



Banská Bystrica 31. augusta 2015  
POZ 91-2013 II/80-2015

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. mája 2014 prihlasovateľom Top Advert, s. r. o., Ondříčkovovo nám. 2978/4, 636 00 Brno, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 91-2013/Z-173-2014 z 11. apríla 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Top Advert“, č. spisu POZ 91-2013, 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) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 91-2013/Z-173-2014 z 11. apríla 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 91-2013/Z-173-2014 z 11. apríla 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „Top Advert“, č. spisu POZ 91-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a opisuje vlastnosti a druh týchto tovarov a služieb. Prvostupňový orgán zastával názor, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná reklama, inzeráty najvyššej kvality, úrovne. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, keď slovo „Top“ je vnímané vo význame špičkový, najvýznamnejší, špička, a slovo „Advert“ v preklade z anglického jazyka znamená inzerát, reklama (zdroj: PC Translator 2007). Ďalej uviedol, že vzhľadom na laudatórnosť (pochvalnosť) prihláseného označenia je zrejmé, že toto bude navádzať spotrebiteľa k úsudku, že nárokové tovary a služby sú nadštandardné, čo pre prihlasovateľa znamená, že bude zvýhodňovaný oproti iným výrobcam a poskytovateľom rovnakých tovarov a služieb.

Za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ predložil počas prvostupňového konania zoznam registrovaných internetových domén topadvert, ktorý mal preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia predmetného dokladu dospel k záveru, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokové tovary a služby. Uvedený záver odôvodnil tým, že z predloženého dokladu nevyplýval dostatočný rozsah, objem a intenzita používania prihláseného označenia na území Slovenskej republiky, ktorý by svedčil v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 10. apríla 2013 a 20. januára 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Nakoľko sa prihlasovateľ v lehote stanovenej úradom v rámci správy z 20. januára 2014 k výsledku prieskumu nevyjadril, prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 91-2013 podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach zamietol.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového rozhodnutia, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné vo vzťahu nárokovaným tovarom a službám.

V súvislosti s konštatovaním prvostupňového orgánu, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti cudzojazyčných označení úrad postupuje tak, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán pri takejto úvahe zrejme opomenul relevantnú judikatúru Európskeho súdneho dvora, podľa ktorej *„základná funkcia ochrannej známky spočíva v identifikácii obchodného pôvodu výrobkov a služieb, ktoré označuje. V tomto zmysle považuje judikatúra európskych súdov názvy prevzaté z cudzieho jazyka za arbitrárne, náhodné a fantazijné, pokiaľ nevykazujú podobnosť s vnútroštátnym výrazom, o ktorom sa predpokladá, že priemerný spotrebiteľ pozná jeho význam alebo pokiaľ nezískajú skutočný význam na vnútroštátnom trhu.“* [rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. marca 2006 vo veci C-421/04, Matratzen Concord AG proti Hukla Germany SA (ďalej „rozsudok Matratzen“)]. Prihlasovateľ zastával názor, že prihlásené označenie nevykazuje ani najmenšiu podobnosť s označeniami služieb reklamnej činnosti používanými v slovenskom jazyku, a preto je potrebné považovať ho za fantazijné označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a je spôsobilé byť zapísané ako ochranná známka do registra. V tejto súvislosti odmietol názor prvostupňového orgánu, že skutočnosť vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie či rozširujúceho sa trhu s tovarmi automaticky znamená zvyšovanie jazykovej zdatnosti slovenského obyvateľstva.

Prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nie je možné odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia a že takýto poukaz na iné konania je právne bezvýznamný s ohľadom na rozhodnutie Krajského súdu zn. Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. spisu POZ 2747-2004. Uvedené tvrdenie prvostupňového orgánu je podľa názoru prihlasovateľa v rozpore so základnými zásadami správneho konania, pretože zo zásady zákazu ľubovôle a neodôvodneného nerovného zaobchádzania vyplýva princíp zásadnej viazanosti správneho orgánu správnu praxou. Tento princíp je možné považovať za jeden zo základných ústavných princípov, ktorý musí verejná správa vo svojej činnosti rešpektovať. Uvedený princíp je vyjadrený aj v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), podľa ktorého správny orgán dbá na to, aby pri rozhodovaní skutkovo zhodných alebo podobných prípadov nevznikali nedôvodné rozdiely. Ústavný súd sa k tejto veci vyjadril vo svojom náleze zo 6. februára 2008, PL ÚS 10/04, v ktorom konštatoval, že *„zo samotného výrazu legitímne očakávanie vyplýva, že účelom tohto princípu je ochrana súkromných osôb pred nepredvídateľným mocenským zásahom do ich právnej situácie, na vyústenie ktorej do určitého výsledku sa spoliehali. Legitímne očakávanie je užšou kategóriou ako právna istota. Štát môže vertikálnym mocenským zásahom, napríklad náhlou zmenou pravidiel, na ktoré sa súkromné osoby spoliehali a ktoré spravidla súvisia s ľudským právom, porušiť legitímne očakávanie ako princíp právneho štátu. Ide o jeden z množstva konkrétnych výrazov princípu materiálneho právneho štátu, v ktorom všetci nositelia verejnej moci vrátane parlamentu sú podriadení ústave a jej princípom. Ťažiskom ústavného systému je jednotlivec a jeho sloboda, do ktorej nemožno arbitrárne zasahovať. Zákonodarcia nevykonáva voči občanom neobmedzenú moc a občan nie je len pasívnym adresátom vrchnostenských predpisov.“*

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že predloženými dôkazovými materiálmi nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania prihláseného označenia na to, aby bolo možné konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Hoci zastával názor, že ním predložené doklady preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, v prílohe podaného rozkladu predložil ďalšie dôkazové materiály, ktoré len svedčia v prospech uvedeného.

V závere prihlasovateľ pripomenul, že v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka je povinný a nielen oprávnený používať svoje obchodné meno „Top Advert“ v akomkoľvek obchodnom styku, a to bez výnimky.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a prihlášku ochrannej známky „Top Advert“, č. spisu POZ 91-2013, postúpil na zverejnenie v celom rozsahu.

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 v rozsahu podaného rozkladu, 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. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

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 „Top Advert“, č. spisu POZ 91-2013, bola prihlasovateľom Top Advert, s. r. o., Ondříčkovovo nám. 2978/4, 636 00 Brno, Česká republika, podaná 17. januára 2013 pre tovary „*dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických, elektronických a optických nosičoch, súvisiaci software a hardware, nosiče dát všetkého druhu spadajúce do triedy 9, najmä databázový software, software elektronických tabuľkových procesorov, software pre použitie pri spracovaní textu, elektronickej pošty, kalendára a plánovaní, DTP, úprave obrázkov, vytváraní a úprave grafiky, kreslení, projektovaní a návrhu na počítači, vytváraní multimedialných prezentácií, počítačové programy pre hľadanie, získavanie, zobrazovanie a analýzu geografických a demografických informácií a pre vytváranie vlastných máp a iných zobrazení geografických a demografických informácií, počítačový software, sieťový software, software pre správu pracovných skupín a projektov, software pre návrh, vytváranie, údržbu a prístup k prispôbeným vnútorným sieťovým miestam a miestam v globálnych komunikačných sieťach, výukový počítačový software pre použitie na vnútorných počítačových sieťach a globálnych počítačových sieťach, najmä software pre vytváranie, úpravu a doručovanie textových a grafických informácií, lokálne a vzdialene, kompilačné programy, ladiace programy a pomocné programy pre vytváranie sieťových aplikácií na vnútorné siete a globálne komunikačné siete, počítačové programy pre pomoc vývojárom pri vytváraní programového kódu pre použitie vo vnútorných počítačových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počítačové programy pre vykonávanie vývojových programov a aplikačných programov v spoločnom vývojovom prostredí, software pre návrh, vytváranie, údržbu a prístup k správe dokumentov, tvorbe úložných systémov a systémov pre prístupňovanie, software pre tvorbu dokumentov, ukladanie, získavanie, riadenie kolízií, sledovanie histórie verzií, profilovanie, riadenie prístupu a zabezpečenia, software pre automatické upozorňovanie*“

užívateľov o aktualizácii dokumentov, software pre plánovanie schôdzok a udalostí a upozorňovanie a pre zverejňovanie správ na vnútorných sieťových miestach a miestach na globálnej komunikačnej sieti, software pre odosielanie odkazov na vnútorné sieťové miesta a miesta v globálnej komunikačnej sieti, software pre triedenie do kategórií, vyhľadávanie a získavanie dokumentov a dát na vnútorných počítačových sieťach, počítačové programy pre použitie spolu s počítačovými sieťami a globálnymi komunikačnými sieťami, najmä programy pre identifikáciu, registráciu a overovanie užívateľov, programy pre automatizáciu procesu prihlasovania pre prístup k webovým miestam alebo vnútorným sieťam, bezpečnostné a šifrovacie programy, programy pre udržiavanie súkromia užívateľa, programy pre udržiavanie a aktualizáciu užívateľských profilov, programy pre udržiavanie profilov serveru, počítačové programy pre použitie a uľahčenie elektronického obchodovania a bezpečného prenosu finančných informácií užívateľa pre použitie v jednotlivých nákupoch, počítačový software pre použitie vo vývoji počítačových programov, počítačové programy pre zaisťovanie vylepšených funkcií elektronickej pošty a plánovania, počítačové programy pre správu, zobrazovanie a úpravu súborov, dokumentov, správ elektronickej pošty a komunikácie na súkromných sieťach a globálnej počítačovej sieti, počítačové programy pre plánovanie schôdzok a udalostí, správu skupinových kalendárov, delegovanie úloh a vytváranie zostáv, záznam poznámok, prenos dát do a z databáz a do a z počítačových programov a počítačových súborov, programy adresárov, programy pre vytáčanie telefónu, programy pre opravu typografických chýb a chýb vo veľkosti písmen, programy pre sčítanie odpovedí na hlasovanie, inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok, počítačové programy, najmä grafické, obrazové a prezentačné programy pre tlačené a elektronické dokumenty a prezentácie a užívateľské príručky predávané spolu s programami ako jednotka, software pre vytváranie, úpravu a udržiavanie webových miest a miest na internete, počítačové programy pre vývoj iných počítačových programov, kompilátory, editory, ladiace programy a pomocné programy pre vytváranie a testovanie iných počítačových programov, počítačové programy pre vykonávanie vývojových programov a aplikačných programov, úplná rada počítačových aplikačných programov pre obchodné a osobné použitie; elektronické a dátové siete, multimedialne informačné katalógy, elektronické časopisy, programové vybavenie pre informačné technológie a pre komunikáciu, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, nahraný software na CD a DVD diskoch a magnetických médiách, fotografické blesky, clony objektívu, šošovky optické, čítacie zariadenia (spracovanie dát), filmy (exponované, kreslené), rezacie a strihacie prístroje na film, fotoaparáty, fotografické snímky (pozitívy), fotokomory, kamery filmové a kinematografické, kazety (fotografie), kinofilmy, strihacie zariadenia na kinofilmy, meracie a premietacie prístroje, odkvapkávače na fotografické účely, plátňa premietacie, počítačové disky, röntgenové filmy a žiariče, statívy na fotoaparáty, stojanový kruh, sušičky na fotografie, telefotografické zariadenia, zariadenia pre obrazovú telegrafiu, počítačové tlačiarne, uzávierky, videopásky, videorekordéry, videotelefony, zariadenia na prenášanie zvuku, zariadenia k spracovaniu dát, zosilňovače, prístroje pre nahrávanie zvuku, zvukové nahrávky, cievky (fotografia), lampy do fotokomôr, do tmavých komôr, leštiace zariadenie na leštenie fotografií, fotografické misky“ v triede 9, „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, tlačiarenské výrobky, tlačoviny všetkého druhu, časopisy, periodiká, knihy, potreby pre knižné väzby, tlačené propagačné materiály, papierenský tovar, fotografie, kalendáre, katalógy, prospekty, plagáty, pohľadnice, obálky, obaly na spisy, dosky na dokumenty, listovný papier, držiaky na písacie potreby, etikety okrem textilných, samolepky, vlajky papierové, papier baliaci, papierové obrúsky, písacie potreby, písacie podložky, písacie súpravy, kancelárske usporiadavače, učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov, plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do iných tried, billboardy v rámci tejto triedy, adresné štítky, albumy, brožúry, laminovačky, manuály, rámy, ročenky, pečiatky, stojany, tabule, zápisníky, fotomontáže, grafické znaky a zobrazenia, komixy, nákresy, zariadenia na rámovanie fotografií“ v triede 16 a pre služby „inzertná, reklamná a propagačná činnosť, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodne personálnych záležitostí, organizovanie výstav a veľtrhov k reklamným a obchodným účelom, organizovanie sprievodných programov a spoločenských akcií k reklamným a obchodným účelom, správa obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania, marketing, prieskum a analýza trhov, distribúcia tovarov k reklamným účelom, rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, direct mailing, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, on-line inzercia, zaistenie a realizácia reklamných kampaní, výstavy komerčné a reklamné, predvádzacia činnosť, vedenie databáze účastníkov, automatizované spracovanie dát, vedenie databáz, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporadúvanie dát pre internet a po internete, kompilácia, usporiadanie a triedenie informácií, poradenská a konzultačná služba v oblasti reklamy v médiách a na internete, informačná komerčná kancelária, sprostredkovanie obchodu i pomocou elektronických sietí, najmä s výrobkami uvedenými v tr. 16, aktualizovanie reklamných materiálov, fotokopírovacie služby, obchodná reklama, reklamné tabule, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, administratívne spracovanie obchodných objednávok,

reklamné agentúry, aranžovanie výkladov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, správa počítačových súborov“ v triede 35, „vyvolávanie filmov, kopírovanie fotografických snímok, fotosadzba, informácia o spracovaní materiálov, spracovanie kinematografických filmov, laminovanie, rámovanie, tlačiarne, tlačenie vzorov, úprava a spracovanie materiálov uvedených v triedach 9 a 16, väzby publikácií, kníh, služby fotoateliérov, fototlač, vyvolávanie filmov“ v triede 40, „činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a zábavná, vrátane usporadúvania špecializačných doškoloňovacích kurzov a konferencií, sprievodné programy, prevádzkovanie pracovne diskusného a záujmového klubu, organizovanie výstav, sprievodných programov, spoločenských akcií a školení k vzdelávacím, kultúrnym, výchovným a zábavným účelom, školenie k reklamným a obchodným účelom, odborné poradenstvo vzťahujúce sa k organizovaniu výstav a veľtrhov ku kultúrnym a vzdelávacím účelom, nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie elektronických publikácií, požičovná činnosť spadajúca do tejto triedy, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, zaobstaranie a požičiavanie videozáznamov a fotografií, požičiavanie audiovizuálnych prístrojov, audio nahrávok, kníh, novín, časopisov, požičiavanie filmov, videokaziet, premietanie filmov, organizovanie a riadenie rozhlasových a televíznych kurzov, dabing, digitálne spracovanie obrazu, elektronické publikovanie, filmové štúdiá, filmová tvorba, filmové projekcie, fotografovanie, nahrávacie štúdiá, nahrávanie a strihanie videopások, poskytovanie on-line elektronických publikácií, tvorba videofilmov, tvorba rozhlasových a televíznych programov“ v triede 41, „počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcia textu, zvuku, grafiky a videa pre použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počítačové služby, najmä prenájom počítačovej prístupovej doby k softwaru a databázam pre použitie vo vedení podniku, riadenie databáz, marketingových a propagačných aktivít, príprava tabuliek a spracovanie textu pomocou textových editorov, počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcia médií pre použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, hosťovanie na počítačových stránkach, webových stránkach (web hosting), tvorba software, služby prenájmu softwaru, konzultačné služby v oblasti počítačov, softwaru a elektroniky, poskytovanie informácií v oblastiach počítačov, počítačového softwaru, a vývoja počítačových systémov, sietí a softwaru prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a globálnych komunikačných sietí, poskytovanie osobných a obchodných informácií zadaných užívateľovi prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí, globálnych komunikačných sietí, dočasné použitie nestiahnuteľného softwaru pre správu pracovných skupín a dokumentov, webové miesto ponúkajúce služby pre spoluprácu pracovných skupín a vytváranie a správu dokumentov, konzultačné a poradenské služby a služby technickej podpory v oblasti počítačov, počítačových sietí, softwaru, správy dokumentov a systémov pracovných skupín, služby návrhu webových miest a návrhu a správy miest na vnútorných sieťach, poskytovanie informácií v oblasti počítačov, počítačových sietí, softwaru počítačovej správy dokumentov a systémov pracovných skupín prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, počítačové služby, najmä poskytovanie aktualizácií softwaru prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, inštalácia počítačových programov, poradenské služby v oblasti hardware, údržba počítačových programov, predpovede počasia, meteorologické informácie, výskum v oblasti ochrany životného prostredia, skúšky materiálov, aktualizácia počítačových programov, dizajnérsvo priemyslové a grafické, navrhovanie priemyslového dizajnu, obalové dizajnérsvo, projektovanie, konverzia dát a počítačových programov, umelecké dizajnérsvo, výzdoba interiérov, návrh a realizácia exteriérov a interiérov, aktualizovanie počítačových programov, digitalizácia dokumentov (skenovanie)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Predmetom spochybnenia bolo aj posúdenie dokladov predložených prihlasovateľom za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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 odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „Top Advert“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako anglické slovné spojenie, ktorému rozumie, pretože si ho dokáže preložiť do slovenčiny. Anglický výraz „Top“ možno do slovenského jazyka preložiť ako „špička, vrcholný, najvyšší, najvýznamnejší“ (www.slovník.sk). Slovo „Top“ spotrebiteľ vníma nielen ako slovo anglického pôvodu, ale aj ako bežne používané cudzie slovo s významom „vrchol, špička; najlepšie umiestenie v súťaži“. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku prihláseného označenia „Advert“, toto v preklade do slovenského jazyka znamená „inzerát, reklama“ (PC Translator 2007). V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že takáto podoba prekladu uvedeného slova do slovenčiny plne korešponduje s podobou prekladu podľa anglicko – slovenského prekladového slovníka, ktorého výtlačok predložil prihlasovateľ v prvostupňovom konaní. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že celé prihlásené označenie „Top Advert“ je možné bez pochybností preložiť do slovenčiny ako „najlepšia reklama, najlepšia inzercia/inzerát“.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ bude prihlásené označenie považovať za fantazijné bez zrejmej významu, a to s ohľadom na jeho pôvod v cudzom jazyku. V tejto súvislosti niet pochyb, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach, ako sú napríklad počítačové a informačné systémy, marketing, reklama, špecifické odvetvia ekonomiky, usporadúvanie kultúrnych, zábavných či športových podujatí, bankovníctvo atď., je celkom bežné, že nové

anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačajú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Nie je nič nezvyčajné, že moderátora označujeme aj ako „speaker“, na trhu s nehnuteľnosťami sa často stretávame so slovom „city“, javisko nahradíme slovom „stage“ či namiesto spätnej väzby očakávame „feedback“. V súčasnosti preto už nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný slovenský spotrebiteľ, za ktorého je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie potrebné považovať riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, bude vnímať anglické označenie ako fantazijné, bez konkrétneho významu len preto, že ho predstavuje slovo alebo slovné spojenie pochádzajúce z anglického jazyka. Skutočnosť, že označenia v cudzom jazyku je *a priori* nutné vnímať ako fantazijné, bez zrejme významu, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyplýva ani z rozsudku Matratzen, na ktorý prihlasovateľ poukázal v podanom rozklade a ktorý podľa neho sponchybnuje konštatovanie prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia. Záver predmetného rozsudku, že „*článok 3 ods. 1 písm. b) a c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova*“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade naopak jasne vymedzuje, že slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra, pokiaľ príslušná skupina verejnosti je schopná rozpoznať význam tohto slova, čo je aj prípad prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené je potrebné predmetný argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že priemerný relevantný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako označenie s jasným významom „najlepšia reklama, najlepšia inzercia/inzerát“. Na doplnenie je vhodné uviesť, že v súčasnosti sa priemerný spotrebiteľ pomerne často stretáva so slovnými spojeniami tvorenými spojením slova „top“ s ďalším plnovýznamovým slovom, ako napríklad top reality, top business, top služby, top bazár, top šport, top správy a podobne, ktoré sa spravidla používajú za účelom vyjadrenia vyššej, resp. nadštandardnej kvality ponúkaných tovarov alebo poskytovaných služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich rozsah a rozmanitosť, predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť, tvorená jednak potenciálnym spotrebiteľom predmetných tovarov a služieb, osobami zapojenými do distribučnej siete, prípadne obchodnými kruhmi, ktoré sa nimi zaoberajú, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „Top Advert“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach či účele ním označených tovarov a služieb, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú inzercie či reklamy. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že uvedené konštatovanie sa vzťahuje ku všetkým nárokovaným tovarom a službám v triede 9, 16, 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 9, ako sú napríklad databázy, rôzne druhy nosičov informácií, softvér, aplikované počítačové programy, informačné katalógy, časopisy atď., poskytuje spotrebiteľovi jednoznačnú informáciu o ich obsahu a zameraní, ktorým je inzercia a reklama. Rovnako je tomu aj pri nárokovaných tovaroch v triede 16, ako sú tlačoviny všetkého druhu, časopisy, periodiká, knihy, propagačné materiály, prospekty atď. Prihlásené označenie obsiahnuté na takýchto tovaroch spotrebiteľovi opäť poskytuje len informáciu, že ide o tovary obsahujúce inzerciu či reklamu, resp. že takto označené tovary sa týkajú problematiky inzercie a reklamy. Čo sa týka nárokovaných služieb v triede 35, ktoré je možné súhrnne označiť ako služby reklamy, propagácie a s nimi súvisiace služby, je zřejmé, a to aj bez potreby bližšieho vysvetlenia, že prihlásené označenie len priamo pomenúva druh a zameranie predmetných služieb. Konštatovanie, že prihlásené označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi len informáciu o účele, charaktere a zameraní služieb, je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade namieste aj v prípade nárokovaných služieb v triede 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože ide o služby priamo súvisiace s reklamnými a propagačnými službami. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že služby, ako napríklad „*kopírovanie fotografických snímok, služby tlačiarňí, úprava a spracovanie materiálov uvedených v triedach 9 a 16, fotosadzba atď.*“ (trieda 40), „*školenie k reklamným a obchodným účelom, organizovanie výstav, nakladateľská a vydavateľská činnosť atď.*“ (trieda 41) či „*riadenie databáz, marketingových a propagačných aktivít, hosťovanie na webových stránkach, služby grafického dizajnérstva atď.*“ (trieda 42) sú bežne poskytované paralelne s reklamnými, propagačnými a inzertnými službami, resp. tieto služby môžu byť ponúkané aj ako doplnkové ku službám reklamy, propagácie a inzercie.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triede 9, 16, 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti, teda na jeho základe nedokáže spotrebiteľ rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označeného tovaru či služby, takéto označenie nemôže byť zaregistrované ako ochranná známka pre jeden subjekt, ale musí ostať voľné pre použitie všetkým subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa zároveň stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pochvalné – laudatórne. Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie „Top Advert“ (vo význame „najlepšia reklama, najlepšia inzercia/inzerát“) na nárokováných tovaroch a službách, spotrebiteľovi priamo podáva informáciu, že ide o tovary a služby „najlepšej úrovne/najlepšej kvality“, t. j. kvality, ktorá prevyšuje bežnú úroveň.

Čo sa týka možnosti prekonania existencie zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, prihlasovateľ sa v podanom rozklade odvolal na doklady predložené v prvostupňovom konaní, ktorými údajne preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Doklady, ktoré majú preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ doplnil v rámci podaného rozkladu o ďalšie dôkazové materiály.

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 v zmysle zachovania triády väzieb označenie – tovary a služby – prihlasovateľ. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa pritom posudzuje pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, a to vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k územia Slovenskej republiky. Z uvedeného je zrejmé, 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 pochádzajúceho práve od neho.

Za účelom prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia ako ochrannej známky prihlasovateľ podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach v rámci prvostupňového konania predložil nasledovné dôkazové materiály:

- zoznam zaregistrovaných domén spoločnosti Top Advert, s. r. o. (príloha č. 1).

V rámci podaného rozkladu prihlasovateľ doklady predložené v prvostupňovom konaní doplnil o nasledovné:

- faktúru č. FV130100002 z 10. decembra 2013 (príloha č. 2),
- faktúru za služby Slovanet z 10. septembra 2013 (príloha č. 3),
- Zmluvu o poskytovaní vzdelávacieho systému Instructor č. 117/13/ISK z 1. júla 2013 (príloha č. 4),
- reklamný plagát s názvom „STING by TopAdvert – BUDÚCNOSŤ ÚSPECHU VAŠEJ ZNAČKY a „VYSTÚPTE Z RADU“, bez datovania (príloha č. 5),
- materiál s názvom „Ponuka pre spoločnosť SLOVNAFT, a. s.“ z 10. apríla 2013, spracoval Bohuš Ž. (príloha č. 6),
- Dohodu o obchodných podmienkach (DOP) z 29. apríla 2014 uzatvorenú medzi spoločnosťou Top Advert SK, s. r. o., Ulica Svornosti 43, 821 06 Bratislava a spoločnosťou BIBI SK, spol. s r. o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava (príloha č. 7),
- cenník prezentačných systémov od spoločnosti Top Advert s názvom „S nami budete viditeľní“, platný od 1. augusta 2011 (príloha č. 8),
- reklamné plagáty spoločnosti Top Advert so zobrazením produktov spoločnosti – aktívnych prezentačných systémov, bez datovania (príloha č. 9),
- plagát/billboard spoločnosti Top Advert s názvom „Poraz Mirku, súťažte proti olympijskej víťazke“, bez datovania (príloha č. 10).

Pokiaľ ide o samotné zhodnotenie prihlasovateľom predložených dôkazov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Z predloženého zoznamu zaregistrovaných domén (príloha č. 1) vyplynulo, že spoločnosť prihlasovateľa Top Advert, s. r. o., je majiteľom nasledovných zaregistrovaných domén: topadvert.cz (od 21. januára 2008), topadvert.sk, topadvert.info (od 23. júla 2011) a topadvert.at (od 30. júna 2012).



Predložená faktúra č. FV130100002 z 10. decembra 2013 (príloha č. 2) preukazuje finančné plnenie medzi spoločnosťou Top Advert SK, s. r. o., Svornosti 43, 831 06 Bratislava, ako dodávateľom a spoločnosťou FOBOS ADVERTISING, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, ako odberateľom.

Podľa predloženej faktúry z 10. septembra 2013 (príloha č. 3) fakturovala spoločnosť Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, ako dodávateľ, spoločnosti Top Advert SK, s. r. o., Svornosti 43, 831 06 Bratislava, ako odberateľovi dohodnutú sumu za internetové služby.

Na základe predloženej Zmluvy o poskytovaní vzdelávacieho systému Instructor č. 117/13/ISK z 1. júla 2013 (príloha č. 4) je zrejmé, že spoločnosť Top Advert SK, s. r. o., Bratislava, ako objednávateľ uzatvoril zmluvu s poskytovateľom – Igorom R., BOZPO AGENCY, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany. Predmetom zmluvy bolo dojednanie školenia zamestnancov objednávateľa prostredníctvom e-learningového vzdelávacieho systému.

Reklamný plagát s názvom „STING by TopAdvert – BUDÚCNOSŤ ÚSPECHU VAŠEJ ZNAČKY“ a „VYSTÚPTE Z RADU“ (príloha č. 5) obsahuje reklamu na produkty spoločnosti Top Advert. Uvedený doklad je bez datovania.

Materiál s názvom „Ponuka pre spoločnosť SLOVNAFT, a. s.“ z 10. apríla 2013 (príloha č. 6), spracovaný p. Bohušom Ž., obsahuje ponuku spoločnosti Top Advert, ktorej predmetom sú veľkoplošné nástenky.

Dohoda o obchodných podmienkach (DOP) z 29. apríla 2014 uzatvorená medzi spoločnosťou Top Advert SK, s. r. o., Ulica Svornosti 43, 821 06 Bratislava a spoločnosťou BIBI SK, spol. s r. o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava (príloha č. 7) upravuje podmienky obchodovania medzi zmluvnými stranami.

Predložený cenník prezentačných systémov od spoločnosti Top Advert s názvom „S nami budete viditeľní“ (príloha č. 8) obsahuje špecifikáciu ponúkaných produktov spolu s ich predajnými cenami, ktoré sú platné od 1. augusta 2011.

Reklamné plagáty spoločnosti Top Advert (príloha č. 9) a billboard s názvom „Poraz Mirku, súťažte proti olympijskej víťazke“ (príloha č. 10) sú bez datovania.

Ako už orgán rozhodujúci o rozklade uviedol, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné preukázať v období pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 17. januárom 2013. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že doklady, ktoré osvedčujú skutočnosti po tomto období, prípadne nedatované doklady bez zrejmej súvislosti s rozhodným obdobím pred podaním prihlášky ochrannej známky, nemožno považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že za relevantné dôkazy pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia bude považovať len dôkazové materiály, ktoré sú predmetom príloh č. 1 a 8. Ostatné prihlasovateľom predložené doklady (prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9) sú datované buď po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 91-2013 alebo sú bez datovania, pričom z nich nie je zrejma žiadna súvislosť s obdobím, ktoré je rozhodné pre posúdenie predmetnej veci.

Na základe posúdenia relevantných dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že prihlasovateľ nepreukázal intenzívne používanie prihláseného označenia na nárokovaných tovaroch a službách v obchodnom styku pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 91-2013. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že z predloženého zoznamu zaregistrovaných domén spoločnosti Top Advert, s. r. o. (príloha č. 1) nevyplynulo používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že samotný fakt, že prihlasovateľ je majiteľom internetovej domény, ktorá obsahuje prihlásené označenie, nenahrádza povinnosť prihlasovateľa preukázať používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám a v takej miere, aby bolo možné tvrdiť, že relevantný spotrebiteľ už v období pred podaním prihlášky bol schopný identifikovať prihlasovateľa z hľadiska obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb,

podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno konštatovať ani na základe predloženého cenníka prezentačných systémov (príloha č. 8). Uvedený jeden doklad nemožno považovať za dostatočný na preukázanie masívneho používania, na základe ktorého by prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa, že podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka je povinný a nielen oprávnený používať svoje obchodné meno „Top Advert“ v akomkoľvek obchodnom styku, a to bez výnimky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Inštitút ochrannej známky a inštitút obchodného mena predstavujú navzájom odlišné inštitúty, ktoré sa riadia príslušnými predpismi, pričom používanie označenia ako obchodného mena v zmysle Obchodného zákonníka nie je možné považovať za používanie označenia podľa ustanovení zákona o ochranných známkach. Obidva inštitúty slúžia na rozlíšenie iných predmetov práva. Kým obchodné meno, zjednodušene povedané odlišuje podnikateľské subjekty na trhu, účelom ochrannej známky je odlíšenie takto označených tovarov a služieb od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

K spochybneniu konštatovania prvostupňového orgánu prihlasovateľom, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nie je možné odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na konkrétne zápisy slovných ochranných známk č. 214927 „TOP TV“, č. 215849 „TOP MEN“, č. 186733 „TOP AUTO“ a č. 200277 „TOP V SLOVENSKEJ REKLAME“, ktorých predmetom sú podľa jeho názoru označenia analogické s prihláseným označením. Vzhľadom na zásadu predvídateľnosti správneho rozhodnutia, ako aj zásadu zákazu ľubovôle správneho orgánu by úrad mal podľa prihlasovateľa postupovať rovnako aj v prípade prihláseného označenia a toto zapísať ako ochrannú známku do registra. K uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že ide o ochranné známky, ktoré boli zapísané do registra ochranných známk pred deviatimi, resp. trinástimi a šestnástimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie, kde do popredia vystúpili snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pri rozhodovaní o ochranných známkach. Inými slovami povedané, prax úradu v oblasti práva ochranných známk sa prispôbila európskej judikatúre a tiež spoločenským pomerom. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je teda úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prípade, ak nejaké označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru. Samotný zápis ochranných známk v registri totiž nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Top Advert“, č. spisu POZ 91-2013, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach .

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností 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:

Top Advert SK, s. r. o.  
Ulica Svornosti 43  
821 06 Bratislava