



*Banská Bystrica 16. 11. 2017  
POZ 1955-2015/II-81-2017*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. júla 2016 prihlasovateľom Martinom Pokludom, PhD., Slovinec 24, 841 07 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Navrat & Partners, s. r. o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1955-2015/Z-210-2016 z 23. mája 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „English Point“, č. spisu POZ 1955-2015, 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 c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1955-2015/Z-210-2016 z 23. mája 2016 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1955-2015/Z-210-2016 z 23. mája 2016 (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 c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „English Point“, č. spisu POZ 1955-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1955-2015“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že slovné označenie „English Point“ vo vzťahu k nárokovvaným tovarom a službám v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu tovarov a služieb, čím napĺňa zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovného spojenia, ktorým je tvorené prihlásené označenie. V tejto súvislosti prvostupňový orgán poukázal na preklad slovného spojenia „English Point“ z anglického do slovenského jazyka. Slovo „English“ má v preklade z anglického do slovenského jazyka význam „angličtina, anglický“, pričom slovo „Point“ má v preklade z anglického do slovenského jazyka význam „bod, stanica, kontaktné miesto“. Prvostupňový orgán uviedol, že spojenie týchto slov predstavuje označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary a služby sú zamerané práve na vyučovanie angličtiny a s tým súvisiace tovary. Prihlásené označenie bez ďalšieho rozlišovacieho prvku nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je schopnosť rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 21. januára 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 24. marca 2016 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty

uvedené v predmetnej správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého opätovne vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné vo vzťahu k účelu nárokováných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ najprv podotkol, že súčasne s podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1955-2015 podal 25. septembra 2015 aj prihlášku ochrannej známky „English Point“ na Úrade priemyselného vlastníctva v Českej republike. Označenie „English Point“ bolo v Českej republike po prieskume prihlášky zverejnené a 24. februára 2016 bolo zapísané ako slovná ochranná známka pod číslom 351574 pre rovnaké tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako tie, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1955-2015 v Slovenskej republike.

V súvislosti s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia konštatovaným prvostupňovým orgánom prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie neinformuje ako celok bez nutnosti ďalšieho premýšľania alebo prekladu, že ide o výrobky a služby spojené s výučbou cudzích jazykov, vydávaním kníh či iných publikácií jazykových alebo nejazykových. Poukázal na skutočnosť, že slovo „point“ má v angličtine veľké množstvo významov, ktoré nepodávajú jednoznačnú informáciu o tom, že by malo ísť o jazykovú školu alebo učebné materiály s ňou spojené. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že okrem významov „bod, stanica, kontaktné miesto“ má slovo „point“ ďaleko viac významov, ktoré následne vymenoval. Zároveň vyjadril názor, že pojem „kontaktné miesto“ sa prekladá do anglického jazyka ako „point of contact“ alebo „contact point“, a nie len ako „point“, ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia. Prihlasovateľ je presvedčený, že prihlásené označenie neprináša relevantnej verejnosti priamu a opisnú informáciu o druhu, kvalite, účele alebo spôsobe poskytovania služieb, či o druhu, účele, prípadne kvalite výrobkov, ktoré jej prihlasovateľ bude poskytovať. Slovo „point“ dodáva slovnému spojeniu, ktorým je tvorené prihlásené označenie, rozlišovaciu spôsobilosť, a teda slovenským spotrebiteľom umožňuje identifikovať pôvod tovarov a služieb prihlasovateľa a odlíšiť ich od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Prihlasovateľ vyjadril názor, že stačí, ak označenie spĺňa podmienku minimálnej rozlišovacej spôsobilosti na to, aby mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka (v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu EÚ vo veci T-393/02 z 24. novembra 2004, Henkel KGaA vs. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, bod 42), pričom táto podmienka je v prípade prihláseného označenia splnená. Zároveň z uvedeného rozsudku citoval aj bod 39, v zmysle ktorého označenie tvorené spojením prvkov, z ktorých žiaden nemá rozlišovaciu spôsobilosť, môže byť rozlišujúce, ak existuje konkrétny dôkaz preukazujúci, že označenie má inú kvalitu, ako jednoduchý súhrn jeho častí.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že mal v úmysle nájsť slovné spojenie, ktoré by bolo kreatívne a jedinečné, a pritom jednoducho vysloviteľné aj v medzinárodnej komunite. Uviedol, že na tento účel boli z jeho strany rešeršované slovníky najrenomovanejších svetových vydavateľov, avšak v žiadnom z nich významy slova „point“ nenaznačujú súvis so službou alebo tovarom, ktorý má ochranná známka označovať. Žiadny zo slovníkov nepozná heslo alebo spojenie „English Point“, z čoho možno podľa prihlasovateľa usudzovať, že aj pre rodených anglicky hovoriacich spotrebiteľov je predmetné spojenie novátorské a originálne. V súvislosti s použitím prihláseného označenia na slovenskom území prihlasovateľ vykonal rešerš aj v slovníku Slovenskej akadémie vied, pričom zistil, že v slovenskom jazyku sa taktiež nevyskytuje žiadny lexikálny význam slova „point“, resp. „English point“, ktorý by mal významový súvis s prihlásenými tovarmi a službami. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil výtlačok významov slova „point“ z elektronického anglicko-slovenského prekladového slovníka spoločnosti Lingea „Lexicon 5 Anglický slovník Platinum“. Slovník uvádza 30 významov slova „point“, avšak podľa prihlasovateľa žiadny z nich nenaznačuje významovú súvislosť s prihlásenými tovarmi a službami. Prihlasovateľ ďalej predložil výtlačok zo slovníkovej rešerše slovného spojenia „English point“, pričom uviedol, že takéto spojenie sa v slovníku nevyskytuje. Prihlasovateľ napokon priložil k odôvodneniu rozkladu kópiu faktúry vystavenej 6. marca 2015 dodávateľom Websupport, s. r. o. prihlasovateľovi za registráciu internetovej domény „englishpoint.sk“ za obdobie od 26. februára 2015 do 26. februára 2016. Vzhľadom na skutočnosť, že si prihlasovateľ uvedenú doménu dal zaregistrovať pred podaním prihlášky ochrannej známky, pričom na nej prevádzkuje svoju webovú stránku, prihlásené označenie sa podľa jeho názoru dostalo do povedomia verejnosti v súvislosti s jeho službami.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností usúdil, že svojimi tvrdeniami a predloženými dôkazmi dostatočne preukázal splnenie požiadaviek na registráciu prihláseného označenia ako ochrannej známky z hľadiska jeho rozlišovacej spôsobilosti, a preto navrhol, aby bolo napadnuté rozhodnutie zrušené a preskúmaná vec bola vrátená na prvostupňový orgán na nové konanie a rozhodnutie.

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, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom 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 do 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 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. c) zákona 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 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 „English Point“, č. spisu POZ 1955-2015, bola prihlasovateľom Martin Pokluda, PhD., Slovinec 24, 841 07 Bratislava, podaná 23. septembra 2015 pre tovary „*magnetické pásky; vyučovacie prístroje; videopásky; elektronické vreckové slovníky; elektronické publikácie (stahovateľné)*“ v triede 9, „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; brožúry*“ v triede 16 a pre služby „*akadémia (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; nahrávanie videopások; tlmočnicke služby; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu jeho opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, t. j. o naplnení podmienok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zotrval na názore o jeho zápisnej spôsobilosti pre všetky nárokovvané tovary a služby, pričom vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie neprináša relevantnej verejnosti priamu informáciu o vlastnostiach nárokovovaných tovarov a služieb a je dostatočne originálne na to, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných podnikateľov.

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

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná 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 predmetnom ustanovení 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 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 slovnými prvkami „English“ a „Point“. Ide o slová základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré sú priemernému spotrebiteľovi dostatočne známe. Slovo „English“ je vo forme podstatného mena nositeľom významu „anglický jazyk, angličtina, Angličan“, vo forme prídavného mena významu „vzťahujúci sa k Anglicku, anglickému jazyku alebo kultúre“, čiže do slovenčiny sa prekladá ako „anglický“ v príslušnom gramatickom rode a čísle. Slovný prvok „Point“ je v anglickom jazyku veľmi frekventovaným slovom, predstavuje podstatné mená rôznych významov, slovesá, je súčasťou mnohých fráz. Jedným z významov tohto slova, ktorý vyplýva aj z dôkazu predloženého prihlasovateľom, je tiež význam „miesto, bod“, ako príklad je v danom dôkaze uvedená veta „*Fire broke out at several points*“, v preklade do slovenského jazyka „*Na niekoľkých miestach vypukol požiar*“.

V internetovom výkladovom slovníku „Macmillan Dictionary“ je uvedené pomerne veľké množstvo výrazov obsahujúcich slovo „point“ v rôznych významoch, z ktorých viaceré v spojení s iným slovom predstavujú význam určitého, daným slovom definovaného miesta, ako napríklad: „meeting point“ (miesto na letisku alebo železničnej stanici, kde si ľudia dohodnú stretnutie), „starting point“ alebo „jumping-off point“ (miesto, kde začína cesta), „pick up point“ (miesto, kde si ľudia dohodnú vyzdvihnutie taxíkom, či autobusom), „muster point“ (miesto na lodi, kde by sa mali ľudia zhromaždiť v naliehavých prípadoch, v stave pohotovosti), „vantage point“ (miesto, pozícia, z ktorej možno vidieť veci dobre), „reference point“ (fixné miesto, ktoré si človek zapamätá ako orientačný bod), „power point“ (miesto na stene, kde možno pripojiť zariadenie do elektrického prúdu, zástrčka), „point of sale“ (miesto, kde sú produkt alebo služba predávané), „pressure point“ (miesto na tele, ktoré sa pritláča na zastavenie krvácania), ako aj známy výraz „cashpoint“ (miesto, kde sú zo stroja vydávané bankovky – bankomat).

V nadväznosti na uvedené informácie možno konštatovať, že pojem „English Point“ môže byť príslušným spotrebiteľom vnímaný ako „miesto, ktoré sa vzťahuje k Anglicku, anglickému jazyku alebo kultúre“. Pod prihláseným označením si tak príslušný spotrebiteľ vo vzťahu k prihláseným službám „*akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; nahrávanie videopások; tlmočnicke služby; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavi miesto, kde je poskytnutá výučba anglického jazyka, vzdelávanie v anglickom jazyku, predaj či vydávanie cudzojazyčnej, a to najmä anglickej literatúry, vzdelávacích kníh, publikácií, či iných materiálov, možnosť objednania prekladateľských a tlmočnických služieb a podobne. Pokiaľ ide o prihlásené tovary v triede 9 „*magnetické pásky; vyučovacie prístroje; videopásky; elektronické vreckové slovníky; elektronické publikácie (sťahovateľné)*“ ako aj v triede 16 „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; brožúry*“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o tovary súvisiace s predmetnými službami najmä v oblasti výučby anglického jazyka, ktoré sú nevyhnutne potrebné pri vykonávaní takejto činnosti. Vo vzťahu k službám, pre ktoré by malo byť prihlásené označenie používané, a súvisiacim tovarom je preto zrejme, že slovné prihlásené označenie je opisné, pretože opisuje druh, zameranie a účel týchto služieb a súvisiacich tovarov. Z uvedeného tiež vyplýva, že prihlásené označenie samo osebe neobsahuje žiadny dištingtívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ rozlíšil služby a tovary prihlasovateľa v danej oblasti podnikania od služieb a tovarov iných subjektov.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa ohľadom viacerých významov slova „point“ orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom poukazuje na skutočnosť, že pre účely prieskumu označenia v konaní o jeho zápise do registra ako ochrannej známky je postačujúce, ak len jeden význam posudzovaného slovného prvku je opisný vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a dané slovo bez iných rozlišujúcich prvkov nemôže byť zapísané ako ochranná známka (v tejto súvislosti pozri rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-191/01 P, bod 32 a Všeobecného súdu vo veci T-19/04, bod 34, na ktoré poukázal už prvostupňový orgán).

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že prihlásené označenie sa nenachádza v žiadnom slovníku, v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že konštatovaný záver o opisnom charaktere a o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemožno vyvrátiť poukázaním na skutočnosť, že prihlásené označenie sa nenachádza v slovníku, pretože zápisnú spôsobilosť označenia je potrebné posúdiť len na základe príslušnej právnej úpravy, pričom je dostatočné uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti, ako ho vykladá judikatúra, bez toho aby bolo potrebné nedostatok rozlišovacej spôsobilosti preukázať napr. tým, že sa označenie nachádza v slovníku. V tejto súvislosti pozri tiež už citovaný bod 34 rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-19/04. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v tomto prípade vyplýva z jeho charakteru, tak ako bol vyššie podrobne rozobratý, a nie zo zistenia, že prihlásené označenie sa používa v bežnom jazyku. Preto argumentácia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie sa nenachádza v ním uvedených slovníkoch, nie je spôsobilá vyvrátiť záver o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ tiež poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-393/02 bod 39, v zmysle ktorého označenie tvorené spojením prvkov, z ktorých žiaden nemá rozlišovaciu spôsobilosť, môže byť rozlišujúce, ak existuje konkrétny dôkaz preukazujúci, že označenie má inú kvalitu, ako jednoduchý súhrn jeho častí.

V preskúvanom prípade však orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie nie je ničím viac, ako len jednoduchým súhrnom jeho častí, pričom prihlasovateľ neuviedol žiadnu skutočnosť, ktorá by tento záver vyvracala. Orgán rozhodujúci o rozklade v predmetnom prípade považuje za dôvodný záver, že kombinácia prvkov, ktoré predstavujú prihlásené označenie, je vo výsledku len opisným označením. Slovné spojenie „English Point“ bez iných odlišujúcich prvkov len priamo opisuje miesto, kde spotrebiteľ očakáva poskytovanie vyučovacích, prekladateľských, tlmočnických a vydavateľských služieb vzťahnutých najmä k anglickému jazyku, ako aj tovarov súvisiacich s poskytovaním daných služieb.

Na základe vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, lebo pozostáva výlučne zo slovných prvkov, ktoré majú pre spotrebiteľa jasný význam vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok len opisuje druh, zameranie a účel služieb a súvisiacich tovarov, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje ďalej za potrebné uviesť, že v preskúvanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1955-2015, a preto nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka skutočnosti, že prihlasovateľ mal v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky zaregistrovanú internetovú doménu „englishpoint.sk“, a argumentu prihlasovateľa, že prevádzkovanie príslušnej internetovej stránky prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky svedčí o získanej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech tovarov a služieb prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri pokuse otvoriť webovú stránku s uvedeným doménovým menom sa zobrazila jedine informácia, že „k tejto doméne zatiaľ neexistuje žiadny webhosting“. Samotný prihlasovateľom predložený doklad o registrácii domény v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky nie je spôsobilý preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre tovary a služby prihlasovateľa. Ako bolo uvedené rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie, ktoré nemá túto spôsobilosť s ohľadom na svoju povahu, nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, ktoré musí viesť k tomu, že relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označené týmto označením (práve na základe tohto označenia) ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Túto skutočnosť, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania, musí pritom ten, kto žiada o zápis takéhoto označenia, v konaní pred úradom preukázať.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že slovná ochranná známka „English Point“ bola zapísaná Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky do registra ochranných znáмок pre rovnaké tovary a služby, ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozhodnutia zahraničných štátnych orgánov nie sú pre úrad záväzné. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade v tomto rozhodnutí dostatočne odôvodnil, prečo nemôže byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných znáмок, pričom pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vychádzal z obsahu spisu vedeného úradom a zápisnú spôsobilosť posudzoval z pohľadu slovenského priemerného spotrebiteľa z okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z dôvodov uvedených v tomto, ako aj prvostupňovom rozhodnutí nemožno v konaní o prihláške ochrannej známky „English Point“, č. spisu POZ 1955-2015 dospieť k rovnakému záveru, k akému dospel Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „English Point“, č. spisu POZ 1955-2015, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach zamietol.

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:

Navrat & Partners, s. r. o.  
Špitálska 45  
811 08 Bratislava