



Banská Bystrica 9. novembra 2015
POZ 2230-2013 II/119-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. marca 2015 prihlasovateľom ADP Development 3, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (pred zánikom spoločnosti v dôsledku zlúčenia: ADP Development 15, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava), v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2230-2013/Z-54-2015 z 30. januára 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „na internete je obuv lacnejšia“, č. spisu POZ 2230-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2230-2013/Z-54-2015 z 30. januára 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2230-2013/Z-54-2015 z 30. januára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „na internete je obuv lacnejšia“, č. spisu POZ 2230-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 2230-2013“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako obuv a súčasti obuvi (vločky, podložky do topánok atď.), resp. tovary módného priemyslu súvisiace s obuvou (ponožky, odevy, tašky, výrobky z kože, dáždniky atď.), označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary ním označované, a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary poskytuje, resp. rozlíšiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby.

Pri podrobnom posúdení prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie je výlučne slovným označením nárokoványm pre tovary „*usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, kufríky, vaky, cestovné tašky, dáždniky a slnečníky*“ v triede 18 a tovary „*obuv, vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vločky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty, odevy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako celok vo vzťahu k uvedeným tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú informáciu o cenovej výhodnosti nákupu tovarov (obuvi) cez internet. Takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť môže používať každý subjekt, ktorý poskytuje rovnaké tovary, preto sa

nemôže stať dispozičným právom jedného subjektu. To znamená, že predmetné označenie nie je spôsobilé individualizovať tovary pochádzajúce od rôznych subjektov, teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

K dokladom predloženým prihlasovateľom za účelom prekonania namietanej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán po ich vyhodnotení uviedol, že zápisná prekážka týkajúca sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nebola predloženými dokladmi prekonaná. Podľa prvostupňového orgánu doklady, ktoré sa nespájajú s osobou prihlasovateľa, resp. sú datované po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2230-2013, nemožno akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 24. februára 2014 a 12. septembra 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k vytykáaným nedostatkom vyjadril a uviedol, že prihlásené označenie dlhodobým a intenzívnym propagovaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v jeho prospech, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v predmetných správach úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom odmietol tvrdenia a závery prvostupňového orgánu a uviedol, že tento vec nesprávne právne posúdil a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa prihlasovateľa ohľadom tvrdenia nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňový orgán v predmetnom prípade nič nepreukázal, iba opakovane všeobecné pravidlá bez konkrétnej aplikácie na vec. Taktiež nepopísal, kto je relevantnou verejnosťou, prečo by prihlásené označenie nemohlo odlišiť takto označené tovary jedného subjektu na trhu od tovarov iných subjektov, ani neobjasnil skutočnosť, prečo je podľa jeho názoru označenie obvyklé a nie je možné ho považovať za originálne.

Ďalej poukázal na svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 10. októbra 2014, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie sa obvykle nepoužíva a nie vždy je pravdivé. Podľa obsahu označenia nejde v tomto prípade o porovnanie výhodnosti nákupu cez internet oproti kamenným predajniam u jedného predajcu, ale nákup cez internet u jedného predajcu oproti kamenným predajniam ostatných predajcov, čo predstavuje zásadný rozdiel.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že skutočným dôvodom záveru prvostupňového orgánu o nespôsobilosti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky je len snaha o ochranu ostatných súťažiteľov, ktorí by mohli byť podľa neho obmedzení v používaní rovnakého označenia. Tým však úrad podľa prihlasovateľa prekročil svoje kompetencie, pretože takýto cieľ je možné chrániť len námietkami, pričom on sám nie je v tomto prípade oprávneným namietateľom.

V závere podaného rozkladu sa prihlasovateľ vyjadril ešte k odmietnutiu predložených dôkazových materiálov (reklamy), ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, a ktoré sa týkali spoločnosti AD Property, s. r. o. a nie priamo prihlasovateľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že spoločnosť AD PROPERTY, s. r. o., ako aj prihlasovateľ patria pod skupinu Danae, čo znamená, že sú ekonomicky prepojení, a teda z pohľadu práva ochranných známkov sú spoločným pôvodcom. Za účelom preukázania uvedeného prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil aj potvrdenie o dodávaní reklamy pre neho.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ vyjadril názor, že prihlásené označenie „na internete je obuv lacnejšia“ propagovaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v jeho prospech, a preto navrhol, aby úrad toto označenie zapísal ako ochrannú známku.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „na internete je obuv lacnejšia“, č. spisu POZ 2230-2013, bola podaná 28. novembra 2013 prihlasovateľom ADP Development 3, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (pred zánikom spoločnosti v dôsledku zlúčenia: ADP Development 15, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava), pre tovary „*usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, kufríky, vaky, cestovné tašky, dáždniky a slnečníky*“ v triede 18 a „*obuv, vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty, odevy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V konaní o rozklade bolo z výpisu z obchodného registra prístupného na internete zistené, že spoločnosť ADP Development 15, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava (podávateľ prihlášky) ku dňu 19. júna 2015 zanikla v dôsledku zlúčenia. Vzhľadom na to, že právny zástupca podávateľa prihlášky na výzvu úradu o zosúladenie údajov uvedených v registri ochranných známk so skutočným stavom v určenej lehote nereagoval, orgán rozhodujúci o rozklade vychádzal z údajov uvedených vo výpise z obchodného registra prístupného na internete, kde je ako právny nástupca zaniknutej spoločnosti uvedená spoločnosť ADP Development 3, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava. Keďže orgánu rozhodujúcemu o rozklade nie sú známe ďalšie okolnosti zániku spoločnosti podávateľa prihlášky, bude vychádzať z toho, že práva z prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2230-2013 prešli zo zaniknutej spoločnosti v dôsledku jej zlúčenia na jej právneho nástupcu.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie označil za nesprávne a vyjadril presvedčenie, že v danom prípade nebol dostatočne zistený skutkový stav. Opätovne vyslovil názor, že prihlásené označenie propagovaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v jeho prospech, t. j. bola prekonaná konštatovaná zápisná výluka.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné 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) zákona o ochranných známkach, 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, ktoré majú byť ním označované. 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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie pozostávaajúce so slovného spojenia „na internete je obuv lacnejšia“ ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu informáciu o tom, že prostredníctvom internetového predaja, resp. nákupu konkrétneho tovaru (obuvi) je poskytnutý určitý bonus. Inými slovami povedané, význam prihláseného označenia priamo indikuje výhodnosť nákupu prostredníctvom internetu voči iným formám. Priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené slovné označenie „na internete je obuv lacnejšia“ spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov, resp. slovného spojenia predstavujúceho prihlásené označenie. Tvrdenia prihlasovateľa, že označenie sa bežne nepoužíva, že nie vždy je pravdivé, a že v tomto prípade nejde o porovnanie výhodnosti nákupu prostredníctvom internetu voči kamenným predajniam, nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za relevantné. Pre priemerného spotrebiteľa, ktorým je v tomto prípade široký okruh verejnosti využívajúci internet, a ktorý má záujem o nákup obuvi (mladší, starší, s nižším vzdelaním alebo s vyšším vzdelaním), je prirodzenejšie chápať priamy význam daného označenia, ak tento význam je zrozumiteľný, ako sa zamýšľať nad skutočnosťou, čo prihlasovateľ svojím sloganom chcel povedať. V tejto súvislosti je možné ešte uviesť, že reklamný slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac, než len obyčajná reklamná správa vychvaľujúca vlastnosti predmetných výrobkov a služieb. Takáto skutočnosť môže nastať napríklad v prípadoch, ak daný slogan má niekoľko významov, je slovnou hračkou, prináša prvky koncepcnej nástrahy alebo prekvapenia, aby sa dal vnímať ako nápaditý, prekvapujúci alebo nečakaný, je istým spôsobom originálny alebo zvučný, alebo v mysliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. Taktiež k určení rozlišovacej spôsobilosti môžu prispieť aj také vlastnosti sloganu ako sú neobvyklé syntaktické štruktúry alebo používanie lingvistických a štylistických nástrojov, akými sú aliterácia, metafora, rým, paradox atď. V tomto prípade však prihlásené označenie nie je možné považovať za slogan s uvedenými vlastnosťami.

Argument prihlasovateľa, že označenie sa obvykle nepoužíva, ešte nepreukazuje, že je aj originálne. Význam prihláseného označenia totiž jednoznačne poukazuje na výhodnosť internetového nákupu, pričom ani samotná skutočnosť, či toto slovné spojenie je pravdivé alebo nie je, nemení nič na konštatovaní nedostatku jeho originality.

Prihlasovateľ sa snažil presvedčiť úrad, že vnímanie jeho označenia nebude súvisieť s porovnaním výhodnosti nákupu cez internet voči napr. kamenným predajniam, ale že bude vnímané ako presné označenie konkrétneho predajcu využívajúceho predaj tovaru cez internet. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že nie je podstatné to, ako vníma prihlásené označenie samotný prihlasovateľ, resp. ako by chcel, aby ho vnímali spotrebiteľia, ale podstatná je skutočnosť, ako môže byť označenie vnímané spotrebiteľmi.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nič nepreukázal, opakoval iba všeobecné pravidlá bez konkrétnej aplikácie na vec, nepopísal, kto je relevantnou verejnosťou, prečo označenie nemôže odlišiť pôvodcu od iného subjektu, a prečo je označenie obvyklé a nie je považované za originálne. Na rozdiel od prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán zrozumiteľne na základe významu prihláseného označenia posúdil toto označenie, dostatočne vysvetlil, prečo nie je možné považovať ho za originálne, a na základe tohto posúdenia správne skonštatoval nedostatok jeho rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na charakter a povahu nárokováných tovarov je zrejme, že tieto sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, pričom je možné vysloviť dôvodný predpoklad, že značná časť tejto verejnosti bude vnímať prihlásené označenie iba ako informáciu o výhodnosti internetového predaja, a nie ako slogan označujúci len jedného konkrétneho predajcu.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že prvostupňový orgán založil záver napadnutého rozhodnutia len na zameniteľnosti, nakoľko nebrojí proti sloganu, ale len proti zámene, keď konštatuje, že je potrebné zabezpečiť odlišenie tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov tak, aby nedošlo k ich zámene. V tomto prípade ide podľa neho len o snahu úradu ochrániť ostatných súťažiteľov, ktorí by boli obmedzení v používaní rovnakého označenia, čím však úrad prekročil svoje kompetencie, pretože takýto cieľ je možné chrániť len námietkami. Je potrebné uviesť, že uvedená rozkladová námietka svedčí o istom nepochopení odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia prihlasovateľom. Prvostupňový orgán sa v časti napadnutého rozhodnutia, v ktorej poukazuje na nutnosť, aby prihlásené označenia boli schopné odlišovať tovary a služby rôznych subjektov (prihlasovateľov, resp. majiteľov), snažil prihlasovateľovi ozrejmiť účel zápisnej prekážky ustanovenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Týmto účelom je zabrániť zápisu takých označení, ktoré nemajú u spotrebiteľa schopnosť identifikovať pôvod tovarov a služieb. Uvedenou argumentáciou prvostupňový orgán tak rozhodne neprekročil zákonné kompetencie a nechránil subjektívne práva žiadneho konkrétneho subjektu, ako sa to snaží prezentovať prihlasovateľ.

Čo sa týka údajného preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, v tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, môže túto nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby, čiže musí byť preukázaná schopnosť označenia individualizovať takto označené tovary a služby. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti je potrebné preukázať pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, a to vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k územiu Slovenskej republiky. Z uvedeného je zrejme, že prihlasovateľ musí v konaní pred úradom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k jeho osobe, tzn. musí preukázať, že spotrebiteľ takto označené tovary a služby identifikuje ako tovary a služby pochádzajúce práve od neho.

Za účelom prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ v rámci konania o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 2230-2013 a následne spolu s rozkladom predložil:

- prehľad nákladov za reklamu za obdobie január 2014 – september 2014,
- kópiu faktúry (s dátumom vystavenia 31. januára 2014) vystavenej spoločnosťou Google Ireland, Ltd. pre spoločnosť AD Property, s. r. o. za internetovú reklamu za obdobie od 1. januára 2014 do 31. januára 2014,
- kópie piatich faktúr vystavených spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. pre spoločnosť AD Property, s. r. o. za zabezpečenie reklamného priestoru v TV vysielaní (iba dve faktúry sú datované pred podaním prihlášky, t. j. pred 28. novembrom 2013, a to faktúra č. 13250278 z 13. novembra 2013 a faktúra č. 13250252 z 21. októbra 2013),
- odkaz na stránku <http://www.youtube.com/watch?v=5ZrSdelcmRo>,
- odkaz na stránku <http://www.youtube.com/watch?v=-JhgsZJ3gwo>,
- potvrdenie o dodaní reklamy z 18. marca 2015.

Čo sa týka dokladov ako sú prehľad nákladov za reklamu a všetky kópie faktúr, je nutné skonštatovať, že z týchto dokladov len dve faktúry (č. 13250278 z 13. novembra 2013 a č. 13250252 z 21. októbra 2013) spĺňajú požiadavku časovú, t. j. sú datované pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2230-

2013, teda spadajú do rozhodného obdobia. Ani tieto faktúry však neobsahujú prihlásené označenie, nie je na nich uvedený prihlasovateľ, boli vystavené za zabezpečenie reklamného priestoru, t. j. nie je z nich zrejma spojitosť s tovarmi, vo vzťahu ku ktorým bolo potrebné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. V súvislosti s odkazom na internetové stránky je nutné uviesť, že internetové stránky, na ktoré sa odvolal prihlasovateľ, sa nedajú otvoriť, teda v predmetnom prípade ich nemožno považovať za relevantné dôkazové materiály. Navyše podľa vyjadrenia samotného prihlasovateľa ide o reklamné spoty, pričom jeden je z novembra 2013, teda z mesiaca keď bola podaná prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 2230-2013, a druhý až z januára 2014, teda po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného je zrejme, že takéto doklady nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Spolu s podaným rozkladom prihlasovateľ predložil ešte potvrdenie o dodaní reklamy z 18. marca 2015. Tento doklad však tiež nie je spôsobilý preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože z uvedeného dokladu vyplynulo dodanie reklamy podľa zmlúv predložených spolu s vyjadrením k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, teda podľa vyššie posudzovaných dokladov, ktoré ale boli posúdené ako nevyhovujúce, pretože buď nespadajú do rozhodného obdobia alebo majú iné vyššie konštatované nedostatky.

Po zhodnotení predložených dokladov je možné konštatovať, že zápisné prekážky spočívajúce v nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach neprekonal, t. j. prihlásené označenie používaním na území Slovenskej republiky nenadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech prihlasovateľa.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od názoru prihlasovateľa konštatuje, že prvostupňový orgán predmetnú vec posúdil správne, nakoľko vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dostatočne a jasne odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce, a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „na internete je obuv lacnejšia“, č. spisu POZ 2230- 2013.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

OLEXOVA VASILISIN, s. r. o.
advokátska kancelária
Dunajská 18
811 08 Bratislava

Na vedomie:

ADP Development 3, s. r. o.
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava