



Banská Bystrica 8. 2. 2023  
POZ 1569-2022/Z-45-2023

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1569-2022 z 3.8.2022 prihlasovateľa MiddleCap Real Estate, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária MCL, s.r.o., Mostová, Bratislava-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 8.9.2022 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 8.9.2022 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „**ECHT Ružinov**“ prihlasované pre služby „*Reklamné, marketingové a propagačné služby; obchodné služby a informačné služby pre zákazníkov; pomoc pri podnikaní, riadenie podniku a obchodná správa; obchodná prevádzka nákupných centier; reklamné, marketingové a propagačné služby pre nájomcov nebytových priestorov v nákupných centrách; služby vernostných, motivačných a odmeňovacích programov pre návštevníkov nákupných centier; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav v nákupných centrách*“ v triede 35, „*Realitné služby; prenájom nehnuteľností a majetku; správa nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom nebytových priestorov; prenájom kancelárií; vydávanie predplatených kariet, poukážok a zľavových kupónov pre použitie návštevníkmi v prevádzkach nákupného centra*“ v triede 36, „*Stavebníctvo a búracie práce; prenájom náradia, strojov a zariadení pre výstavbu, búranie, upratovanie a údržbu; výkopové práce a ťažba nerastných surovín; inštalácia, opravy a údržba poplašných a bezpečnostných zariadení a trezorov; inštalácia, opravy a údržba vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení; údržba a opravy budov; čistenie interiérov a exteriérov budov; zasklievanie, inštalácia, opravy a údržba zasklenia, okien a tienidiel; inštalácia, opravy a údržba potrubí a kanalizácií; inštalovanie, údržba a opravy nábytku; inštalácia, opravy a údržba výťahov a zdvíhacích zariadení; zariadenia na nabíjanie batérií a ukladanie energie a prenájom k nim príslušných zariadení*“ v triede 37 „*Parkovanie a úschova*

vozidiel; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom priestorov, stavieb, jednotiek a kontajnerov na účely skladovania a prepravy“ v triede 39, „Služby v oblasti vzdelávania, zábavy a športu“ v triede 41 a „Hotely, ubytovne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytovanie; stravovacie služby; reštaurácie; bary; kaviarne“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihláseným službám v triede 35, ktoré môžeme hromadne označiť ako *reklamné, propagačné, marketingové a obchodné služby*, službám v triede 36, ktoré môžeme hromadne označiť ako *realitné služby*, službám v triede 37, ktoré môžeme hromadne označiť ako *stavebné, inštalačné a údržbárske služby*, službám v triede 39, ktoré môžeme hromadne označiť ako *parkovacie a úschovné služby a služby prenájmu parkovacích priestorov*, službám *vzdelávania, zábavy a športu* v triede 41 a službám v triede 43, ktoré môžeme hromadne označiť ako *ubytovacie a stravovacie služby*, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality, zemepisného pôvodu alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo z analýzy slovného označenia „Echt Ružinov“, kde slovo **echt** bude vnímané spotrebiteľskou verejnosťou vo význame *majúci v plnej miere potrebné vlastnosti, znaky, pravý, nefalšovaný* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) a slovo **Ružinov**, ktoré označuje *Mestskú časť Bratislava-Ružinov, ktorá vznikla na základe zmien v politickom systéme po novembri 1989, keď sa podľa zákona SNR č. 377/1990 z 13. septembra 1990 o hlavnom meste SR a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vytvorili v Bratislave mestské časti* (In.: <https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/zakladne-informacie>), alebo ako uvádza wikipédia, *Ružinov je mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava II, ktorá leží východne od centra. Svojou rozlohou 39,6 km<sup>2</sup> a počtom obyvateľov 72 173 a patrí k najväčším zo 17 mestských častí Bratislavy* (In.: [https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava\\_-\\_mestská\\_časť\\_Ružinov](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava_-_mestská_časť_Ružinov)). Označenie ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvorí široká verejnosť zaujímajúca sa o služby v oblasti realít, stavieb, parkovania, ubytovania, stravovania a s tým spojených služieb reklamy a obchodu, či vzdelávania zábavy a športu, len jednoduchú pochvalnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované *služby pôvodom z Bratislavskej mestskej časti Ružinov*, alebo takéto *služby poskytované v oblasti tejto mestskej časti*. Spotrebiteľia tak pod prihlasovaným označením dostávajú iba priamu informáciu o zemepisnom pôvode služieb, že tieto pochádzajú „naozaj“ z *Ružinova*, alebo sú *poskytované v mestskej časti Ružinov*.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad konštatoval, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám označením opisným, pričom bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov nie je spôsobilé upriamiť pozornosť spotrebiteľskej verejnosti na prihlasovateľa ako poskytovateľa služieb, ale iba priamo bez hlbších kognitívnych úvah podáva informáciu o zemepisnom pôvode poskytovaných služieb. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že predmetné výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciú spôsobilosť.

Úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Dňa 9.12.2022 bola úradu doručená odpoveď na správu úradu**, v ktorej prihlasovateľ vyjadril svoj nesúhlasný názor s tvrdeniami úradu uvedenými vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti.

Prihlasovateľ vo svojom liste vyjadril názor, že slovný prvok označenia „echt“ nie je prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. Svoje tvrdenie prihlasovateľ odôvodnil tým, že tvrdenie úradu o bežnom používaní slova echt v hovorovej reči na území Slovenska nie je pravdivé, a pravdivým bolo možno pred 50 rokmi, ale nie dnes. Prihlasovateľ uviedol, že ide o zložito overiteľné tvrdenie, avšak ako dôkaz doložil štatistiku z internetového vyhľadávачa google, pri nastavení jazyka „slovenčina“, krajiny „slovensko“ a obdobia posledný rok, ktorý zobrazuje pri slove „echt“ len 2 450 výsledkov, pričom pri slove „pravý“ zobrazí 107 000 výsledkov, pri slove „pravá“ 16 300 000 výsledkov a pri slove „pravé“ 9 230 000 výsledkov.

Z uvedeného prihlasovateľ vyvodil, že synonymum „pravý“ v rôznych gramatických tvaroch je používané viac ako 25 miliónov krát, oproti 3 tisícom krát slova „echt“ a preto nemôže byť slovo „echt“ dané na úroveň slova „pravý“. Ako doklady k uvedenému prihlasovateľ priložil obrázky dokumentujúce predmetnú štatistiku vyhľadávania a jeho výsledky v celkovom počte 4 obrázkov.

Ďalej prihlasovateľ uviedol názor, že rovnakú extrémnu zriedkavosť pri používaní je možné nájsť pri analýze akýchkoľvek jazykových zdrojov, či už online sociálnych sietí, online denníkov magazínov, alebo printových médií a TV, priloženú štatistiku z vyhľadávača google však považuje za postačujúcu. Na základe uvedeného prihlasovateľ uviedol tvrdenie, že slovo echt nie je v hovorovej reči bežne používané, ale naopak, používanie je veľmi zriedkavé a práve toto veľmi zriedkavé používanie znamená, že sa nejedná o označenie, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. písm.1 b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zriedkavosť používania slova „echt“, ktorá vplynula z uvedenej analýzy vyhľadávania zdôrazňuje aj skutočnosť, že množstvo výsledkov vyhľadávania sa venuje vysvetľovaniu významu tohto slova. Taktiež uviedol, že slovo „echt“ bolo v mnohých prípadoch použité v názve podnikateľov alebo produktov. Ďalej prihlasovateľ uviedol presvedčenie, že ak sa v hovorovej reči slovo „echt“ používa, hoci zriedkavo, väčšinou to je len vo vzťahu k jedlu a nie napríklad k službám v oblasti stavebníctva. Ako dôkaz rozlišovacej spôsobilosti nemeckého slova „echt“ prihlasovateľ poukázal na rozhodovacie prax v rámci EU, kde je toto slovo súčasťou už zapísaných ochranných známkov, ako napríklad „echt nordisch“, ktorá je zapísaná v Nemecku, číslo 302010018782, Echt Kölnisch Wasser, číslo 39978178, ktorá je zapísaná v Nemecku, Echt Bodensee, číslo 012149696, zapísaná ako ochranná známka EÚ.

V závere svojho listu prihlasovateľ uviedol svoj názor, že na základe uvedených dôvodov má za to, že označenie „EHT Ružinov“ má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané do registra ochranných známkov.

**Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie** vzhľadom na prihlasovateľom prezentované argumenty a predložené doklady a naďalej zastáva názor v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 22.4.2022, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov pretože podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality, zemepisného pôvodu alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Úrad sa nestotožňuje s tvrdeniami prihlasovateľa o rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „echt“, keďže ním prezentované výsledky nepovažuje za relevantné vo vzťahu k preukazovaniu rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného prvku označenia. V súlade s praxou úradu je na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia brané do úvahy vnímanie významu jeho jednotlivých slovných prvkov a označenia ako celku relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Úrad neposudzuje, či spotrebiteľia daný slovný prvok aktívne pri komunikácii používajú, ale berie do úvahy skutočnosť, či ide o prvok resp. jeho význam všeobecne známy a ako spotrebiteľia vnímajú význam takéhoto slovného prvku a čo si pod ním predstavujú. Úradom deklarované bežné používanie slovného prvku „echt“ v slovenskom jazyku je podložené, ako už úrad uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, jeho zaradením do Slovníka súčasného slovenského jazyka (Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006), ako aj do Slovníka cudzích slov (Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Preklad Ľ. Balážová, J. Bosák, J. Genzor, I. Ripka, J. Skladaná. Ed. Ľ. Balážová – J. Bosák. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005), či Slovníka slovenských narečí (Slovník slovenských nárečí. I. A – K. Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994), ktoré sú aktuálne a platné. Na základe uvedeného nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že bolo používané na území Slovenska možno pred 50 rokmi, keďže uvedené slovníky boli vydané približne pred 20 resp. 30 rokmi a sú pre slovenský jazyk aktuálne a platné aj dnes.

Prihlasovateľom predložené výsledky štatistického internetového vyhľadávania vo vyhľadávачi Google, ako aj k tomu dokumentujúce obrázky úrad nevyhodnotil ako relevantné na preukázanie, či predmetný slovný prvok označenia má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z už spomínanej praxe úradu, kedy sa pre potreby takéhoto

zistovania prihláda najmä na vnímanie významu daného slovného prvku relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Keďže prihlasovateľ sa vo svojej štatistike zamerá len na používanie slovného prvku „echt“ v písanom texte a iba na internete, uvedené výsledky nemožno považovať za preukazujúce nedostatočnú znalosť významu uvedeného slova alebo povedomie o jeho význame medzi spotrebiteľmi. Prihlasovateľom uvedený argument o častejšom využívaní iných synonym v rôznych gramatických tvaroch úrad považuje za bezpredmetný v tejto veci, keďže obdobne ako už bolo uvedené, táto skutočnosť nijakým spôsobom nepreukazuje neznalosť významu v povedomí spotrebiteľov, ale hovorí len o používaní a výskyte slova „echt“ v písanej forme na internetových stránkach, no nevyvracia námietku opisnosti tohto výrazu.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa o zriedkavom používaní slova „echt“ v akýchkoľvek iných jazykových zdrojoch, sociálnych sieťach, online denníkoch alebo printových médiách a TV, úrad zastáva názor, že práve potvrdením skutočnosti, že slovo „echt“ sa, aj keď v zriedkavo, vyskytuje vo všetkých uvedených zdrojoch, je odôvodnené predpokladať, že sa s ním spotrebiteľia bežne stretávajú a teda jeho význam bez hlbších kognitívnych úvah poznajú a je im zrejmý.

Úrad tak má za to, že prihlasovateľ uvedenými argumentami nevyvrátil tvrdenie úradu, že predmetné označenie nespĺňa podmienky zápisuschopnosti v podľa § 5 ods. 1. písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľom uvedený argument, o vysokom výskyte výsledkov vyhľadávania, ktoré sa venujú vysvetľovaniu významu slova „echt“ podľa názoru úradu len potvrdzuje úradom prezentované tvrdenia, že spotrebiteľia sú s významom daného slova oboznámení a poznajú ho, preto úrad tento argument nepovažuje za relevantný na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku označenia. Taktiež je možné predpokladať, že ak sa slovo „echt“ vyskytuje v označeniach podnikateľov alebo produktov dennej spotreby (ako napríklad jedlo), je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľia budú toto slovo poznať a nijako to nemení skutočnosť, že dané slovo je pre spotrebiteľov bežné či už bude použité v oblasti stavebníctva, alebo nehnuteľností.

Ku prihlasovateľom uvedeným, zapísaným ochranným známkam v iných štátoch EÚ, úrad uvádza, že ku vyhodnocovaniu každej prihlášky ochrannej známky pristupuje individuálne a zohľadňuje všetky potrebné kritériá. Každá prihláška ochrannej známky je jedinečná a musí byť posúdená prísne a úplne, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Zápis označenia ako ochrannej známky závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia. Zároveň je potrebné uviesť, že v prípade úradov iných štátov, aj keď ide o obdobné úrady, ich konanie nie je na sebe nijako závislé a priebeh konaní, ako aj ich výsledky sa nemusia zhodovať. Zápisy ochranných známk zahraničných národných úradov, ako ani Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo nemožno samy o sebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. K uvedeným zapísaným ochranným známkam je nutné uviesť, že v porovnaní s prihláseným označením vykazujú odlišné okolnosti (odlišné označenie, rozsah ochrany, tovary a služby). Zároveň úrad poukazuje na skutočnosť, že prihlasovateľom prezentovaná ochranná známka echt nordisch bola prihlasovaná v roku 2010, Echt Kölnisch Wasser v roku 1999, a Echt Bodensee v roku 2013, z čoho je zrejmé, že ide o ochranné známky 10 a viac rokov staré. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Taktiež je dôležité uviesť, že úrad v prípadoch predložených ochranných známk nemá možnosť zistiť, aká bola postupnosť prieskumov úradov iných štátov, či bola rozlišovacia spôsobilosť označení preukazovaná prihlasovateľom na základe dôkazov, alebo inak.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad zastáva stanovisko nesúhlasné s tvrdením prihlasovateľa uvedeným v jeho odpovedi, že označenie „ECHT Ružinov“ má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané do registra ochranných známk. Preto s poukazom na § 5 ods. 1. písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a predloženými argumentami a dokladmi prihlasovateľ nepresvedčil úrad o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ani nevyvrátil argumenty úradu uvedené v liste z 8.9.2022, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, 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:**

Advokátska kancelária MCL, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika