsobom ako v nemčine.
- Vo Veľkej Británii sa používa spojenie "Sheer Driving Pleasure", vo Francúzsku "Le plaisir Driving". V roku 1973 nasledoval BMW Motorrad anglický preklad "Sheer Riding Pleasure". Roku 1975 BMW oficiálne prevzalo pod svoje krídla import svojich vozidiel do USA, kde vznikol ďalší preklad motta značky, ktoré k nemu dnes nezameniteľne patria: "The Ultimate Driving Machine".
- Keď sa začiatkom deväťdesiatych rokov začali nové vozidlá rôznymi cestami voziť do krajín bývalého Československa, nebol daný jednoznačný slogan. Jeden z dovozcov do Českej republiky si sám vymyslel a nejakú dobu používal spojenie: Zákruta sa dá prejsť pomaly, rýchlo, alebo s vozidlom BMW. V priebehu času a s tým, ako začalo mať BMW aj v týchto krajinách svojich oficiálnych importérov, sa ale postupne prešlo na medzinárodné a prirodzenejšie motto "Radosť z jazdy", ktoré rovnako už predtým používala väčšina českých a slovenských fanúšikov a priaznivcov BMW. "

Prihlasovateľ tak na základe vyššie uvedeného usúdil, že slogan "Radosť z jazdy" je dlhodobý a intenzívne užívaný prihlasovateľom na rôznych európskych aj mimoeurópskych trhoch. K tomu dodal, že vzhľadom na to, že je v rôznych jazykových mutáciách, a to najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, slovne vyjadrený slovami bežnej slovnice, ktoré možno doslovne alebo voľne preložiť do slovenského jazyka ako "radosť z jazdy", možno predpokladať, že sa priemerný slovenský spotrebiteľ stretol v zahraničí s týmto sloganom prihlasovateľa už oveľa skôr, než začal byť používaný na slovenskom trhu a veľmi dobre mu rozumel. Tým skôr si vraj slovenskí fanúšikovia a priaznivci BMW spoja slogan "Radosť z jazdy" so spoločnosťou prihlasovateľa. Prihlasovateľ zároveň deklaruje, že používa tento slogan na slovenskom trhu už viac ako 5 rokov, čo sa snaží doložiť preukaznými materiálmi, ktoré analyzuje nižšie.

Úrad, berúc do úvahy vyššie prihlasovateľom vyňatú časť dotknutého článku, má za to, že aj napriek skutočnosti, že prihlasovateľ sa až v druhej časti svojho listu snaží oprieť o preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, nie je možné prehliadnuť, že tak učinil aj v prvej časti listu, počnúc momentom, keď sa odvolal na vyššie spomínaný článok z internetovej stránky <https://www.autoweb.cz/>. Preto úrad na margo možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia dodáva, že v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona „*Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapisuje do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

-*používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti*

-*percentuálny podiel na trhu*

-*intenzita používania označenia*

-*časová dĺžka používania označenia*

-*množstvo vynaložených investícií na reklamu*

v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Článok, ako dôkaz č. 1, na ktorý sa prihlasovateľ odvoláva vyššie, síce dokumentuje určitú tradíciu a genézu vzniku sloganu v znení „Radosť z jazdy“ vo vzťahu k prihlasovateľovi, avšak s výnimkou záveru tohto článku je celý jeho obsah zameraný na dianie mimo územia Slovenskej republiky, na ktorom má byť zvažované používanie prihláseného označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti. Iba posledný odsek dotknutého článku, hovorí: „*Když se počátkem devadesátých let začaly nové vozy různými cestami vozit do České republiky, nebyl dán jednoznačný slogan. Jeden z dovozců si sám vymyslel a nějakou dobu používal spojení: Zatáčku lze projet pomalu, rychle, nebo s vozem BMW. V průběhu času a s tím, jak začalo mít BMW v České republice svého oficiálního importéra, se ale postupně přešlo na mezinárodní a přirozenější motto „Radost z jízdy“, které stejně již předtím používala většina fanoušků a příznivců BMW*“.

K tomu je potrebné uviesť, že dokonca ani v tom záverečnom odseku daného článku nefiguruje zmienka o pôsobení prihlasovateľa (firmy BMW) na území Slovenskej republiky, ale len na území susedného štátu (Českej republiky), ktorý už začiatkom 90-tych rokov bol osamostatnený. Prihlasovateľ iba tendenčne pozmenil presné znenie posledného odseku článku s tým, že časť vety v znení „*Když se počátkem devadesátých let začaly nové vozy různými cestami vozit do České republiky, nebyl ...*“, preformuloval do znenia „*Keď sa začiatkom deväťdesiatych rokov začali nové vozidlá rôznymi cestami vozit do krajín bývalého Československa, nebol ...*“ a tiež časť vety v znení „*...přirozenější motto „Radost z jízdy“, které stejně již předtím používala většina fanoušků a příznivců BMW*“ preformuloval do znenia „*přirozenejší motto „Radosť z jazdy“, ktoré rovnako už predtým používala väčšina českých a slovenských fanúšikov a priaznivcov BMW*“.

Na základe prihlasovateľom skreslených faktov z uvedeného článku, vyplývajúcich s účelového preformulovania záverečných viet, a tiež aj na základe prihlasovateľovho mylného dojmu, že ak aj určitá nepatrná časť obyvateľov Slovenskej republiky (či už samostatnej alebo v rámci bývalého Československa) postrehla pri návšteve západných štátov, ako sú Nemecko, Francúzsko a pod., znenie sloganu „Radosť z jazdy“ v príslušných jazykových mutáciách v spojitosti s prihlasovateľom, a to v čase pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, je potrebné uviesť, že prakticky je vylúčené, aby si všetci z nich cudzojazyčné mutácie dotknutého výlučne opisného sloganu automaticky pretransformovali do slovenského jazyka vnímajúc ho v podobe originálneho sloganu príznačného pre jediný subjekt. Nehovoriac o tom, že keby tomu tak aj bolo, z hľadiska počtu takýchto návštevníkov by zďaleka nešlo o relevantnú časť verejnosti žijúcej na území Slovenskej republiky.

Inak povedané, obsah článku (ako dôkazu č. 1) nenaplnil ani jednu z podmienok pre preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení, pretože z jeho obsahu nie je známe intenzita používania predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovateľovi a k prihlasovaným tovarom na území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Ide tak o irelevantný preukazný doklad.

Prihlasovateľ sa v ďalšej časti svojich argumentácií oprel o preukazné materiály pod číslami 2 a 3. Ide o dva screenshots zoznamu internetových domén.

Pokiaľ ide o prvý screenshot, prihlasovateľ poukázal na to, že po zadaní slovného spojenia "Radosť z jazdy", z celkového počtu 10 výstupov je v 8 prípadoch použitý slogan "Radosť z jazdy" priamo v spojení s prihlasovateľom, a že iba v dvoch prípadoch je slogan "Radosť z jazdy" použitý v inom kontexte, než vo vzťahu k iným značkám automobilov. To isté uvádza v prípade druhého screenshotu, keď z celkového počtu 10 výstupov je v 7 prípadoch použitý slogan "Radosť z jazdy" priamo v spojení s prihlasovateľom.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené argumenty, pripúšťa, že prieskum výskytu slovného spojenia „Radosť z jazdy“ v internetovej databáze, ktorú vykonal prihlasovateľ, sa v nemalej miere viaže aj na prihlasovateľa, resp. na jeho značku BMW, avšak napriek tomu nie je možné potvrdiť, že spojitost daného sloganu s prihlasovateľom a jeho tovarmi je výlučná. Úrad má za to, že slogan „Radosť z jazdy“ je a bol používaný aj inými výrobcami automobilov pred dátumom podania predmetnej prihlášky (podobne ako to bolo konštatované Prvým odvolacím senátom dňa 30.7.2009 v prípade slovného označenia „FUN“, ktoré sa snažila zaregistrovať spoločnosť Ford Motor Company). Ako príklad je možné uviesť internetovú stránku TECHBOXU <https://www.techbox.sk/nova-vitara-radost-z-jazdy-doplna-potesenie-z-premieoveho-spracovania/> z 18.12.2018 (tzn. dva roky pred dátumom podania predmetnej prihlášky OZ), kde sa priamo v nadpise

uvádza: „Nová Vitara - radosť z jazdy dopĺňa potešenie z prémiového spracovania“ (Vitara je typ auta od firmy SUZUKI pozn. úradu),

alebo internetová stránka firmy HYUNDAI so svojim zastúpením v Slovenskej republike <https://naceste.hyundai.sk/novy-hyundai-i30-n-predstavenie/> uvádza článok z 24.9.2020 (tzn. pred podaním predmetnej prihlášky OZ) pod názvom „Nový Hyundai i30 N – vylepšený pre maximálnu radosť z jazdy“,

alebo internetový časopis Volkswagen Magazín 11. číslo z jari 2019 (tzn. pred podaním predmetnej prihlášky OZ) [https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil7_2Njtj6AhXxIMUKHfvNCSYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fcdn-sk.volkswagen.at%2Fmedia%2FKwc_Basic_DownloadTag_Component%2F34282-403014-272385-403018-text-l5-child%2Fdefault%2F855d7952%2F1602140129%2Fvw-sk-0119-digital.pdf&usq=AOvVaw22SjxjAj08pUiZV3cv97t)

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil7_2Njtj6AhXxIMUKHfvNCSYQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fcdn-sk.volkswagen.at%2Fmedia%2FKwc_Basic_DownloadTag_Component%2F34282-403014-272385-403018-text-l5-child%2Fdefault%2F855d7952%2F1602140129%2Fvw-sk-0119-digital.pdf&usq=AOvVaw22SjxjAj08pUiZV3cv97t

uvádza na margo svojich vozidiel článok na 79 strane v kapitole s názvom „Pre 21. storočie“, kde okrem iného sa píše „Kto mal možnosť niekedy riadiť buggy, vie, že nijaký iný druh automobilu nespôsobuje takú elementárnu radosť z jazdy – a to bez ohľadu na výkon motora“,

alebo článok denníka SME <https://auto.sme.sk/c/7102055/novy-renault-twingo-chce-opat-priniest-radost-z-jazdy.html> zo 14.2.2014 (tzn. pred podaním predmetnej prihlášky OZ) má priamo nadpis „Nový Renault Twingo chce opäť priniesť radosť z jazdy“.

Podobných príkladov je možné nájsť v internetovej databáze podstatne viac. Čiže na základe prieskumu úradu v internetovej databáze, je možné konštatovať, že pokiaľ sa relevantná verejnosť na území Slovenskej republiky do dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky orientovala v internetovej databáze, resp. preskúmavala takúto databázu, a to hlavne v slovenskom internetovom prostredí, mala možnosť dlhodobo si spájať bežný nedištinktívny a opisný slogan v znení „Radosť z jazdy“ s rôznymi značkami automobilových výrobcov, samozrejme aj vrátane prihlasovateľa Bayerische Motoren Werke.

Z toho teda vyplýva, že preukazné materiály č. 2 a 3 poskytnuté prihlasovateľom v podobe dvoch screenprintov nijako neprispeli preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre samotného prihlasovateľa.

Prihlasovateľ v ďalšej časti listu z 2.6.2021 tiež uviedol, že nesúhlasí s tvrdením úradu, že predmetné označenie je tvorené iba pochvalným termínom poskytujúcim všeobecnú informáciu. K tomu dodal, že na základe dlhodobého, trvalého užívania tohto sloganu v zahraničí aj v Slovenskej republike v súvislosti s prihlasovanými tovarmi je presvedčený o tom, že predmetné označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa a odlíšiť ich spoľahlivo od tovarov iných súťažiteľov na trhu. Svoje presvedčenie sa prihlasovateľ snaží podložiť poukázaním na príklady dvoch ochranných známok:

1. Slovná ochranná známka "Freude am Fahren" č. 300947313 zapísaná dňa 15.6.2004 Nemeckým patentovým a známkovým úradom pre územie Nemecka, a to pre tovary: "motorové vozidlá a ich časti, zaradené do triedy 12; zariadenia pre pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; Modely vozidiel a ich časti zaradené do triedy 28; Príručky a návody na použitie a použitie vo forme brožúr".

2. Slovná ochranná známka "SHEER DRIVING PLEASURE" č. 303474254 zapísaná dňa 4.3.2004 Nemeckým patentovým a známkovým úradom pre územie Nemecka, a to pre tovary: "časti motorových vozidiel, ak sú zahrnuté do triedy 12; zariadenia pre pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; manuály aj návody na obsluhu a používanie vo forme tlačovín; modely vozidiel a ich časti, ak sú zahrnuté do triedy 28".

Úrad, ohľadom vyššie uvedených príkladov zápisov ochranných známok, ktoré majú podľa názoru prihlasovateľa podporiť spôsobilosť prihláseného označenia individualizovať predmetné tovary, iba uvádza, že samotný prihlasovateľ zdôrazňuje, že príkladom uvedené ochranné známky sú svojou platnosťou obmedzené iba na územie Nemecka. To

znamená, že relevantná verejnosť na území Nemecka v nadväznosti na prihlasovateľa a jeho tovary, ktorý dlhodobo pôsobí takpovediac na domácom území, zjavne mala možnosť vnímať používanie dotknutého sloganu inak, než relevantná časť verejnosti na území Slovenskej republiky. Nehovoriac o skutočnosti, že ide o zápis odlišných jazykových mutácií daného sloganu (v nemčine a angličtine) než je tá slovenská.

K vyššie uvedenému úrad len dodáva, že irelevantnosť poukázania na dotknuté nemecké ochranné známky podčiarkuje aj skutočnosť, že prihláška ochrannej známky Európskej únie (EUTM) č. 000080887 so slovným označením „Freude am Fahren“ pre tovary „automobily a ich časti“ v triede 12 bola zamietnutá. To znamená, že dokonca aj cudzojazyčná (nemecká) mutácia sloganu „Radosť z jazdy“, z pohľadu iných štátov než Nemecko, bola posúdená ako nedištinktivná, nespôsobilá individualizovať tovary prihlasovateľa, resp. neschopná identifikovať obchodný pôvod jeho tovarov.

Preto ani vyššie uvedená časť prihlasovateľových argumentácií nemohla prispieť k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti listu z 2.6.2021 bližšie uviedol históriu vzniku a pôsobenia svojej spoločnosti, keď uviedol, že ide o „*spoločnosť Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, ktorá bola založená v Nemecku už v roku 1916. História značky BMW2 siaha do roku 1916, kedy sa spojili dve nemecké firmy, Rapp Motorenwerke a Gustav Otto Flugzeugwerke, z ktorých vznikla spoločnosť Bayerische Flugzeugwerke. O rok neskôr sa spoločnosť premenovala na Bayerische Motoren Werke (Bavorské Motorové Závody), teda BMW. Spočiatku sa firma zameriavala len na výrobu leteckých motorov. S jedným z motorov dokonca získala svetový rekord, keď v roku 1919 Franz Diemer dosiahol s lietadlom poháňaným motorom BMW IV rekordnú výšku 9 759 metrov. V roku 1922 bola otvorená továreň v Mníchove na mieste, kde automobilka sídli dodnes. O rok neskôr bol zostrojený prvý motocykel BMW R32. Ako prvá európska automobilka BMW vzniesla požiadavku na používanie bezolovnatého benzínu, a tak predstavila jedno z prvých európskych vozidiel s katalyzátormi (r.1984). V roku 1992 sa stali vozidlá mníchovskej značky BMW najobľúbenejšími v ponuke luxusných automobilov na svete. V roku 1993 bol vyrobený päťmiliónty automobil BMW. V roku 1994 kúpilo BMW spoločnosť Rover Group, kam spadali vozidlá Rover, MG (tieto dve sú už zaniknuté) a Land Rover. O rok neskôr začala firma dodávať svoje motory BMW Rolls-Royce pre lietadlo McDonnell Douglas. BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.*

Pokiaľ ide o územie Slovenskej republiky, prihlasovateľ poznamenal, že „*BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí: desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW, jeden autorizovaný Servis-only zástupca značky BMW, dvaja autorizovaní predajcovia MINI a štyria predajcovia motocyklov BMW.*

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie, prihlasovateľ poukázal na priložené doklady pod číslami 4, 5, 6 a 7, ktoré z dôvodu väčšieho rozsahu doručil vo vyššie spomenutom doplňujúcom liste zo 4.6.2021 v podobe nosiča DVD. Ako uviedol, tieto doklady taktiež majú za úlohu preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného slovného označenia "Radosť z jazdy" v zmysle už vyššie spomínaného § 5 ods. 2 citovaného zákona, a to na základe jeho používania prihlasovateľom pre predmetné tovary v rámci územia Slovenskej republiky.

Ide a nasledovné doklady:

- Dôkaz č.4 - Campaignes - použitie sloganu "Radosť z jazdy" v propagačných kampaniach - r. 2017-2020
- Dôkaz č.5 - eDMs - použitie sloganu "Radosť z jazdy" v newslettroch za obdobie január až november 2020
- Dôkaz č.6 - Events & Cooperations - použitie sloganu "Radosť z jazdy" v propagačných kampaniach - r. 2015 – 2019

Black Friday Campaign Q4 2019 - zvukový záznam propagácie Black Friday BMW kampane 11 -12/2019

- # BMW Fast Start Conference Q1 2018 - propagácia loga "Radosť z jazdy" v súvislosti s konferenciou BMW Fast Start Conference, ktorá sa uskutočnila 25 až 26.1.2018.
- # BMW Golf Cup International r. 2017 - 2019 - prezentácia spoločnosti BMW na akcii BMW Golf Cup International - použitie loga "Radosť z jazdy" na propagačných banneroch a ďalších propagačných materiáloch (napr. pozvánkach, diplomoch, výsledkových listinách).
- # BMW M Drive Tour 2018 Q2 2018 - použitie sloganu "Radosť z jazdy" na pozvánkach na akciu
- # BMW Pure Drive Experience 2015 - fotografie použitia sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie. Cez víkend 26. a 27. 4. 2015 sa konal vo Valčianskej doline II. ročník Road Show spoločnosti BMW. - o akcii viac pozri <https://www.dicholding.com/sk/BMW-PURE-DRIVEEXPERIENCE-2015>
- # BMW Pure Drive Experience 2017 Q2 2017 - fotografie použitia sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie. Miesto a termín konania akcie 20.5.-21.5.2017 CHÂTEAU Gbeľany – o akcii viac pozri <https://www.bmw-zilina.sk/o-nas/eventy/galeria-bmw-pure-driveexperience-2017>
- # BMW xDrive Arena 2016 - fotografie použitia sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie. Termín konania 23.1.- 10.2.2016 – o akcii viac pozri <http://liptovzije.sk/udalost/bmw-xdrive-arena/>
- # BMW xDrive Arena 2017 - fotografie použitia sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie. Termín konania 10.3.-12.3.2017 – o akcii viac pozri <https://www.visitliptov.sk/podujatie/bmw-xdrive-arena-2/>
- # BMW xDrive Arena 2018 - fotografie použitia sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie. Termín konania 20.1.-11.2.2018 v lyžiarskom stredisku Jasná - o akcii viac pozri <https://www.tobbbmw.sk/o-nas/eventy/xdrive-arena-2018>
- # EY Podnikateľ Roka 2018 Q1 2018 - fotografie použitia sloganu "Radosť z jazdy" na voucheri k akcii (spoločnosť BMW bola partnerom akcie) - viac o akcii nájdete <https://www.eypodnikatelroka.sk/archiv#2018>
- # Generation X Tour 2018 Q1 2018 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie.
- # Globsec 2018 Q2 2018 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie - viac o akcii nájdete: <https://www.globsec.org/projects/globsec-2018/>
- # Jasna OOH 2018 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie.
- # MKTG Dealer Conference 2018 Q1 2018 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie.
- # The Private Collection. By BMW Q3 2018 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli.
- # The Private Room - Closed Room G20 Q1 2019 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli.
- # Winter Music Opening Q4 2018 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli.
- # xDrive Arena Q1 2019 - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačnom materiáli akcie. Termín konania od 19.1. do 3.2.2019 v lyžiarskom stredisku Jasná, Lúčky - viac o akcii nájdete <https://www.tobbbmw.sk/o-nas/eventy/xdrive-arena-2019>
- Dôkaz č.7 - Leaflets
- # 2019-Chambers - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na ponuke pre členov Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky pre r. 2019.
- # 2020-Chambers - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na ponuke pre členov Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky pre r. 2020.
- # PF_cards_for_customers - dôkazy o použití sloganu "Radosť z jazdy" na propagačných materiáloch - BMW PF - v rokoch 2015, 2017 až 2020, ktoré boli distribuované klientom.

V závere listu z 2.6.2021 prihlasovateľ, aj z ohľadom na priložené doklady č. 4 až 7 uviedol, že podľa jeho názoru všetky predložené doklady v dostatočnej miere preukazujú používanie prihlasovaného označenia v obchodnom styku vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, a teda je presvedčený o tom, že tieto doklady preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia "Radosť z jazdy" pre nárokované tovary v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach (keď mal zrejme na zreteli aj § 5 ods. 2 citovaného zákona – pozn. úradu).

Úrad preskúmal predložené doklady č. 4, 5, 6 a 7, pričom je potrebné uviesť, že tieto dokumenty pozostávajú z viacerých kategórií. V závislosti od určitej kategórie dokladu vyplýva miera jeho informačného obsahu, potrebného pre naplnenie vyššie zadeklarovaných kritérií, na základe ktorých je posudzovaný rozsah a miera používania skúmaných označení na území daného štátu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky (ďalej len „kritériá“).

V predmetnom prípade ide napríklad o kategóriu letákov zobrazených v PDF súboroch, ktoré zobrazujú výrobky prihlasovateľa – automobily BMW s pripojením loga automobilky, zviazaného v spodnej časti so sloganom „Radosť z jazdy“. Väčšinou sú však tieto letáky bez datovania, pričom dátum, ako jeden z relevantných údajov pre uvedené kritériá, nemôže byť bez zobrazenia na konkrétnom letáku deklarovaný iba v nadpisoch tzv. žltých PC foldrov, do ktorých prihlasovateľ dodatočne zadal jednotlivé roky 2017-2020, a v ktorých sú dotknuté súbory zabalené. S ohľadom aj na skutočnosť, že takéto letáky sú pre relevantného užívateľa spravidla k dispozícii viac-menej iba v miestach predaja daných vozidiel, nie je možné posúdiť, do akej miery boli rozoslané naprieč územím Slovenskej republiky ďalším relevantným užívateľom, a teda v akom rozsahu sa im dostalo do pozornosti uvedené logo BMW vo väzbe s daným sloganom. To isté platí aj o kategórii nedatovaných dokladov - tzv. newsletter-ov (ako ich zadeklaroval prihlasovateľ), ktoré sa od zobrazenia vyššie spomínaných letákov vôbec nelíšia (rovnaké umiestnenie loga BMW a daného sloganu pod ním, resp. logo je umiestnené na jednej strane obrázku a samotný slogan na druhej. Preto kategórie samotných letákov a newsletter-ov bez datovania nepredstavuje tú časť dokumentov, ktoré by mohli byť relevantné pre naplnenie uvedených kritérií.

Ďalšiu kategóriu priložených dokladov predstavujú súbory PowerPoint-ových prezentácií určených pre propagačné kampane, ktoré síce sú datované (napr. Slovakia 2017, Slovakia 2018, Slovakia 2019), avšak okrem nejasného zadeklarovania v úvodnom slide v znení „BMW CEE COUNTRIES“, nie je zrejmé, v akom rozsahu a v akej miere naprieč územím Slovenskej republiky bola kampaň takéhoto druhu prezentovaná. Okrem toho je potrebné uviesť, že každý tzv. slajd (slide) daných PowerPoint-ových prezentácií je označený dominantným logom BMW v pravom hornom rohu, avšak bez pripojeného sloganu „Radosť z jazdy“. Aj keď je pravdou, že sa v rámci viacerých slajdov v daných prezentáciách objavujú aj určité obrázky automobilov obsahujúce v rohu logo BMW s pripojeným dotknutým sloganom, rozmer takéhoto loga aj sloganu je však príliš malý v porovnaní z hlavným logom umiestneným v pravom hornom rohu prezentačnej stránky, takže užívateľova pozornosť sa jednoznačne upriami na logo bez sloganu a samotný slogan v miniatúrnom logu automaticky prehliadne. Z vyššie uvedených dôvodov je možné konštatovať, že ani doložené PowerPoint-ové súbory nie sú relevantným dokladom pre naplnenie uvedených kritérií.

Prihlasovateľ v rámci kampaní doložil aj audiosúbory s nemenovaných rádii s krátkymi audioreklamami, kde zaznieva slovné spojenie „Radosť z jazdy“. Tu je však potrebné uviesť, že vzhľadom na všeobecnosť významového obsahu tohto slovného spojenia, ktoré relevantný užívateľ vníma len ako súčasť informačného kontextu danej reklamy, je zrejmé, že si toto slovné spojenie „Radosť z jazdy“ nevychlení vo svojom vedomí ako samostatný slogan. Úrad má za to, že znenie všetkých doložených audiosúborov bude relevantného užívateľa upriamovať predovšetkým na účel samotnej akcie a nie na dotknutý slogan, a preto spĺňajú dané kritériá.

Inou kategóriou doložených dokumentov sú tzv. súbory „storyboard“ informujúce o akciách organizovaných prihlasovateľom v určitých známych rekreačných strediskách, napr. v lyžiarskom rezorte Jasná, kde okrem umiestnenia loga BMW zviazaného so sloganom „Radosť z jazdy“ figuruje aj názov akcie (BMW Xdrive ARÉNA) spolu aj z datovaním (20.1 – 11.2.2018), tzn. pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Podobne to platí napr. aj v prípade akcie, ktorú prihlasovateľ zorganizoval v ďalšom známom lyžiarskom a turistickom stredisku vo Vrátnej, s názvom GENERATION X TOUR 7. – 9.3.2018 – VRÁTNA SKI CENTRUM. Aj keď nejde o celé územie Slovenskej republiky, je možné predpokladať, že uvedené známe lyžiarske a turistické centrá navštevuje relevantná verejnosť z celého územia Slovenskej republiky, tzn. tá časť populácie, ktorá sa zaujíma o prémiovejšie vozidlá (BMW), a ktorá intenzívnejšie cestuje po území Slovenskej republiky. V tomto prípade je možné konštatovať, že prihlasovateľ preukázal používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Ďalšia kategória priložených dokumentov predstavuje viacero screenshot-ov z internetového celonárodného denníka SME, ktoré sú datované pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, a ktoré zobrazujú bežný obsah

denníka SME olemovaný výraznou grafickou reklamou, ktorá zobrazuje okrem vozidla BMW, aj logo BMW spojené s prihlasovaným sloganom. Keďže ide o významný celonárodný denník, je zrejmé, že relevantná verejnosť prichádzala pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky do kontaktu s touto reklamou. Čiže aj v prípade takejto kategórie priložených dokladov je možné zo strany úradu konštatovať, že prihlasovateľ preukázal používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Úrad, vychádzajúc z prieskumu prihlasovateľom priložených dokumentov k listu doručenému úradu dňa 2.6.2021, konštatuje, že časť týchto dokladov síce nepreukázala používanie prihláseného označenia „Radosť z jazdy“ na území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak ostatná časť dokladov takéto používanie preukázala.

Napriek vyššie uvedenému je potrebné uviesť, že spomínané ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona v znení: „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“, nehovorí iba o potrebnom preukázaní používania prihlásených označení, aby mohli byť prekonané ich zápisné prekážky, také preukázanie predstavuje len základný predpoklad pre následné posúdenie preukázania samotnej rozlišovacej spôsobilosti skúmaných označení, a to v zmysle vyššie citovaných kritérií. Inak povedané v rámci citovaného zákonného ustanovenia je nutné v prvom rade preukázať, či napriek rozsahu používania predmetného označenia mohlo dôjsť ku skutočnému nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti takto skúmaných označení. K tomu je potrebné dodať, že prihlasované označenie „Radosť z jazdy“ tvorené výlučne slovným spojením, ktoré relevantnej verejnosti poskytuje formou nedištinktívneho sloganu iba informáciu o pociťovaní užívateľa pri používaní prihlásených tovarov, logicky vyplývajúceho s kvalitatívnych vlastností týchto tovarov, nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že označenie používa iba on, keby sa to aj zakladalo na pravde (úrad to jednoznačne vyvrátil vyššie), je nutné uviesť, že nie je podstatné to, či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary iný subjekt, ale rozhodujúce je to, či prihlasované označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, tzn. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identifikáciu pôvodu tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Preto je možné konštatovať, že napriek používaniu predmetného označenia na území Slovenskej republiky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, prihlasovateľ z vyššie uvedených dôvodov nepreukázal nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Radosť z jazdy“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, a preto 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:

Hörmann Tomáš, Ing., Royova 2887/19, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika