



Banská Bystrica 4. novembra 2016  
POZ 292-2015 II/102-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. januára 2016 prihlasovateľom Kolonial.cz, s. r. o., Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Šrubař & Partners, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 292-2015/Z-570-2015 zo 16. decembra 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „kolonial.sk“, č. spisu POZ 292-2015, 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 d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 292-2015/Z-570-2015 zo 16. decembra 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 292-2015/Z-570-2015 zo 16. decembra 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a d) tohto zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „kolonial.sk“, č. spisu POZ 292-2015 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokovvané tovary a služby v triedach 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie „kolonial.sk“ napĺňa vo vzťahu k nárokovvaným tovarom a službám v triedach 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán zastával názor, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokovvaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a navyše je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia, kde slovný prvok „kolonial“ bude vnímaný ako podobný slovný prvok s dĺžňom „koloniál“, ktorý pôvodne predstavoval „obchod s tovarom dovážaným z kolónií“, neskôr „obchod so zmiešaným tovarom“. Skratka „sk“ je bežne používaná v internetových doménach na označenie krajiny, a ako taká nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V spojitosti s grafickou úpravou bolo konštatované, že táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav, a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od informácie, ktorú nesie slovný prvok. Na základe uvedeného prvostupňový orgán uviedol, že predmetné označenie ako celok má len všeobecný charakter (chýba mu originálnosť, ktorá by mohla individualizovať tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa). Priemerný spotrebiteľ tak nie je schopný rozlíšiť takto označené tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 7. apríla 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 6. augusta 2015 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s prvostupňovým posúdením a skonštatoval, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a nie je obvyklé v zaužívaných obchodných zvyklostiach, a to aspoň pre počítačové programy a reklamu.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nesprávne aplikoval ustanovenia § 5 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože tieto je potrebné aplikovať vždy vo vzťahu ku konkrétnym triedam tovarov alebo služieb, pre ktoré je dané označenie prihlásené, a nie plošne na všetky triedy, ako to urobil prvostupňový orgán. Vzhľadom k uvedenému je napadnuté rozhodnutie nepreskúmateľné, pretože napr. nie je v ňom ani uvedené, na základe čoho bola konštatovaná obvyklosť pojmu „kolonial“ v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v obore počítačových programov.

Na podporu svojich argumentov v otázke posúdenia obvyklosti označenia v zaužívaných obchodných zvyklostiach prihlasovateľ poukázal aj na internetovú stránku <http://www.epravo.sk/top/clanky/ochranna-znamka-a-jej-registracia-3040.html>, ako aj na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 8 A 183/2012-74-88, a tiež na tri rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva ČR (zn. 0-491785, zn. 0-452256, zn. 0-450554).

Na základe uvedeného prihlasovateľ skonštatoval, že najmä pre obor počítačových programov je jeho označenie jedinečné, dištinkatívne a nie je zaužívané v obchodných zvyklostiach.

Ďalej uviedol, že vyššie uvedené skutočnosti platia aj v prípade tvrdení prvostupňového orgánu týkajúcich sa rozlišovacej spôsobilosti, resp. všeobecnosti či opisnosti prihláseného označenia, najmä čo sa týka počítačových programov a reklamy. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nijako nesúvisí s počítačovými programami ani s reklamou. V tejto spojitosti poukázal na Rozsudok Mestského súdu v Prahe č. j. 10 Ca 294/2005 z 25. septembra 2007, v zmysle ktorého aj slová obvyklé v bežnom jazyku môžu mať vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, ak ich význam nijako nesúvisí s výrobkami, ktoré sú nimi označované. Ako príklad prihlasovateľ uviedol označenie „CAMEL“ (čava), ktoré má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť pre cigarety alebo „apple“ (jablko) pre počítače.

Prihlasovateľ opätovne vyslovil názor, že prihlásené označenie má dištinkatívny charakter ku všetkým prihláseným tovarom a službám, a tiež uviedol, že ak úrad povolil zapísať označenie „apple“ (jablko) pre počítačové programy, nie je dôvod, aby bol odmietnutý zápis prihlásenému označeniu pre počítačové programy, pretože toto označenie rovnako ako jablko nemá žiadnu súvislosť s uvedenými tovarmi.

Nakoniec v súvislosti s grafickou úpravou prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán opomenul skutočnosť, že prihlásené označenie nie je chránené plošne ako v prípade slovnej ochrannej známky, ale ochrana sa vzťahuje iba ku grafickému vyobrazeniu podľa danej prihlášky ochrannej známky. Unikátnosť daného označenia spočíva v tom, že prvé písmeno „K“ predstavuje siluetu nákupného košíka. Podľa prihlasovateľa v inom nezameniteľnom prevedení môžu iné osoby tento názov používať.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové posúdenie.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona 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 konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa § 5 ods. 2 zákona 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky v priloženej úprave „kolonial.sk“, č. spisu POZ 292-2015, bola podaná 13. februára 2015 prihlasovateľom Kolonial.cz, s. r. o., Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1, Česká republika, pre tovary „*bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3, „*farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odťažky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy*“ v triede 5, „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania*“ v triede 9, „*papier, lepenka; tlačoviny; knižárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky*“ v triede 16, „*mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky*“ v triede 29, „*káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; sol'; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad*“ v triede 30, „*obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a živé kvety; krmivo pre zvieratá; slad*“ v triede 31, „*pivo; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov*“ v triede 32, „*alkoholické nápoje (okrem piva)*“ v triede 33 a pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

# Kolonial.sk

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „kolonial.sk“ na základe toho, že prvostupňový orgán sa nezaoberal

posúdením predmetnej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia jednotlivo vo vzťahu ku každej nárokovanej triede tovarov a služieb, ale zápisnú spôsobilosť označenia posúdil plošne vo vzťahu ku všetkým triedam spoločne. Prihlasovateľ spochybnil posúdenie zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia predovšetkým vo vzťahu k tovarom a službám ako sú počítačové programy a reklama. Taktiež uviedol, že v prípade prihláseného označenia sa ochrana vzťahuje iba na jeho grafické vyobrazenie a nie plošne ako na slovnú ochrannú známku.

Čo sa týka preskúmania dôvodov prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje 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 výrobku 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 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide o označenia, akými sú označenia (značky) zaručujúce, že výrobok takto označený má určité vlastnosti, označenia zaručujúce určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné označenia, údaje o recyklovateľnosti, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a ďalšie.

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, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „kolonial.sk“ napísaným takmer štandardným typom písma. Miernu grafickú úpravu vykazujú len prvé písmeno „K“ v slove „Kolonial“ a písmeno „k“ v skratke „sk“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovo „kolonial“ (bez dĺžňa)

bude slovenský spotrebiteľ vnímať rovnako ako slovo „koloniál“ (s dĺžňom), čiže ako „koloniálny obchod“ (Akademický slovník cudích slov z roku 1995). Samotný význam tohto slovného prvku predstavuje „*pôvodne obchod s tovarom dovážaným z kolónií, neskôr obchod so zmiešaným tovarom*“ (Slovník súčasného slovenského jazyka z r. 2011). Slovná časť „sk“ predstavuje len skratku používanú v internetových doménach, ktorá označuje krajinu, v tomto prípade Slovensko.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že ochrana sa v tomto prípade vzťahuje iba ku grafickému vyobrazeniu podľa danej prihlášky ochrannej známky, a že unikátnosť daného označenia spočíva v tom, že prvé písmeno „K“ predstavuje siluetu nákupného košíka. S takýmto argumentom sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. V predmetnom prípade je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade príslušným spotrebiteľom v tomto prípade vzhľadom na povahu tovarov a služieb môže byť jednak laická verejnosť reprezentovaná bežnými koncovými spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb, ale aj odborná verejnosť zameraná napríklad na obchod, propagáciu, reklamu. V každom prípade však prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že v danom prípade pôjde o obchod s rôznymi druhmi tovarov. Inými slovami povedané, prihlásené označenie predstavuje všeobecný pojem pre obchod s rôznymi druhmi tovarov.

Prihlasovateľ svoje označenie prihlásil pre rôzne druhy tovarov v triedach 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide o rôzny drogistický tovar, rôzne farmaceutické, zverolekárske výrobky alebo výrobky na lekárske použitie, fungicídy, herbicídy ap., počítačové programy, rôzne kancelárske, tlačiarenské výrobky a učebné pomôcky, široké spektrum potravinových výrobkov, nápojov. Keďže slovný prvok tvoriaci prihlásené označenie pomenúva, resp. predstavuje obchod s rôznymi druhmi tovarov, pričom predmetom obchodnej činnosti sú predovšetkým rôzne druhy tovarov, medzi ktoré je možné zahrnúť aj všetky tovary prihlasovateľa, vo vzťahu k týmto tovarom je možné prihlásené označenie považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Vo vzťahu k prihláseným službám (reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce) je možné uviesť, že ide o úzko súvisiace služby k uvedeným tovarom, preto nedostatok rozlišovacej spôsobilosti je nutné vzťahovať aj k týmto službám. Na tejto skutočnosti nezmení nič ani koncová časť prihláseného označenia „sk“, ktorá predstavuje len skratku používanú v internetových doménach, a ktorá označuje krajinu, v tomto prípade Slovensko. Ide teda o nedištinkatívny prvok, ktorý taktiež nie je schopný prihlásenému označeniu zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval tým, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám, pretože svojim obsahom s nimi nesúvisí, najmä nie s počítačovými programami a reklamou. Na rozdiel od prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie má spojitosť so všetkými prihlásenými tovarmi a službami. Ako už bolo uvedené, svojim obsahom poskytuje spotrebiteľom zrozumiteľnú informáciu, že ide o obchod s rôznymi druhmi tovarov. Taktiež bolo konštatované, že prihlasovateľ si nárokoval ochranu pre široké spektrum tovarov, a že predmetom obchodnej činnosti sú rôzne druhy tovarov, medzi ktoré je možné zahrnúť aj všetky tovary prihlasovateľa (vrátane počítačových programov), preto nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je dôvodné vzťahovať aj na tieto tovary. Rovnako je možné postupovať aj v prípade úzko súvisiacich služieb ako sú „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“. Ide všetko o služby úzko súvisiace s určitou obchodnou činnosťou, teda aj s obchodnou činnosťou s prihlásenými tovarmi. Tvrdenie o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti pre všetky prihlásené služby je preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade opodstatnené.

V súčasnosti väčšie obchody, najmä obchodné reťazce na jednom mieste obchodujú so širokým spektrom tovarov, pod ktoré je možné zahrnúť aj obchodovanie s tovarmi prihlasovateľa. Slovo „koloniál“, resp. „koloniál“ svojim významom (obchod so zmiešaným tovarom) je príslušnej spotrebiteľskej verejnosti známe, a každý takýto obchod s rôznymi druhmi tovarov je možné považovať za koloniál. V obchodných zvyklostiach sa uvedený pojem bežne používa, pričom účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Aj keď prihlasovateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil prihlásené označenie ako obvyklé v bežnom jazyku, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prvostupňovým orgánom uvedené príklady z internetových stránok, ako napr. „*Asistent predaja oddelenia koloniál - Devínska Nová Ves METRO Cash & Carry SR s. r. o.*“ (<http://praca.sme.sk/praca/metro-cash-carry-sr/O1965583>), alebo „*Pracovník prevádzky obchodu - potravinový tovar (nápoje, koloniál, cukrovinky) (Ref. č.: PPO Food/BA IV.) Kaufland Slovenská republika v.o.s.*“ (<http://praca.sme.sk/praca/kaufland-slovenska-republika/O1778820>) a pod., dostatočne vyvracajú uvedený argument prihlasovateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že je potrebné vždy posúdiť pre každú prihlásenú triedu zvlášť, či prihlásené označenie je obvyklé v bežnom jazyku alebo v zaužívaných obchodných zvyklostiach. Poukázal pritom na internetovú stránku <http://www.epravo.sk/top/clanky/ochranna-znamka-a-jej.registracia-3040.html>, na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 8 A 183/2012-74-88, a tiež na tri rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva ČR (zn. 0-491785, zn. 0-452256, zn. 0-450554). Taktiež poukázal na to, že ak bolo označenie „CAMEL“ (čava) zapísané pre cigarety a „apple“ (jablko) pre počítače, nie je dôvod odmietnuť prihlásené označenie pre počítačové programy.

K tvrdeniu, že je potrebné vždy posúdiť pre každú prihlásenú triedu zvlášť, či prihlásené označenie je obvyklé v bežnom jazyku alebo v zaužívaných obchodných zvyklostiach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na charakter prihláseného označenia a jeho konštatovanú obvyklosť v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach z titulu § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval absenciu rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ak prvostupňový orgán konštatoval absenciu rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k všetkým tovarom a službám, predmetom posúdenia boli všetky prihlásené tovary a služby v triedach 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Skutočnosť, že v tomto prípade prvostupňový orgán výslovne nekonštatoval zápisnú výluky jednotlivo vo vzťahu k tovarom a službám v každej prihlásenej triede zvlášť, nemení nič na skutočnosti, že prihlásené označenie vzhľadom na svoj význam vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach, teda výsledok posúdenia by bol v každom prípade rovnaký. V tejto súvislosti je možné poukázať aj na rozsudok Súdneho dvora z 15. februára 2007 vo veci C-239/05 „The Kitchen Company“, v ktorom okrem iného bolo uvedené, že „Pokiaľ rovnaký dôvod zamietnutia bráni kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby“. Vzhľadom k uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade v tejto časti uvádza, že požiadavka prihlasovateľa ohľadom samostatného posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu ku každej jednotlivej triede tovarov alebo služieb by nezmenila nič na celkovom posúdení nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

K odkazom na internetovú stránku <http://www.epravo.sk/top/clanky/ochranna-znamka-a-jej.registracia-3040.html>, na rozhodnutie Mestského súdu v Prahe zn. 8 A 183/2012-74-88, a tiež na tri rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva ČR (zn. 0-491785, zn. 0-452256, zn. 0-450554), je možné uviesť, že v týchto dokumentoch prihlasovateľ citoval len všeobecné skutočnosti uplatňované pri posúdení označenia obvyklého v bežnom jazyku alebo obvyklého v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, pričom v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán nepostupoval v rozpore s uvedenými skutočnosťami.

V súvislosti s poukazovaním na zapísané ochranné známky „apple“ a „CAMEL“ je potrebné uviesť, že ide o úplne odlišné označenia, ktoré na rozdiel od prihláseného označenia nemajú žiadny vzťah k zapísaným tovarom a sú fantazijné. Naopak, prihlásené označenie, ako už bolo vyššie uvedené, má s prihlásenými tovarmi a službami určitú súvislosť, teda je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením obvyklým v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, a zároveň je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, preto nie je možné považovať ho za rovnaký prípad ako ochranné známky „apple“ a „CAMEL“. Odvolávanie sa na uvedené ochranné známky je preto možné považovať za bezpredmetné.

Berúc do úvahy vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie samo osebe je vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 3, 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, čím napĺňa zápisnú výlukú podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň súhlasí aj s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, a teda napĺňa aj zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka možného preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa.

Nakoľko v predmetnom konaní neboli predložené žiadne dôkazy, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal naplnenie podmienok v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a preto považuje za dôvodné zotrvať na názore prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu existencie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) predmetného zákona. Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „kolonial.sk“, č. spisu POZ 292-2015, zamietol podľa 5 ods. 1 písm. b) a d) 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 preskúvanom 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Miloš T.  
Starosaská 11  
052 01 Spišská Nová Ves