



Banská Bystrica 5. februára 2016  
POZ 5336-2014 II/6-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. marca 2015 prihlasovateľom Škoda TRANSPORTATION, a. s., Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, Česká republika (pred zmenou adresy: Škoda TRANSPORTATION, a. s., Borská 2922/32, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, Česká republika), v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Tobručská 6, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5336-2014/Z-64-2015 z 19. februára 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „ForCity Plus“, č. spisu POZ 5336-2014, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 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 rozhodnutie zn. POZ 5336-2014/Z-64-2015 z 19. februára 2015 zrušuje a prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014 sa vracia odboru znáмок a dizajnov na ďalšie konanie.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5336-2014/Z-64-2015 z 19. februára 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 v priloženej úprave „ForCity Plus“, č. spisu POZ 5336-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných znáмок podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Pri uvedenom konštatovaní prvostupňový orgán vychádzal zo skutočnosti, že prihlásené označenie „ForCity Plus“ bude priemerný spotrebiteľ vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*pozemné dopravné prostriedky; električky; časti a náhradné diely električiek*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vnímať len ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o pozemné dopravné prostriedky, električky a ich časti, ktoré sú určené pre použitie v meste, pričom prvok „plus“ poukazuje na to, že tieto dopravné prostriedky poskytujú vyšší štandard. Zároveň uviedol, že prihlásené označenie „ForCity Plus“ je tvorené výlučne údajmi, ktoré poukazujú na vlastnosti nárokováných tovarov, konkrétne na miesto ich použitia, t. j. že dopravné prostriedky, električky a ich časti budú použité v meste. Prihlásené označenie u spotrebiteľa teda vyvoláva dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s nárokovými tovarmi, ktorá mu umožní okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis ich vlastností.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán po preskúmaní prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov každého jednotlivo a všetkých vo vzájomných súvislostiach dospel k záveru, že tieto nie sú dostatočné na poskytnutie dôkazu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom

v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 20. júna 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi 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 prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého namietol predovšetkým hodnotenie dôkazových materiálov, ktoré boli predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, zo strany prvostupňového orgánu.

Nestotožnil sa s tvrdením prvostupňového orgánu, že dôkazy predložené (okrem iného) pod číslami 3, 4, 5, 6, 11 a 12 neobsahujú prihlásené označenie. V tejto súvislosti prihlasovateľ konštatoval, že predmetné dôkazové materiály označenie „ForCity Plus“, resp. jeho dominantnú a dištinktívnu časť „ForCity“ obsahujú, a to v súvislosti s nárokovanými tovarmi, pričom sa zároveň vzťahujú aj na územie Slovenskej republiky.

Nesprávne bol podľa prihlasovateľa posúdený aj dôkaz označený ako príloha č. 9. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že hoci bol tento dokument z internetovej encyklopédie Wikipédia vytlačený až po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014, vyplývajú z neho skutočnosti, ku ktorým došlo pred týmto dátumom. Konkrétne poukázal na to, že v predmetnom dokumente sa uvádza, že električky s označením „ForCity Plus“ boli už v roku 2013 objednané do Bratislavy, z čoho vyplýva, že prihlásené označenie muselo byť na území Slovenskej republiky používané už v roku 2013. Takýto záver je podľa prihlasovateľa aj v súlade s časťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán akceptoval prílohu č. 14 ako relevantný doklad pre dané konanie.

Prihlasovateľ zastával názor, že uvedené je potrebné zobrať do úvahy aj pri posudzovaní dôkaznej hodnoty prílohy č. 7 (výťah a odkaz na webovú stránku [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz)), ktorá zobrazuje električku s názvom „ForCity Plus“ určenú pre premávku v Bratislave. Keďže ide o identický dopravný prostriedok, ktorý je zmieňovaný už vo vyššie popísanom výpise z webovej stránky <http://cs.wikipedia.org> (príloha č. 9), na základe hodnotenia dokladov vo vzájomných súvislostiach podľa prihlasovateľa jasne vyplýva, že električky s označením „ForCity Plus“ boli do Bratislavy objednané a premávali tam už v roku 2013, teda pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014.

Prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil niekoľko ďalších dokladov, ktoré mali preukazovať používanie prihláseného označenia na Slovensku v rozhodnom období.

Na doplnenie prihlasovateľ podotkol, že označenie „ForCity Plus“ (prípadne jeho kombinácie s inými slovnými prvkami) bolo bez väčších problémov zapísané v niekoľkých štátoch Európskej únie, okrem iného aj v Českej republike. Konkrétne poukázal na ochranné známky č. 287252 „FORCITY“, č. 341164 „ForCity Alfa“, č. 343226 „ForCity Classic“ a č. 343227 „ForCity Plus“ – všetky zapísané pre tovary triedy 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V tejto súvislosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že východiská pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti označenia „ForCity“, resp. „ForCity Plus“ v Českej republike by mali byť zhodné s hľadiskami uplatňovanými úradom pri skúmaní naplnenia podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to najmä s ohľadom na jazykovú, historickú, geografickú a kultúrnu blízkosť oboch krajín.

V preskúvanom prípade je podľa prihlasovateľa potrebné do úvahy zobrať aj ochranné známky, v ktorých je slovný prvok „ForCity“ doplnený iným slovným prvkom než „Plus“. Uvedené prihlasovateľ odôvodnil tým, že dominantným prvkom a potenciálnym nositeľom rozlišovacej spôsobilosti je práve slovný prvok „ForCity“, ktorý je originálnou, dištinktívnou a identifikujúcou časťou prihláseného označenia.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že okrem vyššie uvedeného bola rozlišovacia spôsobilosť označenia „FroCity“ potvrdená aj zo strany Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej „OHIM“). V tejto časti sa

prihlasovateľ odvolal na ochrannú známku č. 13543665 „ŠKODA FORCITY“ a prihlášku ochrannej známky č. 13434774 „ForCity Smart“, ktorá bola po prieskume zápisnej spôsobilosti postúpená na zverejnenie. Pokiaľ OHIM považoval označenie „ForCity“ za dostatočne originálne na to, aby bolo schopné zápisu, podľa názoru prihlasovateľa je takýto záver potrebné aplikovať aj vo vzťahu k slovenským spotrebiteľom.

V závere sa prihlasovateľ odvolal aj na rozhodnutia maďarského a tureckého úradu priemyselného vlastníctva, ktoré zapísali do registra ochranných známok označenia v znení „ForCity Classic“.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014 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, 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 v priloženej úprave „ForCity Plus“, č. spisu POZ 5336-2014, bola podaná 19. mája 2014 prihlasovateľom Škoda TRANSPORTATION, a. s., Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, Česká republika (pred zmenou adresy: Škoda TRANSPORTATION, a. s., Borská 2922/32, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, Česká republika) pre tovary „*pozemné dopravné prostriedky; električky; časti a náhradné diely električiek*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s hodnotením jednotlivých dôkazných materiálov v napadnutom rozhodnutí, keďže podľa jeho názoru ide o plnohodnotné dôkazy preukazujúce používanie prihláseného označenia v takej miere, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014. K rozkladu priložil ďalšie dôkazy, pričom poukázal na zápis ochranných známk obsahujúcich spojenie „ForCity“ v národných úradoch Českej republiky, Maďarska, Turecka, ako aj v OHIME.

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 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).

Ďalšia absolútna zápisná výluka 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 v priloženej úprave pozostáva zo slovných prvkov „ForCity“

a „Plus“ v bežnom písme malej tlačenej abecedy, okrem písmen „F“, „C“ a „P“, ktoré sú vyobrazené ako veľké. Veľkým písmenom „C“ je slovo „ForCity“ opticky rozdelené na časti „For“ a „City“, v dôsledku čoho možno tento výraz preložiť z anglického jazyka do slovenčiny ako „pre mesto“. V prípade takehoto vnímania daného slova je možné zdieľať názor prvostupňového orgánu, a to že vo vzťahu k nárokovým tovarom prihlásené označenie poskytuje informáciu o tom, že ide o pozemné dopravné prostriedky, električky a ich časti, ktoré sú určené pre použitie v meste, pričom prvok „plus“ možno chápať vo význame vyššieho štandardu týchto dopravných prostriedkov. Orgán rozhodujúci o rozklade však podotýka, že je možné aj iné vnímanie prihláseného označenia, resp. prvku „ForCity“ zo strany príslušného spotrebiteľa, a to ako jedno fantazijné slovo bez konkrétneho významu.

V prípade vnímania prihláseného označenia ako jednoduchého slovného výrazu poskytujúceho informáciu o účele či zameraní takto označených tovarov ako dopravných prostriedkov – električiek vyššieho štandardu určených pre použitie v meste, prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 písm. b) zákona o ochranných známkach. Zároveň možno konštatovať, že prihlásené označenie umožní spotrebiteľovi bez dlhšieho rozmyšľania vnímať opis vlastností prihlásených tovarov, takže nie je spôsobilé zápisu ani podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Napriek tomu, že prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je dostatočne fantazijné a má rozlišovaciu spôsobilosť, predložil v prvostupňovom konaní vzhľadom na námietku prvostupňového orgánu nasledovné dôkazy, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech jeho subjektu:

- kópiu článku „Škoda transportation predstavuje rodinu tramvají ForCity“ z 19. mája 2014, uverejneného na webovej stránke [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz) (dôkaz č. 1),
- kópiu článku „Škoda Transportation získala na Slovensku ďalší veľkou zákazku“ z 31. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.financninoviny.cz](http://www.financninoviny.cz) (dôkaz č. 2),
- kópiu článku „Tramvaje ze Škoda Transportation budú jezdit v Bratislavě“ z 18. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.tramvaj.cz](http://www.tramvaj.cz) (dôkaz č. 3),
- kópiu článku „Škoda Transportation vyhrála tramvajový tendr v Bratislavě“ z 18. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz) (dôkaz č. 4),
- kópiu článku „Plzeňská Škoda Transportation dodá do Bratislavy 15 tramvají za 975 milionů korun“ z 30. augusta 2013, uverejneného na webovej stránke <http://magazin.firenet.cz> (dôkaz č. 5),
- kópiu článku „Škoda Transportation vyhrála v Bratislavě tramvajový tendr“ z 21. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.technickytydenik.cz](http://www.technickytydenik.cz) (dôkaz č. 6),
- výtlačok a odkaz na webovú stránku [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz) – informácie týkajúce sa električky „ForCity Plus Bratislava“ z 18. augusta 2014 (dôkaz č. 7),
- odkaz na článok a článok „Tramvaj Škoda ForCity Plus pro Bratislavu“ z 5. mája 2014 uverejnený na webovej stránke [www.buspress.cz](http://www.buspress.cz) (dôkaz č. 8),
- výtlačok z webovej stránky <http://cs.wikipedia.org> – heslo „Škoda 30T“ z 10. októbra 2014 (dôkaz č. 9),
- kópiu článku „Škoda dodá do Bratislavy tramvaje za miliardu korun“ z 31. júla 2013, uverejneného na webovej stránke <http://aktualne.centrum.cz> (dôkaz č. 10),
- kópiu článku „Škoda Transportation vyhrála tramvajový tendr v Bratislavě“ z 22. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.parlamentnilisty.cz](http://www.parlamentnilisty.cz) (dôkaz č. 11),
- kópiu článku „Škoda Transportation vyhrála tramvajový tendr v Bratislavě“ z 21. augusta 2013, uverejneného na webovej stránke [www.acri.cz](http://www.acri.cz) (dôkaz č. 12),
- kópiu článku „Bratislava bude mať nové električky“ z 18. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.teraz.sk](http://www.teraz.sk) (dôkaz č. 13),
- výtlačok a odkaz na webovú stránku <http://imhd.zoznam.sk> – informácie o električke Škoda 30T ForCity Plus z 18. augusta 2014 (dôkaz č. 14),
- kópiu článku „Dopravný podnik Bratislava dnes podpísal zmluvu o dodávke nových obojsmerných električiek“ z 18. júla 2013, uverejneného na webovej stránke Dopravného podniku Bratislava [www.dpb.sk](http://www.dpb.sk) (dôkaz č. 15),
- kópiu článku „Bratislavčania si cestovanie užijú: V meste pribudne 15 nových električiek“ z 18. júla 2013, uverejneného na webovej stránke [www.topky.sk](http://www.topky.sk) (dôkaz č. 16).

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými prihlasovateľom v prvostupňovom konaní orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Článok „Škoda transportation predstavuje rodinu tramvají ForCity” bol uverejnený na webovej stránke [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz) 19. mája 2014 (dôkaz č. 1), čiže v deň podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014. V článku sa uvádza, že prihlasovateľ zjednotil obchodné názvy svojich najmodernejších nízkopodlažných električiek, pričom všetky vyrábané vozidlá dostali nový obchodný názov ForCity. Zároveň je v článku uvedená informácia, že cestujúci v Bratislave sa môžu tešiť na zatiaľ posledného člena rodiny – električky ForCity Plus, ktorých typový názov je 29T a 30T.

Spravodajský server ČTK Finanční noviny.cz uverejnil 31. júla 2013 na svojej webovej stránke článok „Škoda Transportation získala na Slovensku ďalší veľkou zákazku” (dôkaz č. 2), kde sa uvádza „Plzeňská Škoda Transportation získala na Slovensku ďalšiu veľkú zákazku. Po úspechu v tendri bratislavského dopravného podniku (DPB) na dodávku 15-ich obojsmerných električiek za 39 miliónov eur spoločnosť uzavrela s DPB tiež kontrakt na 15-ich jednosmerných električiek v hodnote 36,75 milióna eur”. Ďalej sú v článku poskytované informácie o tom, že súčasťou oboch tendrov je opcia na ďalších 15 jednosmerných a 15-ich obojsmerných električiek a na údržbu vozov počas doby 15-ich rokov. Nové električky mala získať Bratislava v priebehu dvoch rokov, pričom v prípade jednosmerných električiek ide o typ 29T a v prípade obojsmerných električiek ide o typ 30T. Obdobné informácie obsahuje aj dôkaz č. 3 v článku „Tramvaje ze Škoda Transportation budú jezdit v Bratislavě” datovaného 18. júla 2013, ktorý bol uverejnený na webovej stránke [www.tramvaj.cz](http://www.tramvaj.cz). V článku bolo taktiež uvedené, že spoločnosť prihlasovateľa je na trhu s električkami veľmi úspešná a podpísala aj kontrakt s čínskou firmou CSR Sifang Quingdao na poskytnutie licencie na technológie pre výrobu nízkopodlažných električiek typu ForCity.

Ďalšie prihlasovateľom predložené výtlačky článkov uverejnené v júli alebo auguste 2013 taktiež pochádzajú z českých webových stránok a uvádzajú rovnaké skutočnosti ako dôkazy č. 2 a 3. Ide o články „Škoda Transportation vyhrála tramvajový tendr v Bratislavě” z webovej stránky [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz) (dôkaz č. 4), „Plzeňská Škoda Transportation dodá do Bratislavy 15 tramvají za 975 milionů korun” z webovej stránky <http://magazin.firenet.cz> (dôkaz č. 5), „Škoda Transportation vyhrála v Bratislavě tramvajový tendr” z webovej stránky [www.technickytydenik.cz](http://www.technickytydenik.cz) (dôkaz č. 6), „Škoda dodá do Bratislavy tramvaje za miliardu korun” z webovej stránky <http://aktualne.centrum.cz> (dôkaz č. 10), „Škoda Transportation vyhrála tramvajový tendr v Bratislavě” z webovej stránky [www.parlamentnilisty.cz](http://www.parlamentnilisty.cz) (dôkaz č. 11) a „Škoda Transportation vyhrála tramvajový tendr v Bratislavě” z webovej stránky [www.acri.cz](http://www.acri.cz) (dôkaz č. 12). V niektorých z uvedených článkov sa vyjadril aj generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava, a. s. (ďalej aj „DPB”), Ľubomír B.: „Som rád, že budeme môcť našim cestujúcim poskytnúť kvalitné služby v nových a moderných električkách. Verím, že behom štyroch rokov sa nám podarí obmeniť aspoň polovicu električkového vozového parku v Bratislave.“ V dôkaze č. 4 je uvedené vyjadrenie k uzavretému kontraktu vtedajšieho primátora Bratislavy – Milana F.: „Obyvatelia Bratislavy a jej návštevníci práve obdržali pozitívnu správu. Mesto môže vďaka európskej finančnej pomoci modernizovať vozový park dopravného podniku. Má možnosť v nadchádzajúcich rokoch kúpiť nové a moderné električky a trolejbusy.“

Výtlačok z webovej stránky [www.skoda.cz](http://www.skoda.cz) (dôkaz č. 7) z 18. augusta 2014 obsahuje informácie týkajúce sa električky „ForCity Plus Bratislava“. Z dôkazu je zrejmé, že jednosmerné električky ForCity Plus sú určené pre slovenskú Bratislavu, pričom ide o plne klimatizované vozidlá ponúkajúce vysoký štandard cestovania. Predmetný dôkaz obsahuje taktiež technický opis električky ForCity Plus Bratislava, jej vyobrazenie a ukážky z interiéru. Informáciu, že jednosmerné električky Škoda ForCity Plus sú určené pre slovenskú Bratislavu, potvrdzuje aj článok „Tramvaj Škoda ForCity Plus pro Bratislavu” z 5. mája 2014 uverejnený na webovej stránke [www.buspress.cz](http://www.buspress.cz) (dôkaz č. 8). Dôkaz č. 9 predstavuje výtlačok z webovej stránky <http://cs.wikipedia.org> z 10. októbra 2014, kde je definovaná Škoda 30T pod obchodným názvom ForCity Plus ako označenie električky navrhutej pre slovenské hlavné mesto Bratislavu spoločnosťou Škoda Transportation, pričom ide o obojsmernú verziu električky Škoda 29T. Zároveň je v tejto internetovej encyklopédii uverejnený odkaz na článok z 18. júla 2013 dostupný online na webovej stránke [www.dpb.sk](http://www.dpb.sk) „Dopravný podnik Bratislava dnes podpísal zmluvu o dodávke nových obojsmerných električiek“.

Dôkazy č. 13 – 16 zahŕňajú na rozdiel od predchádzajúcich dôkazov články uverejnené na slovenských webových stránkach. Článok „Bratislava bude mať nové električky” uverejnený na spravodajskom portáli [www.teraz.sk](http://www.teraz.sk) (dôkaz č. 13), článok „Dopravný podnik Bratislava dnes podpísal zmluvu o dodávke nových obojsmerných električiek” uverejnený na webovej stránke Dopravného podniku Bratislavy [www.dpb.sk](http://www.dpb.sk) (dôkaz č. 15) a článok „Bratislavčania si cestovanie užijú: V meste pribudne 15 nových električiek” z webovej stránky [www.topky.sk](http://www.topky.sk) (dôkaz č. 16), všetky datované 18. júla 2013 obsahujú rovnakú informáciu, aká bola uverejnená na vyššie uvedených českých webových stránkach, a to, že spoločnosť DPB

a spoločnosť prihlasovateľa podpísali zmluvu na dodávku 15-tich obojsmerných električiek pre Bratislavu v celkovej hodnote 39 miliónov eur, pričom súčasťou tendra je aj opcia na dodávku ďalších 15-tich električiek a opcia na údržbu vozidiel na obdobie 15 rokov. V článku sa uvádza, že pôjde o obojsmerné päťčlánkové električky označené ako 30T, ktoré sú vynovenou verziou električiek zabezpečujúcich prepravu cestujúcich v talianskom Cagliari, americkom Portlande alebo v poľskej Vroclavi. Na financovaní sa podieľa Európska únia v rámci Operačného programu Doprava, a to až vo výške takmer 85 %, ktorého riadiacim orgánom na Slovensku je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Aj v týchto článkoch sa k predmetnému projektu vyjadril predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB – Ľubomír B., primátor Bratislavy – Milan F., ako aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – Ján P. Výtlačok z webového portálu zameraného na mestskú hromadnú dopravu <http://imhd.zoznam.sk> (dôkaz č. 14) je datovaný 18. augusta 2014 a uvádza sa v ňom, že „spoločnosť Škoda Transportation sa v roku 2013 stala víťazom tendra na dodávku veľkokapacitných obojsmerných nízkopodlažných električiek pre Bratislavu. V tendri ponúkli električku Škoda 30T, koncepčne vychádzajúcu z električky Škoda 26T pre maďarský Miškovec. Päťčlánkové obojsmerné električky Škoda 30T v počte 15 kusov budú dodané do roku 2015. V rámci kontraktu je aj opcia na dodanie ďalších 15-ich rovnakých električiek do roku 2017“. Vo výtlačku je taktiež uvedený popis a technické parametre električky pod názvom Škoda 30T ForCity Plus spolu s fotografiami jej vonkajšieho vzhľadu a interiéru.

Prihlasovateľ spolu s odôvodnením rozkladu predložil ďalšie dôkazy:

- kópiu článku „Slávnostné predstavenie novej obojsmernej električky ForCity Plus“ z 5. novembra 2014 uverejneného na webovej stránke [www.dpb.sk](http://www.dpb.sk) (dôkaz č. 17),
- výsledky vyhľadávania na webovej stránke [www.google.com](http://www.google.com) v prípade zadania výrazu „ForCity Plus“ z 19. novembra 2014 a 10. februára 2015 (dôkaz č. 18),
- výtlačky z webových stránok <http://imhd.zoznam.sk> z 19. novembra 2014 a <http://m.imhd.zoznam.sk> z 10. februára 2015 (dôkaz č. 19),
- kópiu článku „Škoda Transportation predstavila v Bratislavě novou tramvaj“ uverejneného na webovej stránke <https://srv-intranet.skoda.cz>, výtlačok z 19. novembra 2014 (dôkaz č. 20),
- kópiu článku „Tramvaje Škoda 29T a 30T pro slovenskou Bratislavu“ uverejneného na webovej stránke <http://www.plzensketramvaje.cz>, výtlačok z 22. apríla 2015 (dôkaz č. 21),
- kópiu článku „Bratislava orders 30 ForCity Plus trams“ z 10. júla 2014 uverejneného na webovej stránke <http://www.railwaygazette.com> (dôkaz č. 22),
- výtlačky z registra ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky z 23. apríla 2015 pre označenia obsahujúce výraz „ForCity“ (dôkaz č. 23),
- výtlačky z registra ochranných známk Spoločenstva z 23. apríla 2015 pre označenie „ŠKODA FORCITY“ a „ForCity Smart“ (dôkaz č. 24),
- kópiu výpisu ochrannej známky „ForCity Classic“ zapísanej v registri Úradu duševného vlastníctva v Maďarsku, ktorý je datovaný 5. januára 2015 (dôkaz č. 25),
- výtlačok z webovej stránky <https://www.tmdn.org/tmview> prevádzkovej úradom OHIM pre ochrannú známku „ForCity Classic“ zapísanú v Turecku z 22. apríla 2015 (dôkaz č. 26).

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými prihlasovateľom v rámci odôvodnenia rozkladu orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Dôkaz č. 17 predstavuje článok „Slávnostné predstavenie novej obojsmernej električky ForCity Plus“ uverejnený na webovej stránke [www.dpb.sk](http://www.dpb.sk) a poskytuje informáciu o tom, že 6. novembra 2014 sa na námestí Ľudovíta Štúra uskutočnila premiéra prvej novej električky spojená s brífingom pre médiá. Dopravnému podniku Bratislava, a. s. ju odovzdala spoločnosť prihlasovateľa do skúšobnej prevádzky, pričom električka bola sprístupnená aj pre verejnosť. V článku sú spomínané skutočnosti vyplývajúce aj z vyššie uvedených dôkazov, a to že spoločnosti DPB, a. s. a prihlasovateľ podpísali 18. júla 2013 zmluvu na dodávku 15-tich obojsmerných električiek ForCity Plus pre Bratislavu v celkovej hodnote 39 miliónov eur. Súčasťou tendra bola aj opcia na dodávku ďalších 15-ich električiek, ktorá bola uplatnená 29. apríla 2014. Zároveň uvedené spoločnosti podpísali 30. júla 2013 zmluvu na dodávku 15-tich jednosmerných električiek ForCity Plus pre Bratislavu v celkovej hodnote 36,75 miliónov eur. Súčasťou tohto tendra bola tiež opcia na dodávku ďalších 15-tich električiek, ktorá bola uplatnená 16. októbra 2014. Vozový park električiek je financovaný primárne z prostriedkov Európskej únie (80,75 % z celkových výdavkov bez DPH), štátneho rozpočtu (14,25 %) a hlavného mesta SR Bratislavy (5 %). K udalosti slávnostného predstavenia električky sa vyjadrili významní predstavitelia verejného života, a to minister Ján P., generálna riaditeľka Sekcie OPD na Ministerstve dopravy Denisa Ž., generálny riaditeľ DPB, a. s. Ing. Ľubomír B., ako aj vtedajší primátor

Bratislavy Milan F. Súčasťou článku je aj informácia o technických parametroch električiek a fotogaléria zo slávnostného brífingu.

Dôkaz č. 18 preukazuje výsledky vyhľadávania vo webovom vyhľadávači [www.google.com](http://www.google.com) po zadaní výrazu „ForCity Plus“ v novembri 2014 a februári 2015. Prihlásené označenie sa vyskytuje na viacerých webových portáloch, doklady sú však z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014. Dôkaz č. 19 predstavuje výtlačky z webových stránok <http://imhd.zoznam.sk> z 19. novembra 2014 a <http://m.imhd.zoznam.sk> z 10. februára 2015, na ktorých sú uverejnené fotografie jednotlivých detailov električky Škoda 30T ForCity Plus, ako aj údaje o roku výroby 2014, cene a dátumoch dovozu a skúšobných jazd.

V článku „Škoda Transportation predstavila v Bratislave novú tramvaj“ uverejneného na webovej stránke <http://srv-intranet.skoda.cz>, výtlačok z 19. novembra 2014 (dôkaz č. 20), sa vyjadruje k skúšobnej prevádzke električky ForCity Plus generálny riaditeľ spoločnosti prihlasovateľa - Josef B., pričom uviedol aj nasledovné: „Úspešne sme zrealizovali tri veľké zákazky na nákup nových vozidiel primárne z prostriedkov EÚ. Hlavné mesto Bratislava tak získa nové jednosmerné a obojsmerné električky i nové trolejbusy. Tento významný krok sa podaril vďaka ústretovosti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí vypočuli našu argumentáciu a uvoľnili finančné prostriedky z Operačného programu Úprava a modernizácia vozového parku“. V článku „Tramvaje Škoda 29T a 30T pro slovenskou Bratislavu“ uverejnenom na webovej stránke <http://www.plzensketramvaje.cz>, výtlačok z 22. apríla 2015 (dôkaz č. 21), sú opätovne uvedené informácie ohľadom električiek Škoda 29T a 30T, ktoré sú pod obchodným názvom „ForCity Plus“ určené pre Bratislavu. Dôkaz č. 22 poskytuje obdobné informácie, avšak na anglickej webovej stránke v anglickom jazyku. Tento dôkaz preukazuje významnosť danej investície aj z medzinárodného hľadiska.

Dôkazy č. 23 – 26 preukazujú, že označenia obsahujúce výraz „ForCity“ boli bez námietok príslušných úradov zaregistrované českým, maďarským a tureckým národným úradom, ako aj úradom OHIM. K týmto dôkazom orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že úradu nie sú známe okolnosti zápisu ochranných známk národnými úradmi iných krajín, ako ani úradom OHIM a navyše postup týchto úradov nie je pre slovenský úrad právne záväzný.

Orgán rozhodujúci o rozklade vyhodnotil všetky prihlasovateľom predložené dôkazy samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti a dospel k nasledovným záverom. V zmysle vyššie uvedených skutočností za relevantné dôkazy svedčiace v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je možné považovať dôkazy, ktoré preukážu, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred jeho podaním ako prihlášky ochrannej známky, čiže pred 19. májom 2014. Zároveň je však potrebné zobrať do úvahy aj dôkazy, ktoré sú síce datované v období po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, ale poskytujú údaje o situácii pred dátumom jej podania. Uvedená skutočnosť bola analogicky potvrdená rozsudkom Súdneho dvora z 27. januára 2004 vo veci C - 259/02, ods. 28 – 33, La Mer Technology Inc. vs. Laboratoires Goemar SA.

Z predložených dôkazov posudzovaných vo vzájomnej súvislosti vyplynulo, že v roku 2013, čiže v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014, prebehli všetky prípravné rokovania, ktoré viedli k tomu, aby električky typu 29T a 30T pod obchodným názvom „ForCity Plus“ predstavujúcim prihlásené označenie boli vyrobené spoločnosťou prihlasovateľa špeciálne pre Bratislavu a dovezené do Bratislavy za účelom potrebnej modernizácie vozového parku mestskej hromadnej dopravy. V roku 2013 boli vyhlásené tendre na dodávku električiek a podpísané zmluvy medzi prihlasovateľom a Dopravným podnikom Bratislava, a. s. Na základe výsledku uvedených rokovaní bola 18. júla 2013 uzavretá zmluva na dodávku 15-tich obojsmerných električiek ForCity Plus (typ 30T) pre Bratislavu v celkovej hodnote 39 mil. eur. Súčasťou tendra bola aj opcia na dodávku ďalších 15-tich električiek uplatnená 29. apríla 2014. Zároveň DPB a prihlasovateľ 30. júla 2013 podpísali zmluvu na dodávku 15-tich jednosmerných električiek ForCity Plus (typ 29T) pre Bratislavu v celkovej hodnote 36,75 mil. eur. Z dôkazov ďalej vyplynulo (dôkazy č. 10, 13, 15, 16, 17, 20), že predmetné zákazky boli financované prevažne z prostriedkov Európskej únie, ako aj zo štátneho rozpočtu a hlavného mesta Bratislavy. Touto masívnou modernizáciou vozidlového parku DPB sa vo veľkej miere zaoberali významné inštitúcie, medziiným aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pri takýchto rozsiahlych a finančne nákladných zákazkách uzavretiu príslušných zmlúv predchádzajú náročné prípravy spočívajúce vo vypracovaní projektov, rokovaní, pričom výber dodávateľa, resp. produktov je dôkladne zvážený a uskutočnený na základe verejnej súťaže.



Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúvanom prípade nie je možné a ani dôležité predložiť dôkazy kvantitatívne významné ako je to pri tovaroch bežnej spotreby, čiže nie je potrebné preukazovať napr. zemepisné rozšírenie, podiel na trhu, intenzitu používania označenia, výšku investícií vynaložených na propagáciu a podobne. V tomto prípade postačujú dôkazy o tom, že zmluvy na dodávku električiek ForCity Plus určených výhradne pre Slovenskú republiku, resp. hlavné mesto Bratislavu, za desiatky miliónov eur boli uzavreté takmer rok pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014, pričom kontinuálne prebiehali prípravy a rokovania so zainteresovanými stranami. Za relevantného spotrebiteľa možno v predmetnom prípade považovať jednak samotných užívateľov bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (ďalej „MHD“) a jednak inštitúcie, ktoré sa zaoberali plánovanou modernizáciou vozového parku MHD v Bratislave, výberom dodávateľa, ako aj získaním finančných prostriedkov a títo vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vnímali používanie prihláseného označenia vo vzťahu k príslušným tovarom už v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014. Pokiaľ ide o bežných užívateľov MHD, títo boli o pripravovaných dodávkach informovaní už taktiež pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5336-2014, čo vyplýva z kópii článkov bežne prístupných na príslušných webových stránkach. Vzhľadom na vysoko významný a finančne nákladný obchod viažuci sa k územiu Bratislavy orgán rozhodujúci o rozklade považuje dôkazy predložené v preskúvanom prípade za dostatočné na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa vo vzťahu k tovarom „*pozemné dopravné prostriedky; električky; časti a náhradné diely električiek*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že existenciu prekážok brániacich zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona možno na základe prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov považovať za prekonanú.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s celkovým záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu 5336-2014 a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. 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:

JUDr. Eva Bušová  
Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava