



Banská Bystrica 10. 10. 2019
POZ 143-2016/II-84-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. novembra 2017 prihlasovateľkou Mgr. Katarínou Jakeš, Mierová 36, 821 05 Bratislava, v konaní zastúpenou spoločnosťou Michalko Legal Counsel & Co., s. r. o., Michalská 276/16, 811 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľka“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 143-2016/Z-358-2017 z 10. októbra 2017 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „DanceCool“, č. spisu POZ 143-2016, 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 143-2016/Z-358-2017 z 10. októbra 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 143-2016/Z-358-2017 z 10. októbra 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona čiastočne zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „DanceCool“, č. spisu POZ 143-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre služby „kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápise do registra ochranných známk pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 5, 35, 36 a pre služby „produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie spoločenských podujatí; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; tábory na športové sústreďenia; organizovanie plesov“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené, výlučne slovné, označenie, „DanceCool“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože je vo vzťahu k časti nárokováných služieb, ktoré sa týkajú kurzov telesného cvičenia, organizovania športových súťaží, služieb osobných trénerov, tanečných kurzov a individuálneho vyučovania označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože opisuje ich druh, charakter a vlastnosti. Prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú ponúkané služby v oblasti tanca. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „dance“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená tanec, tanečná zábava, tancovať a slovo „cool“ sa z anglického do slovenského jazyka prekladá vo význame super, skvelý (In.: PC Translator 2010). Prvostupňový orgán uviedol, že predmetné označenie informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne služby v oblasti tanca (napr. organizovanie tanečných kurzov), resp. služby s vysokou kvalitou.

Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán vyjadril názor, že prihlásené označenie nie je vo vzťahu k nárokoványm službám „kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb schopné plniť funkciu ochrannej známky.

V súvislosti s dôkaznými materiálmi, ktoré prihlasovateľka predložila 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 uvedené 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 25. apríla 2016 a 7. decembra 2016, ktorými bola prihlasovateľka oboznámená s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľka vo svojich odpovediach zo 6. júla 2016 a 13. februára 2017 vyjadrila nesúhlasné stanovisko s názorom prvostupňového orgánu. Uviedla, že prihlásené označenie je vytvorené originálnym spojením cudzojazyčných pojmov, ktoré takto označenú tanečnú školu dostatočne odlišujú od ostatných tanečných škôl na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľka spolu so svojimi vyjadreniami zároveň predložila doklady, ktorými podľa jej názoru preukázala, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre namietnuté služby vo vzťahu k jej osobe, a tým prekonala zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia. Prvostupňový orgán však vyjadrenia prihlasovateľky, ako ani predložené doklady nepovažoval za dostatočné na prekonanie zistených zápisných prekážok, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podala prihlasovateľka (v súčasnom postavení podávateľky rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasila s posúdením prihláseného označenia prvostupňovým orgánom s ohľadom na existenciu zápisných výluk 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.

Prihlasovateľka sa nestotožnila s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k časti služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uviedla, že prihlásené označenie je svojou formou a obsahom originálne do takej miery, že má schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľky nie je vo vzťahu k službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisné, pretože slovo „cool“ nevyjadruje vlastnosť predmetných služieb a slovo „dance“ nevyjadruje ich druh. Konštatovala, že prihlásené označenie je originálnym spojením cudzojazyčných pojmov, ktoré takto označenú tanečnú školu dostatočne odlišuje od ostatných tanečných škôl na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľka podotkla, že prihláška ochrannej známky bola podaná len pre územie Slovenskej republiky, a preto nie je vhodné doslovným „násilným“ prekladom originálneho slovného spojenia z anglického jazyka degradovať rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o doklady predložené za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk, prihlasovateľka uviedla, že tieto preukazujú, že spotrebiteľská verejnosť si prihlásené označenie, resp. názov tanečnej školy „DanceCool“ spája s ňou, pričom ona je v súčasnosti jedinou spoločníčkou a konateľkou rovnomennej spoločnosti DanceCool, s. r. o. prevádzkujúcej tanečnú školu. V tejto súvislosti poukázala najmä na doklady „DanceCool, nedeľná YOGA“ a „DanceCool, originálny vianočný darček“ z roku 2013, ktorými podľa jej názoru dostatočne preukázala, že spotrebiteľská verejnosť si spájala prihlásené označenie s osobou prihlasovateľky už pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, a teda prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v prospech prihlasovateľky na území Slovenskej republiky pre nárokované namietané služby. Prihlasovateľka dodala, že všetky predložené doklady preukázali dlhodobé používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľka opätovne argumentovala poukázaním na ochranné známky, ktoré boli zapísané do registra, pričom tieto sú podľa jej názoru rovnakého charakteru ako prihlásené označenie. Konkrétne vymenovala ochranné známky č. 222137 „be cool“, č. 228807 „COOL WATER“, č. 176266 „COOL WAVE“, č. 228477 „Tokajská vína cesta“, č. 212254 „Malokarpatská vína cesta“, č. 204329 „SHANGHAI Reštaurácia“. Podľa prihlasovateľky v preskúmanom prípade nemal prvostupňový orgán žiadny dôvod pre odchýlenie sa od svojej predchádzajúcej praxe. Prihlasovateľka odmietla argument

prvostupňového orgánu týkajúci sa zmeny platnej právnej úpravy a vývoja praxe, keďže zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. platný v čase vydania napadnutého rozhodnutia je v relevantných ustanoveniach ohľadom dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra totožný s predchádzajúcim zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľka požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie alebo, aby napadnuté rozhodnutie zmenil a rozhodol o ďalšom konaní o zápise prihláseného označenia aj vo vzťahu k službám „*kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie*” v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 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 konania na jednej strane.

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. 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 územia 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 „DanceCool“, č. spisu POZ 143-2016, bola prihlasovateľkou Mgr. Katarínou Jakeš, Mierová 36, 821 05 Bratislava, podaná 28. januára 2016 pre tovary „*diétne potraviny na lekárske použitie; bielkovinové výživové doplnky; vitamínové prípravky; proteínové koncentráty ako výživné prídavky k potravinám (výživové doplnky); diétne látky na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky; výživové doplnky*” v triede 5 a služby „*obchodné sprostredkovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; inzertné služby; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných*”

alebo reklamných výstav; tvorba reklamných filmov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; vyhľadávanie sponzorov“ v triede 35, „prenájom nehnuteľností; prenájom nehnuteľností (ubytovanie)“ v triede 36 a „kurzy telesného cvičenia; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie spoločenských podujatí; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; tábory na športové sústredenia; organizovanie plesov; služby osobných trénerov; tanečné kurzy; individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľka spochybnila prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „DanceCool“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k službám „kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zároveň vyjadrila nesúhlas s posúdením dokladov predložených za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk.

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 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 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 prihlasovateľka. Pri posudzovaní, či prihlasovateľka prostredníctvom predložených dokladov preukázala 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie „DanceCool“ predstavuje slovné označenie napísané štandardným typom písma s veľkým začiatočným písmenom „D“ a ďalším veľkým písmenom „C“ v strede slova (ostatné písmená sú malé tlačené), ktoré opticky rozdeľuje prihlásené označenie na dva výrazy „Dance“ a „Cool“. Z uvedeného dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako spojenie pozostávajúce z dvoch výrazov „Dance“ a „Cool“, z ktorých každý má svoj konkrétny sémantický obsah. Ide o slová základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré sú priemernému spotrebiteľovi dostatočne známe. Slovo „Dance“ je vo forme podstatného mena nositeľom významu „tanec“, vo forme prídavného mena „tanečný“ a vo forme slovesa sa prekladá ako „tancovať“. Výraz „Cool“ je okrem iného prekladaný do slovenského jazyka vo význame „super, skvelý“ (In.: PC Translator 2010). Spojenie „DanceCool“ bude teda vnímané zo strany priemernej spotrebiteľskej verejnosti vo význame „služby v oblasti tancovania, ktoré sú skvelé“, resp. „super tancovanie“ alebo „super tanečná škola“. Slovo „cool“ predstavuje v anglickom jazyku aj iné významy, napríklad „chladný, studený, svieži, chladnúť“ a pod. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre účely prieskumu označenia v konaní o jeho zápise do registra ako ochrannej známky je postačujúce, ak len jeden význam posudzovaného slovného prvku, resp. slovného spojenia je opisný vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a dané slovo/slovné spojenie bez iných rozlišujúcich prvkov nemôže byť zapísané ako ochranná známka (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 23. októbra 2003 vo veci C-191/01 P, DOUBLEMINT, ods. 32 a rozsudok Všeobecného súdu z 22. júna 2005 vo veci T-19/04, PAPERLAB, ods. 34).

V súvislosti s argumentom prihlasovateľky, že prihlásené označenie je tvorené originálnym spojením cudzojazyčných pojmov, ktoré tanečnú školu pod prihláseným označením dostatočne odlišujú od ostatných tanečných škôl na území Slovenskej republiky, na území ktorej je úradným jazykom slovenský jazyk, a preto nie je na mieste „násilným“ doslovným prekladom originálneho slovného spojenia degradovať jeho rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Nie je sporné, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný slovenský spotrebiteľ, za ktorého je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie potrebné považovať riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, bude vnímať anglické slovo ako fantazijné, bez konkrétneho významu len preto, že predstavuje slovo pochádzajúce z jazyka, ktorý je pre neho cudzím jazykom, resp. nie je úradným jazykom na Slovensku. Skutočnosť, že označenia v cudzom jazyku je *a priori* nutné vnímať ako fantazijné, bez zrejmeého významu, nevyplýva ani z ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 9. marca 2006 vo veci C-421/04, Matratzen Concord AG. proti Hukla Germany SA, „*článok 3 ods. 1 písm. b) a c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláske, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova*“. Uvedené podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade jasne vymedzuje, že slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra, pokiaľ v tomto jazyku opisuje nárokované tovary alebo služby, resp. vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť a príslušná skupina verejnosti je schopná rozpoznať význam tohto slova. Orgán rozhodujúci o rozklade vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti (neustále zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenskými spotrebiteľmi, ako aj prienik anglických slov do života slovenskej spoločnosti) rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že príslušná skupina verejnosti v predmetnom prípade bude schopná rozpoznať význam anglických slov „Dance“ a „Cool“, spojením ktorých je tvorené prihlásené označenie.

V nadväznosti na vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „DanceCool“ bude vnímať priemerná spotrebiteľská verejnosť vo vzťahu k službám „kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb okamžite a bez zbytočného uvažovania ako označenie opisujúce druh, charakter a vlastnosti takto označených služieb. Konkrétne bude prihlásené označenie vnímané ako označenie poskytujúce informáciu, že takto označené služby sú zamerané na tanec a výučbu tancovania, pričom tieto služby sú ponúkané vo vysokej kvalite. Keďže v posudzovanom prípade prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či štylistické prvky, ktoré by mu ako celku umožnili plniť rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, takéto označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je tiež dôvodné konštatovať naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľka s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám „kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. predložila v konaní pred prvostupňovým orgánom nasledovné dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti DanceCool, s. r. o. (dôkaz č. 1),
- doklady vystavené spoločnosťou Facebook – platba za reklamu – po dátume podania prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 2),
- doklady vystavené spoločnosťou Facebook – platba za reklamu – pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 3),
- výtlačky zo sociálnej siete Facebook používateľa Tanečná škola DanceCool (dôkaz č. 4),
- výtlačok zo sociálnej siete Instagram používateľa DanceCool Tanečná škola Katky Š. (dôkaz č. 5),
- účtovný denník (dôkaz č. 6),
- propagačný leták DanceCool – originálny vianočný darček (dôkaz č. 7),
- propagačný leták DanceCool – kurz joga (dôkaz č. 8),
- propagačný leták DanceCool – nové zápisy 2013 (dôkaz č. 9),
- propagačný leták DanceCool – zápisy na školský rok 2016/2017 (dôkaz č. 10),
- propagačný leták DanceCool – ponuka kurzov (dôkaz č. 11),
- propagačný leták DanceCool – Vianoce (dôkaz č. 12),
- výtlačok z webovej stránky www.tancujeme.com (dôkaz č. 13),
- výtlačok z webovej stránky www.misslovakia.sk (dôkaz č. 14),
- výtlačok článku z webovej stránky www.zena.pravda.sk z 24. apríla 2013 (dôkaz č. 15),
- výtlačok z webovej stránky www.sdetmi.com (dôkaz č. 16),
- výtlačok z webovej stránky www.sdetmi.com (dôkaz č. 17),
- kópiu faktúry za reklamu na stránke www.sdetmi.sk (dôkaz č. 18),
- kópiu fotografie s motívom Dance to be Cool (dôkaz č. 19).

Na základe preskúmania predložených dôkazov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľka nepreukázala rozsah, objem a intenzitu používania prihláseného označenia v takej miere, aby sa toto medzi relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou stalo príznačným pre prihlasovateľku v období pred podaním prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľka predloženými dôkazmi nepreukázala, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Prihlasovateľka nesúhlasila so zhodnotením dôkazov vykonaným prvostupňovým orgánom a opätovne vyjadrila presvedčenie, že predloženými dôkazmi preukázala nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre služby tanečnej školy v prospech svojej osoby pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že požiadavkou pre úspešné uplatnenie ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a teda prekonanie uvedených zápisných

výluk, je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je toto prihlásené na zápis do registra ochranných známk, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľka preukázala, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre namietnuté služby do 28. januára 2016, kedy bola prihláška ochrannej známky podaná. Z prihlasovateľkou predložených dokladov možno preto za relevantné považovať len také dôkazné materiály, ktoré sú datované, resp. osvedčujú skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci uvádza, že dôkazy č. 2, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 a č. 19 nie sú vzhľadom na podmienku datovania relevantné, pretože sú buď bez uvedenia dátumu alebo sú datované po podaní prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade zhodnotí len časovo relevantné dôkazy, vo vzťahu ku ktorým uvádza nasledovné.

Z výpisu z obchodného registra (dôkaz č. 1) je zrejmé, že spoločnosť pod obchodným menom Just Dance, s. r. o. bola do obchodného registra zapísaná 1. decembra 2011, pričom v tom čase jedinou spoločníčkou a konateľkou spoločnosti bola Katarína Š. Od júna 2012, kedy nastala zmena obchodného mena spoločnosti na DanceCool, s. r. o., sa spoločníkom a ďalším konateľom spoločnosti stal Matej Ch., ktorý v spoločnosti pôsobil ako spoločník do 25. apríla 2016 a ako konateľ do 30. marca 2016. Predmetný dôkaz však nepreukazuje používanie prihláseného označenia na slovenskom trhu v súvislosti s nárokovanými službami a ani jeho vnímanie zo strany relevantného spotrebiteľa.

Dôkaz č. 3 predstavuje úhrady poplatkov za reklamu uverejnenú na Facebooku v období pred podaním prihlášky ochrannej známky pre spoločnosť DanceCool, s. r. o. Z predmetného dokladu však nie je zrejmé, či sa uverejnená reklama a propagácia týkala služieb označených prihláseným označením, teda nie je preukázané používanie prihláseného označenia v spojení s príslušnými službami. Dôkaz zároveň nepreukazuje ani skutočnosť, koľko spotrebiteľov sa s reklamou stretlo. Predmetom dôkazu č. 4 sú dva výtlačky zo sociálnej siete Facebook. Prvý z nich bol z hodnotenia vylúčený, keďže neobsahuje dátum, druhý výtlačok prezentuje Tanečnú školu DanceCool s podtitulkom KIDS SUMMER. Na výtlačku je uverejnených niekoľko recenzií od spotrebiteľov z rokov 2013 – 2014, avšak z dôkazu nie je zrejmé, koľko spotrebiteľov si túto reklamu na Facebooku pozrelo, resp. koľko spotrebiteľov uvedenú facebookovú stránku navštívilo.

V súvislosti s predloženou kópiou z účtovného denníka (dôkaz č. 6) orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento doklad obsahuje údaj o zaplatení platieb za reklamu na sociálnej sieti Facebook v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, a to spoločnosťou DanceCool, s. r. o. Z tohto dôkazu však nie je zrejmy predmet reklamy.

Predmetom dôkazu č. 7 je reklama na darčekovú poukážku „originálny vianočný darček v podobe dvojmesačného kurzu tanca v tanečnej škole DanceCool“, pričom akcia platila do 23. decembra 2013. Dôkaz č. 8 propaguje „nedeľnú yogu“ v tanečnej škole DanceCool, ktorej prvá hodina sa konala 17. februára 2013. Na dôkaze č. 7, ako aj č. 8 je uverejnená informácia, že DanceCool je tanečná škola Katky Š. a Mateja Ch. Z predmetných dôkazov však nie je zrejmé, aká časť verejnosti sa s nimi stretla, kde boli tieto dostupné, prípadne koľko spotrebiteľov si zaobstaralo darčekovú poukážku alebo navštívilo „nedeľnú yogu“ v tanečnej škole DanceCool. Pokiaľ ide o dôkaz č. 9, tento reklamný leták obsahuje informáciu o možnosti zápisu do školy DanceCool od 2. do 13. septembra 2013, avšak nie je z neho možné určiť, kde a aká časť spotrebiteľskej verejnosti sa s ním stretla, resp. koľko záujemcov sa do tanečnej školy zapísalo.

Pokiaľ ide o výtlačok z webovej stránky www.tancujeme.com (dôkaz č. 13), možno v ňom nájsť informácie o histórii tanečnej školy DanceCool, o jej pôsobení a zameraní, medziiným aj údaj o jej vzniku v roku 2012. V kontaktných údajoch je uvedený Mgr. Matej Ch. ako vedúci a emailová adresa Z uvedeného výtlačku však nemožno vyčítať, koľko spotrebiteľov si webovú stránku pozrelo a s informáciami, ktoré boli na nej uvedené, sa oboznámilo. Výtlačok článku z webovej stránky www.zena.pravda.sk z 24. apríla 2013 (dôkaz č. 15) s názvom „Katarína Š.: Z tanečnej sály vychádzam vysmiata“ uvádza, že Katarína Š. otvorila s Matejom Ch. tanečnú školu DanceCool v Bratislave.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe zhodnotenia dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že z týchto vyplýva, že v období pred podaním prihlášky ochrannej známky bola prevádzkovaná tanečná škola DanceCool, pričom jej majiteľmi bola prihlasovateľka (Katka Š., resp. Katarína Jakeš) a do 25. apríla 2016 aj Matej Ch. (dôkaz č. 1, č. 8, č. 13, a č. 15). Z predložených dôkazov však nie je zrejmé, v akom rozsahu a intenzite sa spotrebiteľia s prihláseným označením stretli. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, 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 služby ako pochádzajúce od konkrétneho subjektu. Rozlišovacia spôsobilosť označenia nadobudnutá používaním sa posudzuje so zreteľom na predpokladané vnímanie danej kategórie 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 nárokovaných služieb, je povinný preukázať prihlasovateľ.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľka nepreukázala, že by prihlásené označenie bolo na príslušnom trhu používané v takej miere, rozsahu a intenzite, aby nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v povedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre nárokované služby „*kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie*” v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu v predmetnom prípade nie je dôvodné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľky na ochranné známky, ktoré boli zapísané do registra a ktoré sú podľa jej názoru rovnakého charakteru ako prihlásené označenie, konkrétne ochranné známky č. 222137 „be cool“, č. 228807 „COOL WATER“, č. 176266 „COOL WAVE“, č. 228477 „Tokajská vína cesta“, č. 212254 „Malokarpatská vína cesta“, č. 204329 „SHANGHAI Reštaurácia“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti. Samotné poukazovanie na skoršie zápisy ochranných znáмок nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných znáмок zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľka domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že zápisná spôsobilosť označenia sa vždy posudzuje v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je toto prihlásené na zápis do registra. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade ochranných znáмок, na ktoré poukázala prihlasovateľka, nejde o rovnaké skutkové okolnosti, ako je tomu v preskúvanom prípade. Navyše, čo sa týka ochrannej známky č. 204329 „SHANGHAI Reštaurácia“, v danom prípade v porovnaní s prihláseným slovným označením, ide o obrazovú ochrannú známku.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k službám „*kurzy telesného cvičenia, organizovanie športových súťaží, služby osobných trénerov, tanečné kurzy, individuálne vyučovanie*” v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných znáмок uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „DanceCool“, č. spisu POZ 143-2016, zamietol.

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:

Michalko Legal Counsel & Co., s. r. o.
Michalská 276/16
811 01 Bratislava