



*Banská Bystrica 19. 9. 2019*

*POZ 2177-2014/II-80-2019*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. decembra 2017 prihlasovateľom Santeria, s. r. o., Markova 7, 851 01 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2177-2014/Z-375-2017 z 26. októbra 2017 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „SANTERIA“, č. spisu POZ 2177-2014, 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 neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2177-2014/Z-375-2017 z 26. októbra 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2177-2014/Z-375-2017 z 26. októbra 2017 (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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „SANTERIA“, č. spisu POZ 2177-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Uvedené vyplývalo z toho, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovom „SANTERIA“, označuje druh mágie a špecifických spirituálnych techník z oblasti Karibiku, a teda opisuje zameranie a povahu nárokováných služieb – konkrétne veštenie, ritualizácia talizmanov a ostatné služby v triede 45, liečiteľstvo, zostavovanie psychologických profilov atď. v triede 44, organizovanie a vedenie ezoterických tréningov a školy mágie (vzdelávanie) atď. v triede 41 a rôzne s tým súvisiace tovary využívané pri poskytovaní takýchto služieb – napríklad vonné tyčinky, vonné oleje, vonné sviečky, liečebné byliny, amulety, lampy na vonné oleje, svietniky, hracie karty a podobne, t. j. tovary v triedach 3, 4, 5, 14, 21, 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a s tým súvisiace obchodné, dopravené služby atď. v triedach 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s dôkaznými materiálmi, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., prvostupňový orgán dospel k záveru, že tieto doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v období pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 9. júna 2015 a 20. júna 2016, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo

svojich odpovediach doručených úradu 15. októbra 2015 a 16. decembra 2016, vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu a na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia predložil dôkazné materiály (dôkazy č. 1 až 20). Prvostupňový orgán vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazné materiály nepovažoval za dostatočné na prekonanie zistených zápisných prekážok, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so závermi, ku ktorým dospel prvostupňový orgán v rámci prieskumu prihlášky ochrannej známky a uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil doklady predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že obchodné meno Santeria, s. r. o. samo osebe nezaručuje prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Samotný zápis obchodného mena do obchodného registra nie je ani podľa prihlasovateľa dôkazom o rozlišovacej spôsobilosti označenia, keďže do obchodného registra môžu byť ako názvy obchodných spoločností zapísané aj bežné slová a spoločnosť nemusí aktívne vyvíjať činnosť. V tejto súvislosti však konštatoval, že prihlasovateľ nie je spoločnosťou bez činnosti a neodvodzuje svoje práva len z formálneho zápisu v obchodnom registri. Poukázal na to, že predložené doklady preukazujú, že pod obchodným menom Santeria, s. r. o. vykonával na území Slovenskej republiky už pred podaním prihlášky ochrannej známky činnosť, ktorá spadá pod prihlásené tovary a služby, pričom názov „Santeria“ používa pri každom úkone pri svojej činnosti.

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa podrobne posúdil každý predložený dôkaz samostatne, avšak neposúdil ich vo vzájomných súvislostiach. Ako príklad spomenul reportáže televízií JOJ a Markíza (dôkaz č. 2 a 6), z ktorých údajne nie je zrejماً spojitosť s konkrétnymi tovarmi a službami a ani spojitosť s prihlasovateľom a taktiež prihlášku na výstavu (dôkaz č. 9), z ktorej údajne vyplýva len to, že prihlasovateľ sa prihlásil na veľtrh, avšak nie je preukázané, či na veľtrhu vyvíjal také aktivity, na základe ktorých by návštevníci spájali slovo „Santeria“ s prihlasovateľom. Podľa názoru prihlasovateľa dôkazy č. 2, 6 a 9 vo vzájomných súvislostiach jednoznačne preukazujú, že propagoval a predvádzal činnosť, ktorá je obsiahnutá v prihlásených tovaroch a službách. Televízne reportáže zachytávajú jedinou spoločníčku a konateľku prihlasovateľa pri propagácii služieb spoločnosti, pričom ako vyplýva z ďalšieho dôkazu, na výstave bol prihlasovateľ vystavovateľom. Z uvedeného podľa neho vyplýva, že návštevníci veľtrhu, ktorí sa zaujímali o činnosť prihlasovateľa, si propagované služby spájali s jeho názvom „Santeria“, hoci to z reportáží explicitne nevyplýva. Verejnosť, ktorá reportáže sledovala, je v prípade bližšieho záujmu a vyhľadania podľa pseudonymu Sonia G. jednoznačne odkázaná na stránky prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s tým, ako prvostupňový orgán posúdil dôkazy č. 8 až 20 týkajúce sa nákupu a predaja rôznych predmetov používaných v mágií a poskytovania služieb z oblasti mágie. Na faktúrach je jednoznačne uvedený názov prihlasovateľa, a preto nie je podľa neho namieste tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ nepoužíva v obchodnom styku v súvislosti s tovarmi a službami výlučne slovné označenie „SANTERIA“. Podľa názoru prihlasovateľa skutočnosť, že v záhlaví faktúr sa nachádza aj obrazová ochranná známka prihlasovateľa, nemôže byť vykladaná v jeho neprospech a nemôže mať za následok to, že názov „Santeria“, pod ktorým prihlasovateľ vykonáva všetku svoju činnosť, prvostupňový orgán vôbec nezobral do úvahy z hľadiska používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Podľa prihlasovateľa predložené doklady jednoznačne preukazujú, že názov „Santeria“ používa vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, keďže z dokladov je zrejماً, že predával tovary a poskytoval služby v oblasti mágie už pred podaním prihlášky ochrannej známky.

V závere rozkladu prihlasovateľ zdôraznil, že z hľadiska hospodárnosti konania predložil len niekoľko faktúr na ilustráciu, čo je zrejماً z číslovania faktúr, avšak je pripravený predložiť aj ďalšie faktúry.

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

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade 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 o ochranných

známkach v znení neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovej ochrannej známky „SANTERIA“, č. spisu POZ 2177-2014, bola prihlasovateľom Santeria, s. r. o., Markova 7, 851 01 Bratislava, podaná 8. decembra 2014 pre tovary „*vonné tyčinky; vonné kužele; vonné oleje; vonné vrecúška; vonné prípravky; kadidlo; kadidlové tyčinky; masážne oleje nie na lekárske použitie; základné látky pre kvetinové parfumy; prírodné oleje pre parfumy (parfuméria); parfumy; tuhé parfumy; pižmo(parfuméria); ionón (parfuméria); ambra (parfuméria); výťažky z kvetov (parfuméria); kvetové a bylinné roztoky na magické rituály a religiózne ceremónie (parfuméria)*“ v triede 3, „*sviečky a sviečkové knôty na svietenie; stolové sviečky; ovocné sviečky; lojové sviečky; čajové sviečky; parfumované sviečky; vonné sviečky; plávajúce sviečky; sviečky v plechovkách; sviečky absorbujúce dym; arómotherapeutické vonné sviečky; sviečky na špeciálne príležitosti; rituálne sviečky; figurálne sviečky*“ v triede 4, „*liečivé byliny; bylinkové čaje na lekárske použitie*“ v triede 5, „*amulety; drahé kamene; šperky, figúrky, sošky a prívesky z drahých kovov a ich napodobení; šperky, figúrky, sošky a prívesky obsahujúce drahé kamene a ich napodobeniny; šperky vyrobené z iných ako drahých kovov; kyvadlá vyrobené z drahých kovov a drahých kameňov alebo ich napodobení*“ v triede 14, „*svietniky; kahance na aromatické látky a vonné tyčinky; lampy na vonné oleje; nádoby na kadidlo; krištál (výrobky z krištáľového skla); krištáľové gule (výrobky z krištáľového skla); krištáľové kyvadlá (výrobky z krištáľového skla)*“ v triede 21, „*hracie karty; obaly na hracie karty; bábiky ako talizmany*“ v triede 28 a pre služby „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s vonnými tyčinkami, s vonnými kuželmi, s vonnými a masážnymi olejmi nie na lekárske použitie; s vonnými vrecúškami, s kadidlami, s kadidlovými tyčinkami, s prírodnými olejmi pre parfumy (parfuméria), s parfumami, s pižmom (parfuméria), s ionónom (parfuméria), s ambrou (parfuméria), s výťažkami z kvetov (parfuméria), s kvetovými a bylinnými roztokmi na magické rituály a religiózne ceremónie (parfuméria), so sviečkami a sviečkovými knôtmi na svietenie, s liečivými bylinami, s amuletmi, s drahými kameňmi, so šperkami, s figúrkami, so soškami a príveskami z drahých kovov alebo drahých kameňov a ich napodobeninami, so šperkami vyrobenými z iných ako drahých kovov, so svietnikmi, s kahancami na aromatické látky a vonné tyčinky, s lampami na vonné oleje, s nádobami na kadidlo,*

s kyvadlami, s krištáľovými guľami, s hracími kartami, s obalmi na hracie karty, s bábikami ako talizmanmi; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodná administratíva ; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; reklama; marketing; obchodné sprostredkovanie služieb; podnikové a obchodné analýzy (nie finančné); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu” v triede 35, „dopravné služby; balenie a skladovanie tovaru; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu“ v triede 39, „organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie workshopov; organizovanie a vedenie ezoterických tréningov a školy mágie (vzdelávanie); vydávanie elektronických publikácií; vydávanie kníh; vydávanie tlačovín a tlačených publikácií (okrem reklamných); produkcia filmov a videozáznamov (nie reklamných); poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu“ v triede 41, „psychoterapia a psychoasistencia; zostavovanie psychologických profilov; psychologické hodnotenia; psychologické konzultácie; liečiteľstvo; poskytované služby uvedených v triede 44 tohto zoznamu prostredníctvom telefónu a internetu“ v triede 44 a „veštenie; zostavovanie horoskopov; vykladanie kariet; tarotové analýzy; numerologická poradňa; numerologické a astrologické výklady so zameraním na osudy ľudí a udalostí; mágia a rituálne práce; očista priestorov a osôb (duchovné služby); ritualizácia (nabíjanie) talizmanov; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 45 tohto zoznamu; poskytované služby uvedených v triede 45 tohto zoznamu tiež prostredníctvom telefónu a internetu“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky a napadol prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie dokladov predložených za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pričom mu vytkol najmä skutočnosť, že predložené dôkazy neposúdil vo vzájomných súvislostiach.

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 akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 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 pozitívnu, 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. vnútornú rozlišovaciu 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 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 do registra, 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 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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „SANTERIA“ napísaným bežným typom veľkého tlačeneho písma. Predmetný slovný prvok, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán, označuje druh mágie a špecifických spirituálnych techník z oblasti Karibiku. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pričom opisuje ich zameranie a povahu, a teda orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s prvostupňovým orgánom konštatuje existenciu zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne skutočnosti, ktorými by uvedené konštatovanie spochybnil.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v rámci prvostupňového konania nasledovné dôkazné materiály:

- výtlačok výpisu z obchodného registra prihlasovateľa z 12. decembra 2016 (dôkaz č. 1),
- snímku obrazovky webovej stránky [www.santeria.sk](http://www.santeria.sk) obsahujúcu reportáž televízie JOJ z 2. októbra 2014 (dôkaz č. 2),
- snímku obrazovky webovej stránky [www.santeria.sk](http://www.santeria.sk) obsahujúcu zvukové záznamy relácie Funrádia z 11. apríla 2012 (dôkaz č. 3),
- kópiu troch strán z časopisu Jasnovidka č. 9/2013 (dôkaz č. 4),
- snímku obrazovky webovej stránky [www.santeria.sk](http://www.santeria.sk) obsahujúcu článok v časopise Báječná žena č. 44/2014 a kópiu dvoch strán z časopisu Báječná žena č. 44/2014 (dôkaz č. 5),
- snímku obrazovky webovej stránky [www.santeria.sk](http://www.santeria.sk) obsahujúcu reportáž televízie Markíza z 2. októbra 2014 (dôkaz č. 6),
- snímku obrazovky webovej stránky [www.santeria.sk](http://www.santeria.sk) obsahujúcu dva články z októbra 2010 (dôkaz č. 7),
- kópiu faktúry č. 14VF874 z 27. augusta 2014, predmetom ktorej boli najmä mikroténové vrecká a papierové utierky, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 8),
- kópiu záväznej prihlášky na výstavu v Incheba EXPO Bratislava v októbri 2014 (dôkaz č. 9),
- kópiu faktúry č. FA2014003257 z 5. septembra 2014, predmetom ktorej bol parafín a stearin, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 10),
- kópiu výpisu z bankového účtu prihlasovateľa za rok 2013 (dôkaz č. 11),
- kópiu faktúry č. 3187 zo 17. júla 2014, predmetom ktorej bol „titulný banner a PR článok“, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 12),
- kópiu faktúry č. 591402332 zo 17. júna 2014, predmetom ktorej bol externý HDD, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 13),
- kópiu faktúry č. 30099141008 zo 6. júna 2014, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov za obdobie 7/2014, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 14),
- kópiu faktúry č. 440181 z 3. marca 2014, predmetom ktorej bol prenájom parkovacieho miesta za obdobie 3/2014, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 15),
- kópiu faktúry č. 64351441 z 5. januára 2014, predmetom ktorej boli prepravné služby, odberateľom bol prihlasovateľ (dôkaz č. 16),

- kópiu faktúry č. 10140336 zo 14. júla 2014, predmetom ktorej bol kurz poskytnutý prihlasovateľom ako dodávateľom (dôkaz č. 17),
- kópiu faktúry č. 10140337 z 24. júla 2014, predmetom ktorej boli tovary od prihlasovateľa (dôkaz č. 18),
- kópiu faktúry č. 10140596 z 3. novembra 2014, predmetom ktorej bola rýchla veštba poskytnutá prihlasovateľom (dôkaz č. 19),
- kópiu faktúry č. 10140619 z 12. novembra 2014, predmetom ktorej bol tovar od prihlasovateľa (dôkaz č. 20).

Na základe preskúmania predložených dôkazov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedíštinkatívne či opisné označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pričom v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 8. december 2014, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledovné.

Z výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 1) je zrejmé, že spoločnosť pod obchodným menom RMT RESEARCH, s. r. o. bola do obchodného registra zapísaná 8. júna 2005. Soňa P. sa od 7. októbra 2011 stala jedinou konateľkou a od 12. októbra 2011 aj jedinou spoločníčkou tejto spoločnosti. Zmena obchodného mena na Santeria, s. r. o. bola do obchodného registra zapísaná 21. novembra 2013. Predmetný dôkaz osvedčuje existenciu prihlasovateľa ako právnickej osoby, ale nepreukazuje používanie prihláseného označenia na slovenskom trhu v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami a ani jeho vnímanie zo strany relevantného spotrebiteľa.

V zmysle výpisu z účtu (dôkaz č. 11) má prihlasovateľ otvorený účet v banke. Tento dôkaz však nesvedčí o používaní prihláseného označenia v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami.

Zo záväznej prihlášky na výstavu (dôkaz č. 9) vyplýva, že prihlasovateľ sa prihlásil na výstavu v Incheba EXPO Bratislava. Z tohto dokladu však nie je zrejmé, či sa prihlasovateľ výstavy aj skutočne zúčastnil, akým spôsobom sa na nej prezentoval, či pri tom použil prihlásené označenie, resp. či sa spotrebiteľia na uvedenej výstave s prihláseným označením stretli v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami. Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému uvádza, že zvyčajne sa účasť na výstavách preukazuje aj ďalšími dokladmi, z ktorých účasť na výstave vyplýva zrejmým spôsobom, napr. predložením fotografií znázorňujúcich vystavovaný stánok tak, ako sa s ním reálne stretli spotrebiteľia.

Predmetom siedmych faktúr, v ktorých prihlasovateľ figuruje ako odberateľ (dôkazy č. 8, 10, 12 až 16), sú buď tovary (papierové utierky, zásobníky, vonný olej, parafín a stearín, externý disk) alebo služby (podnájom kancelárskych priestorov, prenájom parkovacieho miesta či „titulný banner + PR článok“). Predmetné tovary ani služby nie sú (a ani nemôžu byť) označené prihláseným označením, keďže prihlasovateľ je odberateľom uvedených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu tieto doklady nie je možné považovať za relevantné na účely preukázania naplnenia podmienok v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o ďalšie štyri faktúry predstavujúce dôkazy č. 17 až 20, na týchto prihlasovateľ figuruje ako dodávateľ, pričom tieto sa týkajú predaja dvoch tovarov a poskytnutia dvoch služieb spotrebiteľom. Predané

tovary – tetragrammaton a podkova šťastia, ktoré sú predmetom faktúr (dôkazy č. 18 a 20), nie sú na faktúrach označené prihláseným označením, pričom prihlasovateľ ani iným spôsobom nepreukázal, že by sa spotrebiteľ v súvislosti s týmito tovarmi stretol aj s prihláseným označením „SANTERIA“. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že predmetné faktúry (dôkazy č. 18 a 20) nepreukazujú používanie prihláseného označenia na slovenskom trhu v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami a ani jeho vnímanie zo strany relevantného spotrebiteľa. Z ďalších dvoch faktúr (dôkazy č. 17 a 19) vyplýva poskytnutie dvoch služieb prihlasovateľom – kurzu gemoterapie a rýchlej veštby, dvom spotrebiteľom, t. j. poskytnutie služieb, pre ktoré je prihlásené označenie nárokové [„organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie workshopov; organizovanie a vedenie ezoterických tréningov a školy mágie (vzdelávanie)“ v triede 41 a „veštenie“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb].

V súvislosti s predloženými faktúrami orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že na



faktúrach sa v ľavom hornom rohu nachádza obrazová ochranná známka č. 243798 (ďalej „obrazová ochranná známka“), ktorej majiteľom je prihlasovateľ. Používanie tejto obrazovej ochrannej známky, ktorá je koncepcne a obsahovo diametrálne odlišná od prihláseného slovného označenia, však nemožno stotožňovať a automaticky považovať za používanie prihláseného slovného označenia. S ohľadom na uvedené nie je možné považovať za dôvodné tvrdenie prihlasovateľa uvedené v podanom rozklade, že skutočnosť, že v záhlaví faktúr sa nachádza aj obrazová ochranná známka prihlasovateľa, nemôže byť vykladaná v jeho neprospech.

Na snímkach obrazovky webovej stránky [www.santeria.sk](http://www.santeria.sk) (dôkazy č. 2, 3, 5 až 7) a v článku uverejnenom v časopise Jasnovidka č. 9/2013 (dôkaz č. 4) sa tiež nachádza obrazová ochranná známka prihlasovateľa, ktorá je umiestnená na takej pozícii, že upúta pozornosť spotrebiteľa hneď na prvý pohľad. V súvislosti s týmito dokladmi orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na snímke obrazovky (dôkaz č. 3) je uvedené „*Santéria vo Funrádiu s Adelou B. a Sajfom na tému talizmany a amulety*“. V článku časopisu Jasnovidka č. 9/2013 (dôkaz č. 4) je uvedené, že Sonia G. je kňažná slovenskej inštitúcie s názvom Santeria v Bratislave, resp. Santeria je spomenutá ako čarodejnica skupina. Z článku uverejnenom v časopise Bájecná žena č. 44/2014 (dôkaz č. 5) vyplýva, že santéria je náuka o svätých a ich cnostiach a Santéria oslavuje svätých honosným rituálom. V jednom z článkov zobrazených na snímke obrazovky (dôkaz č. 7) sa vysvetľuje, že Santéria sa nesprávne označuje za „mexické, či kubánske voodoo“ a prisudzujú sa mu rôzne zvieracie obete, ale táto predstava je skreslená, pretože v Santerii nie je zabíjanie zvierat potrebné. Z predmetných dokladov teda vyplýva, že slovo „santéria“ je v nich použité vo viacerých významoch – t. j. ako označenie skupiny/inštitúcie, resp. ako označenie náuky. Predmetné dôkazy však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nepreukazujú používanie prihláseného označenia v spojení s nárokovanými tovarmi a službami a súčasne z nich nie zrejme ani spojitost' s prihlasovateľom – spoločnosťou Santeria, s. r. o.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z prihlasovateľom predložených dokladov vyplýva, že prihlásené označenie bolo používané v súvislosti so službami vzdelávania a veštenia. Dve faktúry (dôkazy č. 17 a 19) týkajúce sa poskytnutia uvedených služieb však nie sú z hľadiska intenzity a rozsahu používania prihláseného označenia na účely § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dostatočné. Prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal, že prihláseným označením „SANTERIA“ označoval tovary, ktoré by boli poskytnuté slovenským spotrebiteľom.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedeným zdôrazňuje, že na prekonanie zápisnej výluky spočívajúcej v nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti označenia nestačí len preukázanie používania prihláseného označenia, ale je potrebné preukázať, že veľká časť príslušnej záujmovej skupiny verejnosti identifikuje vďaka tomuto označeniu dotknuté výrobky a služby ako pochádzajúce od konkrétneho subjektu – prihlasovateľa. Rozlišovacia spôsobilosť označenia nadobudnutá používaním sa posudzuje so zreteľom na predpokladané vnímanie danej kategórie tovarov alebo služieb relevantným spotrebiteľom a musí byť preukázaná na celom relevantnom území, resp. aspoň na jeho podstatnej časti. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, t. j. skutočnosť, že veľká časť spotrebiteľskej verejnosti vníma prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu nárokových tovarov a služieb, je povinný preukázať prihlasovateľ.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúmanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, ktoré by preukázali, že prihlasovateľ označuje v obchodnom styku svoje tovary a služby prihláseným slovným označením „SANTERIA“, resp. že prihlásené označenie bolo v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami na príslušnom trhu používané v takej miere, rozsahu a intenzite, aby vo vzťahu k prihlasovateľovi nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v povedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre nárokované tovary a služby. Z uvedeného dôvodu nemožno konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk.

K tvrdeniu prihlasovateľa uvedenom v podanom rozklade, že nie je spoločnosťou bez činnosti, ale pod obchodným menom Santeria, s. r. o. vykonával na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky činnosť, ktorá spadá pod prihlásené tovary a služby, a teda neodvodzuje svoje práva len z formálneho zápisu v obchodnom registri, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V posudzovanom prípade bola rozhodujúcou skutočnosť, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal používanie prihláseného slovného označenia „SANTERIA“ v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami v takom rozsahu, ktorý je dostatočný na konštatovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre inak nedištinkívne a opisné označenie. Ako už bolo uvedené vyššie, označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Takéto používanie prihláseného označenia zo strany prihlasovateľa však v konaní nebolo preukázané.

Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže za dôvodné považovať ani tvrdenie prihlasovateľa, že dôkazy č. 2, 6 a 9 vo vzájomných súvislostiach jednoznačne preukazujú, že prihlasovateľ propagoval a predvádzal svoju činnosť, ktorá je obsiahnutá v prihlásených tovaroch a službách. Z predložených snímok obrázkov obsahujúcich odkazy na dve televízne reportáže, hoci tieto zachytávajú jedinú spoločníčku a konateľku prihlasovateľa, ako to v podanom rozklade konštatoval prihlasovateľ, nie je zrejmé, či v týchto reportážach bolo použité prihlásené označenie v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami a prihlasovateľom. Tvrdenie prihlasovateľa, že verejnosť, ktorá reportáže sledovala, resp. sa zúčastnila výstavy, je v prípade bližšieho záujmu a vyhľadania podľa pseudonymu Sonia G. jednoznačne odkázaná na stránky prihlasovateľa, nie je v zmysle koncepcie dokazovania upravenej v § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach postačujúcim argumentom svedčiacim v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia inak nedištinkívneho označenia. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasovateľ musí svoje tvrdenia preukázať dôkazmi. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištinkívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace v jeho prospech. Z tohto dôvodu nemá oporu v zákone ani tvrdenie prihlasovateľa uvedené v podanom rozklade, že z hľadiska hospodárnosti konania predložil len niekoľko faktúr na ilustráciu, čo je zrejmé z číslovania faktúr, ale je pripravený predložiť aj ďalšie faktúry.

Pokiaľ ide o názor prihlasovateľa, že nakoľko je na faktúrach jednoznačne uvedený názov prihlasovateľa, nie je namieste tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ nepoužíva v obchodnom styku v súvislosti s tovarmi a službami výlučne slovné označenie „SANTERIA“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že používanie obchodného mena nemožno stotožňovať a automaticky považovať za používanie prihláseného označenia, pretože ide o dva samostatné právne inštitúty.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „SANTERIA“, č. spisu POZ 2177-2014, zamietol.

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 výrokovvej 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:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava