



*Banská Bystrica 19.07.2023
POZ 430-2023/Z-215-2023*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 430-2023 z 20.2.2023 prihlasovateľa Martina Penxová - DeepEn, Cyprichova 2477/24, Bratislava-Rača (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 31.3.2023 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 (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 430-2023 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Zdravé dýchanie“ prihlásené pre tovary „brožúry; časové rozvrhy (tlačoviny); kalendáre; knihy; periodiká; pohľadnice; príručky; spevníky; tlačoviny; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; zoznamy“ v triede 16 a služby „akadémie (vzdelávanie); informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); individuálne vyučovanie; kurzy telesného cvičenia; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; praktický výcvik (ukážky); školenia; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie“ v triede 41 a „aromaterapeutické služby; hudobná terapia; starostlivosť o ženy po pôrode; tanečná terapia; terapeutické služby; zotavovne“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Súčasťou žiadosti o zápis ochrannej známky do registra boli nasledovné materiály:

- Výtlačok (printscreen) z internetovej domény www.zdravedychanie.sk (dôkaz č. 1).

- Kópia faktúry č. 118187210 s dátumom vystavenia 30.11.2018, ktorá bola vyhotovená dodávateľom Websupport, s.r.o., Bratislava, za doménu zdravedychanie.sk, pre prihlasovateľa za obdobie od 30.11.2018 do 30.11.2019 (dôkaz č. 2).
- Výtlačok (printscreen) z internetovej stránky [instagram.com/zdravedychanie.sk](https://www.instagram.com/zdravedychanie.sk), s textom "ZDRAVÉ DÝCHANIE s Tinou", na ktorom sa nachádza informácia o sledovanosti stránky (670 sledovateľov) (dôkaz č. 3).
- Výtlačok (printscreen) z internetovej stránky [sk-sk.facebook.com/dychanie/](https://www.facebook.com/dychanie/), s textom "ZDRAVÉ DÝCHANIE", na ktorom sa nachádza informácia o sledovanosti stránky (2,9 tisíc sledovateľov) (dôkaz č. 4).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 31.3.2023 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, charakteru, obsahu a účelu prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokovaných služieb prihlasovateľa, ktoré možno hromadne označiť ako služby vzdelávania, zdravotného a kondičného cvičenia, organizovania podujatí a terapeutické služby v triedach 41 a 44, od rovnakých služieb iných osôb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi a užívateľmi týchto služieb, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v odvetví služieb zameraných na zdravie, zdravý životný štýl a regeneráciu organizmu, bude predmetné označenie v súvislosti s uvedenými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod týmto označením budú poskytované služby, ktoré sú zamerané na zdravé (správne, zdraviu prospešné) dýchanie. Súčasne prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 16, ktoré možno hromadne označiť ako rôzne tlačoviny a vyučovacie pomôcky, pretože pozostáva len z údajov, ktoré opisujú, resp. informujú bežného spotrebiteľa, ako aj odbornú verejnosť, že pôjde o tovary, obsahom a predmetom ktorých sú témy zamerané na zdravé (správne, zdraviu prospešné) dýchanie. S vyššie uvedenými tovarmi a službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby v triede 41 v oblasti vydávania a publikovania textov, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto súvisiacim a doplnkovým prihláseným službám. Úrad vo svojom vyjadrení súčasne posúdil všetky prihlasovateľom doložené doklady, pričom dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným službám a tovarom.

Dňa 4.5.2023 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie nadobudlo používaním na prihlásených tovaroch a službách vo vzťahu k relevantnej verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade, ak by tomu tak nebolo, prihlasovateľ by si pre riziko zamietnutia nepodal prihlášku ochrannej známky pre predmetné označenie. Podľa jeho názoru vymýšľanie fantazijných označení pre spotrebiteľov, ktorých potrebuje osloviť, nedáva zmysel. Ďalej uviedol, že pri množstve ochranných známkov sa miera originality označení posunula veľmi nízko. Prostredníctvom článkov (t.j. v rámci tovarov prihlásených v triede 16) prihlasovateľ zvyšuje povedomie o tom, že dýchanie je prvým krokom k zdravému životnému štýlu. Prihlasovateľ má za to, že odborná verejnosť používa latinský jazyk (t.j. pre dýchanie sa používajú výrazy *respirácia*, *respiro*, *ventilácia pľúc*), a teda slovné spojenie „zdravé dýchanie“ nie je u odbornej verejnosti výrazom opisným, obvyklým, a ani často používaným. Výraz „dýchanie“ nie je terapia ani liečba, teda zo známkovoprávneho hľadiska má podľa prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Prídavné meno „zdravé“, ktoré dopĺňa výraz „dýchanie“, úrad obmedzene vykladá ako opak choroby, čo prenesene musí súvisieť s liečbou. Avšak, podľa prihlasovateľa, Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody“ a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti. Prihlasovateľ podotkol, že neexistuje dôkaz o tom, že „zdravé dýchanie“ sa musí považovať za opis druhu liečby. V laickej aj odbornej verejnosti je zovšeobecnené a zaužívané spojenie „hlboké dýchanie“, nie podľa prihlasovateľa nezvyčajná štruktúra „zdravé dýchanie“. V príslušných obchodných kruhoch predmetné označenie vyvoláva dojem, ktorý dostatočne odlišuje tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Predmetné označenie má dobré meno vo viacerých sférach od škôl po laickú verejnosť. Ak by chceli iní odborníci poskytovať terapie, majú podľa prihlasovateľa možnosti využitia širokej synonymickej škály slovenského jazyka, ako napr. zdravý dych, zdravšie dýchať, vitálne dýchanie. Aj napriek tomu,

že predmetné označenie do istej miery informuje o charaktere služieb, nemožno v tomto prípade hovoriť o nedištinktivnosti označenia. Označenie je nutné posudzovať ako slovné spojenie, ktoré sa vyznačuje nápaditosťou a originalitou, keďže sa v bežnom živote laickom ani odbornom frekventovane nepoužíva. Podľa názoru prihlasovateľa nemožno posudzovať jednotlivé slová označenia, ktoré sami osebe nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné označenie je nutné posudzovať ako celok bez toho, aby jeho jednotlivé prvky boli samostatne podrobené rozboru ich výpovednej schopnosti. Preto aj napriek skutočnosti, že by sa dalo povedať, že slovný prvok „zdravé“ je vo vzťahu k prihláseným službám v triede 44 opisný, celkový charakter označenia je ovplyvnený ďalším prvkom „dýchanie“, ktorým sa toto označenie posúva do odlišnej roviny vnímania. Slovné spojenie tvoriace predmetné označenie upriamuje pozornosť na dýchanie ako prirodzenú činnosť, bez ktorej sa nedá žiť, na činnosť, vďaka ktorej môžeme žiť lepšie, dlhšie a naplnenejšie. Podotkol, že nemá vedomosť o tom, že by predmetné označenie slúžilo v obchodnom styku na určenie druhu alebo kvality tovarov a služieb. Prihlásené označenie ako celok nie je obvyklé v laickej, odbornej, a ani v obchodnej sfére. Úrad podľa prihlasovateľa vo svojom prieskume nijako neodôvodnil tvrdenie, že predmetné označenie je ako celok označením opisným. V závere prihlasovateľ poznamenal, že zmenou označenia by mohol zmiast spotrebiteľov jeho tovarov a služieb (verejnú, ako sú maminy s deťmi s astmou, starší ľudia, školy, a pod), ktorí si zvykli na „zdravé dýchanie“, prípadne by spotrebiteľia mohli získať k prihlasovateľovi nedôveru, čo by viedlo k poškodeniu prihlasovateľa.

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 všetky 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 spojením, ktoré vzniklo spojením prídavného mena „zdravé“ s významom *1. kt. má neporušené zdravie, svedčiace o tom, op. choré; 2. osožné zdraviu; 3. správne (význ. 2); rozumné; želateľné* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003) a podstatného mena „dýchanie“ s významom *naberanie vzduchu do pľúc a jeho vypúšťanie z pľúc; výmena plynov, prijímanie kyslíka a vylučovanie oxidu uhličitého medzi prostredím a orgánmi živočíchov a človeka* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda SAV, Bratislava, 2006). Predmetné označenie je tak možné interpretovať ako správne, želateľné dýchanie, dýchanie osožné zdraviu.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad v zhode so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatuje, že vo vzťahu k nárokovým službám *„akadémie (vzdelávanie); informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); individuálne vyučovanie; kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; praktický výcvik (ukážky); školenia; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; vyučovanie“* v triede 41 a službám *„aromaterapeutické služby; hudobná terapia; starostlivosť o ženy po pôrode; tanečná terapia; terapeutické služby; zotavovne“* v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako služby vzdelávania, zdravotného a kondičného cvičenia, organizovania podujatí a terapeutické služby, bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi a užívateľmi týchto služieb, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v odvetví služieb zameraných na zdravie, zdravý životný štýl a regeneráciu organizmu, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, že ide o služby, ktoré sú zamerané na zdravé (správne, zdraviu prospešné) dýchanie a ich cieľom, resp. účelom je zlepšenie zdravotného stavu, psychickej výkonnosti, emocionálnej rovnováhy a kondície človeka úpravou procesu dýchania. Spotrebiteľ bude teda prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám vnímať výlučne ako informáciu o zameraní, charaktere a účele týchto služieb, a nie ako údaj o ich obchodnom pôvode v zmysle známkového práva.

Prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k nárokovým tovarom *„brožúry; časové rozvrhy (tlačoviny); kalendáre; knihy; periodiká; pohľadnice; príručky; spevníky; tlačoviny; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; zoznamy“* v triede 16, ktoré možno hromadne označiť ako rôzne tlačoviny a vyučovacie pomôcky, pretože pozostáva len z údajov, ktoré opisujú, resp. informujú bežného spotrebiteľa, ako aj odbornú verejnosť, že pôjde o tovary, obsahom a predmetom ktorých sú témy zamerané na zdravé

(správne, zdraviu prospešné) dýchanie. Túto skutočnosť, resp. uvedený význam prihláseného označenia nakoniec potvrdil aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 4.5.2023, keď uviedol, že prostredníctvom svojich článkov zvyšuje povedomie o tom, že dýchanie je prvým krokom k zdravému životnému štýlu. Zároveň, ostatné služby „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie textov (okrem reklamných)*“, ktoré možno hromadne označiť ako služby vydávania a publikovania, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi a službami. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojim 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.

Rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia nemožno konštatovať ani na základe argumentu prihlasovateľa, ktorý považuje prihlásené označenie za originálne, a to vzhľadom na skutočnosť, že sa v bežnom živote (laickom a odbornom) frekventovane nepoužíva. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívne s ohľadom na nárokované tovary a služby, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary a služby v danej lokalite poskytuje.

V neprospech toho, že spotrebiteľská verejnosť bude len na základe predmetného označenia schopná identifikovať obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb svedčí tiež skutočnosť, že aj ďalšie subjekty v rámci Slovenskej republiky používajú spojenie slov „zdravé dýchanie“, resp. „terapia zdravé dýchanie“ len ako jednoduchú informáciu o charaktere, zameraní, obsahu a účele prihlásených služieb a tovarov (*t.j. ako služby a tovary, ktoré sú zamerané na zdravé [správne, zdraviu prospešné] dýchanie*) (napr. <https://www.meditante.sk/terapia-zdrave-dychanie/>; <https://nadychvydych.podbean.com/e/zdrave-dychanie/>; <https://www.ensanahotels.com/sk/packages/ursina/health/respiratory-recovery>; <https://www.martinus.sk/?ultem=626363>; <https://devagym.sk/ako-spravne-dychat-alebo-pat-pilierov-zdraveho-dychania/>; <https://www.zdravysvet.sk/blog/materina-duska-bylinka-pre-zdrave-dychanie>; <https://stromzdravia.sk/zdrave-dychanie/>; atď.). Je potrebné poznamenať, že zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre služby konkrétneho subjektu, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že registráciou ochrannej známky prihlasovateľ získava právo zakázať ostatným hospodárskym subjektom na predmetnom trhu nielen používanie zhodného označenia na zhodných tovaroch a službách, ale aj právo zakázať používanie každého označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s registrovanou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, existuje pravdepodobnosť jeho zámieny s ochrannou známkou na strane verejnosti. Uvedené skutočnosti podľa úradu osobitne odôvodňujú dôležitosť dôsledného vyžadovania a naplnenia požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré predstavuje opisné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, ako podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k predmetnému trhu.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, zostáva tiež opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. Pokiaľ však v dôsledku neobvyklej povahy kombinácie vo vzťahu k tovarom a službám táto vytvorí dojem, ktorý je dostatočne odlišný od dojmu, ktorý navodzuje obyčajná kombinácia významov prepožičaných prvkami, z ktorých je označenie zložené, novo vytvorená kombinácia sa bude považovať za viac než len súhrn jej častí, a teda nepôjde o opisné označenie (rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, C-265/00, „Biomild“, body 39 a 43). To znamená, že opisnosť označenia zloženého z viacerých prvkov, ako celku, nemožno konštatovať vtedy, pokiaľ je spôsob skombinovania týchto, aj keď opisných prvkov, sám osebe fantazijný.

Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „Zdravé dýchanie“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obvyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „Zdravé dýchanie“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovaným službám a tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto služieb a tovarov (konkrétne ich zameranie, obsah a účel).

K argumentu prihlasovateľa, že prípadnou zmenou predmetného označenia by zmiatol spotrebiteľov jeho tovarov a služieb, ktorí sú zvyknutí na toto označenie, resp. by získali nedôveru k prihlasovateľovi, čo by ho podľa jeho názoru mohlo poškodiť, úrad uvádza, že samotné odmietnutie zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk nepredstavuje prekážku v jeho používaní na trhu. Súčasne možno poznamenať, že ekonomické záujmy prihlasovateľa nezakladajú jeho nárok zapísať do registra ochranných známk označenie, ktorého zápis je v rozpore s ustanoveniami zákona o ochranných známkach, a preto je nutné tento argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že iní odborníci poskytujúci terapie môžu na ich označovanie využiť širokú synonymickú škálu slovenského jazyka (napr. *zdravý dych*, *zdravšie dýchať*, *vitálne dýchanie*) úrad poukazuje na skutočnosť, že pre účely prieskumu označenia v konaní o jeho zápise do registra ako ochrannej známky nie je rozhodné, že pre označenie nárokovaných tovarov a služieb, možno použiť aj iné slovné prvky, ktoré tieto tovary a služby opisujú. Významnou je skutočnosť, že samotné prihlásené označenie je opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, a preto daný výraz (označenie) bez iných rozlišujúcich prvkov nemôže byť zapísaný ako ochranná známka.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že u laickej aj odbornej verejnosti je zovšeobecnené a zaužívané spojenie „hlboké dýchanie“, resp. že odborná verejnosť používa latinské výrazy pre dýchanie, ako sú *respirácia*, *respiro*, *ventilácia pľúc*, a preto nie je slovné spojenie „zdravé dýchanie“ výrazom opisným, obvyklým, a ani často používaným, úrad poukazuje na judikatúru Súdneho dvora EÚ, v zmysle ktorej sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s nárokovanými tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných tovarov a služieb (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-234/06, bod 25), čo možno v danom prípade považovať za naplnené.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16, 41 a 44 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.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) až d), 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.

Aby teda 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 území Slovenskej republiky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky. Zároveň je potrebné preukázať kvalifikované používanie, aby príslušná skupina verejnosti vnímala ako rozlišovacie také označenie, ktoré samé osebe nemá 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 žiadosťou o zápis ochrannej známky zo dňa 20.2.2023 vyššie špecifikované doklady, ktoré už boli úradom posúdené v jeho správe z 31.3.2023. Úrad k doloženým dokladom opätovne uvádza nasledovné:

Pokiaľ ide o dôkazy č. 1, 3 a 4, tieto predstavujú tri výtlačky z webových stránok prihlasovateľa (www.zdravedychanie.sk, [instagram.com/zdravedychanie.sk](https://www.instagram.com/zdravedychanie.sk) a [sk-sk.facebook.com/dychanie/](https://www.facebook.com/dychanie/)), na ktorých sú uverejnené informácie týkajúce sa problematiky zdravého dýchania a jeho vplyvu na zdravie, psychiku a produktivitu ľudí. Prihlásené označenie sa v uvedených výtlačkoch vyskytuje ako súčasť adries webových stránok, a tiež aj ako súčasť textu predmetných stránok (napr. "*Zdravé dýchanie je základom prevencie a ochrany zdravia*", "ZDRAVÉ DÝCHANIE s Tinou", atď). Z dokladu č. 2 vyplýva, že prihlásené označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky zaregistrované pre prihlasovateľa ako názov domény národnej úrovne (obdobie od 30.11.2018 do 30.11.2019). Z vyššie uvedených doložených dôkazov možno vyvodiť, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky mal vytvorené webové stránky, na ktorých sa nachádzalo označenie v prihlásenej podobe, resp. ktoré majú v názve adries výrazy „zdravedychanie“.

Po zhodnotení všetkých doložených dokladov úrad musí opätovne konštatovať, že z nich jednoznačne nevyplýva, že iba na základe tak všeobecného, opisného označenia, akým je prihlásené označenie, dokáže spotrebiteľ identifikovať takto označené nárokované služby a tovary ako služby a tovary pochádzajúce od prihlasovateľa, teda ako služby a tovary pochádzajúce výlučne z jediného obchodného zdroja, a odlišiť ich od rovnakých služieb a tovarov iných subjektov na trhu. Pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť také dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia prihlasovateľom, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označované prihlasovateľom ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Samotné poukázanie na existenciu internetových stránok, na ktorých sa nachádza označenie v prihlásenej podobe, resp. ktorá má v názve doménového mena výraz „zdravé dýchanie“, samo osebe bez ďalších dôkazov nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky pre registráciu doménového mena sú odlišné od podmienok, za ktorých je možné zapísať označenie ako ochrannú známku. Ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa nevyžaduje originalita a použitý slovný prvok môže byť čisto opisný, rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať buď priamo zo samotného charakteru označenia, t. j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne (dištingtívne), alebo absencia vlastnej rozlišovacej spôsobilosti musí byť prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Z doložených printscreenov internetových stránok taktiež nie je možné hodnoverne preukázať ani počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné služby a tovary prostredníctvom internetových stránok, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom, či iné rozhodujúce skutočnosti. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre nárokované tovary a služby v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S poukazom na vyššie uvedené úrad konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi opisujúcimi zameranie, obsah a účel týchto tovarov a služieb a sú preto naplnené podmienky zápisných výluk podľa § 5

ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že ani prihlasovateľom predložené preukazné materiály neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a k všetkým nárokovým tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie konštatovaných absolútnych zápisných výluk, úrad uvádza, 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Martina Penxová - DeepEn, Cyprichova 2477/24, 831 54 Bratislava 35, Slovenská republika