



Banská Bystrica 30. mája 2016  
POZ 5655-2013 II/58-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. septembra 2015 prihlasovateľom SATRO, s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5655-2013/Z-356-2015 z 11. augusta 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Vzdušná optika“, č. spisu POZ 5655-2013, 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 5655-2013/Z-356-2015 z 11. augusta 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5655-2013/Z-356-2015 z 11. augusta 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „Vzdušná optika“, č. spisu POZ 5655-2013 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou, keďže ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným telekomunikačným službám v triede 38 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tlačoviny, marketing, inštalácie služby a pod.) rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na opis druhu, charakteru a vlastností poskytovaných tovarov a služieb.

Pri uvedenom hodnotení prvostupňový orgán vychádzal zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Vzdušná optika“ napísaným bežným typom písma, bez akýchkoľvek ďalších prvkov. Slovo „optika“ pritom pomenúva „*odbor fyziky skúmajúci zákonitosti svetelných javov; odbor zaoberajúci sa výrobou (opravou) zariadení využívajúcich zákonitosti optiky, súhrn týchto zariadení*“ a slovo „vzdušná“ predstavuje prídavné meno s významom „*týkajúca sa vzduchu (vonkajšieho priestoru), ktorá je vo vzduchu, ľahká (ako vzduch)*“ (In: SLEX99). Prvostupňový orgán konštatoval, že spojenie týchto slov poskytuje spotrebiteľom jednoduchú a priamu informáciu, že pôjde o telekomunikačné služby (napríklad televízne vysielanie, poskytovanie prístupu k internetu) poskytované prostredníctvom optických káblov vedených vzduchom po stĺpoch, budovách, stenách a pod., prípadne bezdrôtovo (vzduchom) s porovnateľnou dátovou kapacitou, aká sa dosahuje pri pevných optických sieťach.

Okrem toho uviedol, že napriek tvrdeniu prihlasovateľa, že je dlhoročným poskytovateľom elektronických komunikačných služieb a sietí, tento nijako nepreukázal, že by prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 21. januára 2014 a 20. januára 2015, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach z 24. marca 2014 a 27. marca 2015 opakovane vyjadril nesúhlas s názorom prvostupňového orgánu, pričom argumentoval tým, že je dlhoročným poskytovateľom elektronických komunikačných služieb a elektronických komunikačných sietí a tieto sú podľa neho unikátne a jedinečné. Zároveň však uviedol, že produkt označený prihláseným označením „Vzdušná optika“ je poskytovaný vzduchom – mikrovlnne a dosahuje rovnakú rýchlosť ako pevné optické siete zabezpečované prostredníctvom káblov. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ podľa názoru prvostupňového orgánu vo svojich vyjadreniach nevyvrátil argumenty uvedené v správach úradu týkajúcich sa zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že toto rozhodnutie nie je v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), nakoľko prvostupňový orgán dostatočne neuviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami prihlasovateľa. Prihlasovateľ argumentoval tým, že prvostupňový orgán nijako neodôvodnil svoje tvrdenie, že prihlásené označenie „Vzdušná optika“ je opisné vo vzťahu k nárokoványm službám, ani neuviedol žiadny logický význam, ktorý by toto tvrdenie podporoval.

Prvostupňové rozhodnutie je podľa prihlasovateľa tiež v rozpore s § 3 ods. 4 správneho poriadku, keďže prvostupňový orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, a v rozpore s § 3 ods. 3 správneho poriadku, keďže prvostupňový orgán sa svedomito a zodpovedne nezaoberal každou vecou a skutočnosťami pre vydanie rozhodnutia.

Okrem toho prihlasovateľ považoval napadnuté rozhodnutie za rozporné s ustanovením § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku, pretože prvostupňový orgán si nezaobstaral potrebné doklady pre rozhodnutie, resp. preto, že podkladom pre rozhodnutie neboli návrhy a vyjadrenia prihlasovateľa, ani skutočnosti všeobecne známe alebo známe úradu z jeho úradnej činnosti.

Prihlasovateľ zdôraznil, že produkt označený prihláseným označením poskytuje už viac ako 20 rokov. Zároveň doplnil, že spotrebiteľská verejnosť chápe, že tento produkt je poskytovaný vzduchom a má také rýchlostné parametre ako je rýchlosť dosahovaná prostredníctvom optických káblov. Okrem toho uviedol, že spotrebiteľia si prihlásené označenie spájajú s jeho spoločnosťou a práve tento produkt vďaka svojmu označeniu a parametrom vyhľadávajú. V súvislosti s týmto tvrdením predložil spolu s rozkladom leták s ponukou služieb digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu označených ako „SATRO 12G VZDUŠNÁ OPTIKA“. Prihlasovateľ v ďalšom poukázal na to, že siete a technológia, prostredníctvom ktorých sú uvedené služby šírené, sú unikátne a na území Slovenskej republiky žiadna iná spoločnosť takúto technológiu nepoužíva. Ďalej opísal spôsob vysielania, resp. distribúcie signálu prostredníctvom MVDS – Microwave Video Distribution System a poukázal na jeho výhody, pričom znovu vysvetlil, že ide o službu, ktorá v sebe spája prvok nezávislosti od rozsiahlej káblovej infraštruktúry, pretože je poskytovaná vzduchom a pritom dosahuje vlastnosti (rozsah a kvalitu) služieb bežne dostupných prostredníctvom pevných optických sietí. Zároveň dodal, že široká verejnosť prihlásené označenie pozná, keďže prihlasovateľ má registrovaných okolo 7 tisíc užívateľov. S ohľadom na uvedené nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „Vzdušná optika“ je vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 38 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bez rozlišovacej spôsobilosti.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ poukázal na ochranné známky č. 238642 „voľná telka“ a č. 239054 „AIR OPTIC OPTICKÝ INTERNET VZDUCHOM“, ktoré úrad v rokoch 2014 a 2015 zapísal do registra. Zo skutočnosti, že v prípade prihláseného označenia zápis označenia do registra ako ochrannej známky odmietol, podľa prihlasovateľa vyplýva, že úrad nerozhodol v rovnakých veciach rovnako, pričom takéto konanie označil za diskriminačné.

V tejto súvislosti sa odvolal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej rozhodnutie súdu musí byť riadne odôvodnené. Nevyžaduje sa pritom, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola v odôvodnení rozhodnutia daná odpoveď, ale ak ide o rozhodujúci

argument, vyžaduje sa špecifická odpoveď. Prihlasovateľ upozornil na to, že judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva je záväzná pre orgány verejnej moci a pri svojom rozhodovaní z nej vychádza i Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý právo účastníka konania na riadne odôvodnenie rozhodnutia ako súčasť práva na súdnu ochranu či práva na spravodlivý súdny proces judikoval vo viacerých svojich rozhodnutiach. Napríklad podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 242/2007 jedným z princípov predstavujúcich súčasť práva na riadny proces a vylučujúcich ľubovôľu pri rozhodovaní, je aj povinnosť vydávané rozhodnutie odôvodniť, a to spôsobom zakotveným v príslušných ustanoveniach tej ktorej procesnej úpravy. Z odôvodnenia musí vyplývať vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej. Ak sú právne závery v extrémnom nesúlade s vykonanými skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnej možnej interpretácii odôvodnenia rozhodnutia nevyplývajú, treba takéto rozhodnutie považovať za rozporné s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Z nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. III ÚS 192/06 z 3. novembra 2006 zase vyplýva, že v prípade, ak súd rieši právnu otázku (tú istú alebo analogickú), ktorá už bola právoplatne riešená podstatne odchylným spôsobom bez toho, aby sa argumentačne vyrovnal so skoršími súdnymi rozhodnutiami, nekoná v súlade s princípom právnej istoty v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy SR.

Prihlasovateľ upozornil, že z rozsiahlej citácie príslušných právnych predpisov vyplýva, že orgány verejnej moci musia pri aplikácii právnych noriem zachovávať platné zásady interpretácie právnych noriem a mali by tiež rešpektovať všeobecne a dlhodobo uznávané zásady právnej teórie a právnu logiku. V opačnom prípade tieto orgány vytvárajú stav právnej neistoty a zakladajú nedôveru občanov v právny poriadok. Takýto postup, ktorý vytvára stav právnej neistoty, je v rozpore nielen s Ústavou SR, ale aj s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý garantuje právo na spravodlivé súdne konanie.

V ďalšom citoval viaceré ustanovenia správneho poriadku, ako aj niektoré články Ústavy SR upravujúce povinnosti súdov a orgánov verejnej moci. V tejto súvislosti citoval z nálezu Ústavného súdu SR 34/95 vydaného v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 1995, s. 204 – 241, podľa ktorého k princípom právneho štátu patrí aj predvídateľnosť spôsobu, akým orgán verejnej moci uplatní právnu normu. Pri aplikácii tohto princípu Ústavný súd SR vyslovil, že „znakom právneho štátu je vytváranie právnej istoty, tak pri prijímaní zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj pri ich uplatňovaní štátnymi orgánmi“. Z nálezu Ústavného súdu SR 22/01 vydaného v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu 2002 – II. Polrok, s. 497, vyplýva, že „orgány štátu sú povinné zabezpečiť efektívnu ochranu práv garantovaných Ústavou SR a príslušnými medzinárodnými zmluvami o ľudských právnych a základných slobodách. Tejto ich povinnosti musí zodpovedať aj výklad a uplatňovanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov“. V náleze Ústavného súdu SR 48/97 publikovanom v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu 1998, s. 2093, sa zase uvádza, že „neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu zaručeného podľa čl. 1 ústavy je aj princíp právnej istoty. Tento spočíva okrem iného v tom, že všetky subjekty práva môžu odôvodnene očakávať, že príslušné štátne orgány budú konať a rozhodovať podľa platných právnych predpisov, že ich budú správne vykladať a aplikovať“. Prihlasovateľ okrem toho citoval z ďalších nálezov Ústavného súdu SR (sp. zn. PL. ÚS 15/1998 a sp. zn. PL. ÚS 22/06), ktoré sa rovnako týkali požiadavky predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci (právnej istoty).

V ďalšom poukázal na skutočnosť, že právna istota patrí k základným požiadavkám, ktoré sa vyžadujú pri výklade a uplatnení právnej normy aj v aplikácii práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Vymenoval viaceré rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré pojednávali o otázke právnej istoty a ktoré sa premietli aj do ustanovení § 1 ods. 1, § 3 ods. 1, 2, 3, 4, 6 správneho poriadku. Tieto upravujú postavenie správnych orgánov, ale najmä ich práva a povinnosti pri náležitom zisťovaní stavu veci, pri hodnotení dôkazov, aby tak došlo k správne mu vybaveniu veci za súčasného rešpektovania práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.

V závere prihlasovateľ uviedol, že odvolací orgán je povinný preskúmať odvolaním napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu (§ 59 ods. 1 správneho poriadku). Je povinný zistiť dôsledne skutočný stav veci a nemôže sa obmedziť iba na tie skutočnosti a dôkazy, na ktoré poukazuje odvolateľ. Pri preskúmaní rozhodnutia postupuje odvolací orgán nezávisle na konaní prvostupňového orgánu. Posudzuje vec samostatne z hľadiska tak skutkového, ako aj právneho hodnotenia veci. To znamená, že z vlastného podnetu vykoná nové dôkazy (prípadne zopakuje dôkazy už vykonané) v záujme zistenia skutočného stavu veci.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie „Vzdušná optika“, č. spisu POZ 5655-2013, bude zapísané do registra ako ochranná známka.

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 prvostupňové rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 „Vzdušná optika“, č. spisu POZ 5655-2013, bola podaná 5. decembra 2013 prihlasovateľom SATRO, s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava, pre tovary „prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu“ v triede 9, „tlačoviny a publikácie vzťahujúce sa na televízne zábavné služby, telekomunikačné služby“ v triede 16 a služby „reklamná činnosť, inzercia, marketing, elektronické publikačné služby s reklamnými alebo náborovými textami“ v triede 35, „montážne a inštaláčne služby“ v triede 37, „telekomunikačné služby“ v triede 38 a „televízne zábavné služby, výroba a distribúcia televíznych programov, zábavné služby poskytované prostredníctvom interaktívnych prostriedkov, elektronické publikačné služby s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov, ostatné vzdelávanie v odbore ekonomiky a káblovej alebo satelitnej televízie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že vo svojom rozhodnutí nesprávne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia. Okrem toho napadnuté rozhodnutie považoval za nedostatočne odôvodnené, vychádzajúce z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a tiež za diskriminačné, keďže prvostupňový orgán podľa neho v rovnakých veciach nerozhodol rovnako.

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 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 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, 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).

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. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. 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, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami „Vzdušná optika“ napísanými v bežnom písme. Uvedené slovné prvky majú pre spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovo „optika“ má, ako uviedol aj prvostupňový orgán, niekoľko významov. Ide napríklad o odbor fyziky skúmajúci zákonitosti svetelných javov, uhol pohľadu, ale aj označenie predajne s okuliarmi. Okrem týchto významov však pojem „optika“ pomenúva spôsob šírenia internetu, resp. televízie prostredníctvom optických káblov, ktoré sú schopné zabezpečiť v súčasnosti najrýchlejší a najstabilnejší prenos dát. Ďalší pojem „vzdušná“ predstavuje prídavné meno s významom „týkajúca sa vzduchu (vonkajšieho priestoru), ktorá je vo vzduchu, prípadne ľahká (ako vzduch)“.

Prihlásené označenie sa má ako ochranná známka zapísať pre telekomunikačné služby (v triede 38) a súvisiace prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazu (v triede 9), tlačoviny a publikácie (v triede 16), reklamné a marketingové služby (v triede 35), montážne a inštalačné služby (v triede 37) či zábavné služby poskytované prostredníctvom interaktívnych prostriedkov, káblovej alebo satelitnej televízie

(v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám prihlásené označenie „Vzdušná optika“ ako celok poskytuje len jednoduchú a priamu informáciu o ich druhu, charaktere, vlastnostiach a zameraní, pretože len informuje o tom, že ide o telekomunikačnú službu (pripojenie do siete internet či k televíznemu signálu) poskytovanú vzduchom, ktorá sa vyznačuje vlastnosťami (rýchlosť a kvalita prenosu dát) pevných optických sietí a súčasne, že ide o súvisiace tovary ako sú prístroje, publikácie alebo súvisiace montážne, inštaláčne či reklamné služby. Túto skutočnosť opakovane potvrdil vlastnými vyjadreniami aj samotný prihlasovateľ. Prihlásené označenie okrem uvedeného spojenia slovných prvkov nedisponuje žiadnou grafickou úpravou, resp. ďalším slovným alebo obrazovým prvkom, ktorý by dokázal odvieť pozornosť spotrebiteľa od opisného významu spomínaných slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám pre relevantného spotrebiteľa čisto opisné.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že čisto opisný charakter prihláseného označenia má za následok absenciu jeho rozlišovacej schopnosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, pričom je tiež zrejmé, že takéto označenie musí ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Výhradné právo na jeho používanie v prihlásenej podobe si nemôže uplatňovať len jeden subjekt, v tomto prípade prihlasovateľ.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňové rozhodnutie nebolo náležite odôvodnené a že prvostupňový orgán sa nedostatočne vyrovnal s jeho argumentmi, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o účelové, zavádzajúce a ničím nepodložené argumenty. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán viackrát zrozumiteľne zopakoval a vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli k záveru, že prihlásené označenie je z dôvodu opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známkov. Vždy pritom vychádzal z významu pojmov tvoriacich prihlásené označenie a toto súčasne posúdil ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Zároveň je zrejmé, že prvostupňový orgán zoberal do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, ktorý *de facto* sám potvrdil správnosť úvahy prvostupňového orgánu. S ohľadom na uvedené je potrebné argumenty prihlasovateľa v tejto časti považovať za nedôvodné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že produkt označený prihláseným označením poskytuje na trhu už viac ako 20 rokov, pričom široká verejnosť toto označenie pozná, keďže prihlasovateľ má registrovaných okolo 7 tisíc užívateľov. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil jediný leták s ponukou služieb digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu, na ktorom figurovalo označenie „SATRO 12G VZDUŠNÁ OPTIKA“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí prihlasovateľovi vysvetlil, že v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je možné označenie uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach zapísať do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že takéto označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré sa má zapísať. Prvostupňový orgán zároveň doplnil, že pre úspešné prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je v zmysle judikatúry Súdneho dvora ES potrebné dôkazmi preukázať, že podstatná časť relevantnej verejnosti vďaka označeniu identifikuje príslušné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku (prihlasovateľa), pričom uviedol aj príklady, akú povahu by mali mať dôkazové materiály predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v rozklade síce tvrdil, že prihlásené označenie používa už 20 rokov a má 7 tisíc registrovaných užívateľov, avšak svoje tvrdenia v konaní nepreukázal. Jediný dôkaz, ktorý predložil, predstavuje leták, na ktorom sa nachádza kombinované, farebné označenie „SATRO 12G VZDUŠNÁ OPTIKA“, na základe čoho je dôvodné sa domnievať, že prihlasovateľ na trhu v skutočnosti nepoužíva prihlásené označenie samostatne, ale spolu s dištinktívnym prvkom „SATRO“, ktorý predstavuje časť jeho obchodného mena. Z tohto dôvodu uvedený dôkaz nemôže slúžiť na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré predstavuje výlučne spojenie slov „Vzdušná optika“. Navyše, iba jeden predložený leták bez ďalších dôkazových materiálov svedčiacich o väčšom množstve spotrebiteľov, ktorí mali možnosť sa s prihláseným označením pred podaním prihlášky ochrannej známky stretnúť, by ani nestačil na preukázanie používania prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti v rozsahu dostatočnom na prekonanie zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a náležitým spôsobom nepreukázal, že by prihlásené označenie používaní nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Ďalším z argumentov prihlasovateľa bolo tvrdenie, že prihlásené označenie je zápisu spôsobilé, pretože žiadny iný subjekt na trhu takéto označenie ani technológiu nepoužíva. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti správne vysvetlil, že uvedená skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní.

Orgán rozhodujúci o rozklade pre doplnenie uvádza, že z judikatúry Všeobecného súdu vyplýva, že označenie sa musí zamietnuť z dôvodu opisnosti, ak príslušná skupina verejnosti bezprostredne vníma jeho význam ako informáciu o výrobkoch a službách, pre ktoré má byť zapísané ako ochranná známka. Toto je prípad, keď označenie informuje okrem iného o množstve, kvalite, vlastnostiach, účele, druhu a/alebo veľkosti výrobkov a služieb. Vzťah medzi označením a tovarmi a službami musí byť dostatočne priamy a určitý (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-311/02 z 20. júla 2004, „Limo“, bod 30; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-173/03 z 30. novembra 2004, „Nurseryroom“, bod 20), ako aj konkrétny, priamočiary a pochopiteľný bez ďalších úvah (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-345/99 z 26. októbra 2000, „Trustedlink“, bod 35). Ak je označenie opisné, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V danom prípade je nepochybné, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie „Vzdušná optika“ v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami okamžite vnímať ako opisné, poskytujúce len priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby súvisiace so zabezpečením pripojenia do internetu alebo televízie vzduchom, ktoré spĺňa rovnaké parametre ako tzv. „optika“ a na tomto vnímaní nič nezmení ani skutočnosť, že prihlasovateľ je jediným subjektom na trhu používajúcim takéto označenie, resp. technológiu.

Na doplnenie možno uviesť, že v súlade s verejným záujmom vyjadreným v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach by výhradné práva k čisto opisným označeniam, ktoré by chceli používať aj ostatné subjekty, nemali existovať. Úrad pritom nemusí preukazovať, že prihlasovateľ alebo jeho konkurenti už opisný výraz používajú. Počet konkurentov, ktorých by sa zápis označenia ako ochrannej známky mohol dotknúť, je teda nepodstatný. Z uvedeného vyplýva, že ak je význam slova alebo slovného spojenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám opisný, tento dôvod zamietnutia nie je možné odstrániť tvrdením, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá príslušný tovar alebo službu vyrába, resp. poskytuje alebo ho dokáže vyrobiť/poskytnúť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zároveň poukazuje na skutočnosť, že trvanie práv z ochrannej známky, za predpokladu ich obnovovania, je časovo neobmedzené, t. j. platnosť ochrannej známky možno predlžovať teoreticky do nekonečna. Aj z uvedeného dôvodu nie je možné takéto práva priznať k opisnému označeniu výlučne jedinému subjektu, aj keby bol v čase rozhodovania o zápise jediným, kto predmetné tovary a služby poskytuje.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v tejto súvislosti za potrebné opätovne poukázať najmä na to, že opisné výrazy sú výrazy, ktoré sprostredkovávajú informácie o vlastnostiach tovarov a služieb, a teda môžu slúžiť na odlíšenie podobných tovarov alebo služieb z hľadiska ich vlastností, nie však z hľadiska obchodného pôvodu. Z tohto dôvodu nemôžu opisné výrazy plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť, teda schopnosť identifikácie obchodného pôvodu takto označeného tovaru a služby.

Prihlasovateľ sa ďalej v odôvodnení rozkladu vyčerpávajúco venoval argumentácii, že napadnuté rozhodnutie je diskriminačné, pretože prvostupňový orgán podľa neho v rovnakých veciach nerozhodol rovnako. Vychádzal z toho, že úrad v minulosti zapísal do registra ochranné známky konkurenčných spoločností č. 238642 „voľná telka“ a č. 239054 „AIR OPTIC OPTICKÝ INTERNET VZDUCHOM“, avšak v jeho prípade prihlásené označenie odmietol zapísať. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že konanie prvostupňového orgánu sa nijako neprieči ani nie je v rozpore s prihlasovateľom citovanými judikátmi Ústavného súdu SR, relevantných Európskych inštitúcií (Európskeho súdu pre ľudské práva), ustanoveniami správneho poriadku, Ústavou SR ani inými relevantnými právnymi predpismi. Dôvodom takéhoto konštatovania je skutočnosť, že prihlasovateľom uvedené zapísané ochranné známky sa vyznačujú v porovnaní s predmetným prípadom úplne odlišným skutkovým stavom. Uvedené vyplýva z toho, že vyššie spomenuté ochranné známky predstavujú kombinované označenia, tzn. obsahujú okrem opisných slovných výrazov, ďalšie obrazové prvky, prípadne grafickú úpravu, ktoré im zabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť (viď príloha tohto rozhodnutia). Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že úrad tým, že na jednej strane zapísal uvedené kombinované ochranné známky do registra a naopak v prípade prihláseného, čisto slovného označenia prihlášku zamietol, nijako nepochybil, ale naopak vychádzal

z náležite zisteného skutkového stavu veci, ktorý je v posudzovaných prípadoch zjavne odlišný. Z tohto dôvodu je potrebné považovať argumenty prihlasovateľa za nedôvodné.

Prihlasovateľ tiež prvostupňovému orgán vyčítal, že nepostupoval podľa § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku, pretože si nezaobstaral potrebné doklady pre rozhodnutie. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že uvedené ustanovenia správneho poriadku sú v zmysle § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach z konania pred úradom vylúčené. Ako vyplýva z § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach, je na účastníkovi konania, aby v konaní pre úradom uviedol relevantné argumenty a predložil dôkazy, ktorými by preukázal svoje tvrdenia a vytýkané nedostatky odstránil.

Napokon je potrebné vyjadriť sa aj k odvolávke prihlasovateľa na ustanovenie § 59 ods. 1 správneho poriadku a k jeho odporúčeniu, aby orgán rozhodujúci o rozklade z vlastného podnetu vykonal nové dôkazy (prípadne zopakoval dôkazy už vykonané) v záujme zistenia skutočného stavu veci. Orgán rozhodujúci o rozklade aj v tomto prípade poukazuje na skutočnosť, že uvedené ustanovenie správneho poriadku je z konania pred úradom podľa 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach vylúčené. Na rozdiel od všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej v správnom poriadku, ktorá pri dokazovaní odráža princíp materiálnej pravdy, keď je správny orgán povinný pred rozhodnutím vo veci presne a úplne zistiť skutočný stav veci a sám si s týmto cieľom zabezpečiť dôkazy, právna úprava dokazovania v zákone o ochranných známkach kladie dôraz na princíp formálnej pravdy, kedy sú účastníci konania sami zodpovední za predkladanie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení. Tento princíp sa uplatňuje nielen v konaní pred úradom, ktoré je svojou povahou kontradiktórne (sporové konanie), ale aj v konaní s jedným účastníkom (napr. konanie o zápise ochrannej známky, keď prihlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Účastník konania teda sám zodpovedá za doloženie dôkazov, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Okrem toho, že úrad rozhoduje len na základe dôkazov, ktoré boli predložené účastníkmi konania, je viazaný aj odôvodnením, ktoré účastník v podaní urobil. Z tohto dôvodu je potrebné poukaz prihlasovateľa na § 59 ods. 1 správneho poriadku považovať vo vzťahu k danému konaniu za irelevantný.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán zvážil a vyhodnotil všetky prihlasovateľom predložené a navrhnuté argumenty a dôkazy a svoje rozhodnutie náležite a zrozumiteľne odôvodnil. Prvostupňový orgán teda rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „Vzdušná optika“, č. spisu POZ 5655-2013, zamietol z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to vzhľadom na jeho opisný charakter vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a vzhľadom na to, že svojou formou a obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby, pre ktoré je prihlásené a aby bol spotrebiteľ na základe neho schopný identifikovať subjekt, ktorý takto označené tovary a služby poskytuje.

Berúc do úvahy 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:

SATRO, s. r. o.  
Polianky 9  
844 37 Bratislava

Príloha:

Vyobrazenie ochranej známky č. 238642 „voľná telka“:

**voľná telka** 

Vyobrazenie ochranej známky č. 239054 „AIR OPTIC OPTICKÝ INTERNET VZDUCHOM“:

**...AIR·OPTIC**  
OPTICKÝ INTERNET VZDUCHOM