



Banská Bystrica 24. 9. 2020

POZ 315-2017/II-80-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. marca 2019 prihlasovateľom TERNO real estate, s. r. o., Bratská 3, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 315-2017/Z-51-2019 z 30. januára 2019 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“, č. spisu POZ 315-2017, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 315-2017/Z-51-2019 z 30. januára 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 315-2017/Z-51-2019 z 30. januára 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“, č. spisu POZ 315-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 36, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností, konkrétne charakteru, zamerania a zemepisného pôvodu dotknutých tovarov a služieb, čím toto označenie zároveň napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie pozostávajúce výlučne zo slovného spojenia „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ poskytuje relevantnej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, resp. (v prípade nárokovanej služby v triede 36) špecifický spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o obchodné priestory, jasnú informáciu o mieste, kde sa dané tovary a služby poskytujú, teda že ide o priestory budovy tržnice nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava – Petržalka. Uvedené vyplývalo z významu jednotlivých slov tvoriacich prihlásené označenie.

Prvostupňový orgán sa vyjadril aj k poukazu prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky s tým, že tieto nevykazujú zhodné znaky s prihláseným označením, pričom doplnil, že odvolávanie sa na iné zápisy neodôvodňuje zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Pokiaľ ide o dôkazné materiály, ktoré prihlasovateľ predložil v konaní pred prvostupňovým orgánom s cieľom preukázať, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných

známkach, prvostupňový orgán uviedol, že boli datované po podaní prihlášky ochrannej známky, a teda nepreukazovali používanie prihláseného označenia v rozhodnom období.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 17. augusta 2017, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 23. októbra 2017 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení zastal názor, že prvostupňový orgán náležite nezistil skutkový a právny stav.

Prihlasovateľ uviedol, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je v prvom rade potrebné zistiť, či označenie je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb, pričom aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na zabezpečenie rozlišovacej funkcie. V tejto súvislosti konštatoval, že v známkovej praxi je bežné, že označenia obsahujú prvky, ktoré opisujú vlastnosti takto označených tovarov alebo služieb. Rozhodujúce pre ich zápis do registra ochranných známk je však to, aby obsahovali aj dištinkatívne prvky schopné individualizovať ich obchodný pôvod. V nadväznosti na uvedené poukázal na to, že prihlásené označenie je kombinované, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je charakteristická grafická úprava vyznačujúca sa nasledujúcimi osobitosťami:

- slovný prvok „PETRŽALSKÁ“ je vyobrazený výraznou a ľahko zapamätateľnou oranžovou farbou, pričom slovný prvok „TRŽNICA“ je znázornený svetlohnedou farbou,
- interpunkcia v prihlásenom označení je charakteristicky vsadená do tela samotného písmena „Ž“ alebo špecificky nadväzuje na svetlohnedé geometrické tvary lemujúce slovný prvok (prípade výrazne oranžového dĺžňa v písmene „A“),
- plnohodnotnou súčasťou prihláseného označenia sú i geometrické tvary, konkrétne tri nerovnako dlhé deliace čiary,
- slovný prvok je usporiadaný v dvoch pomyselných riadkoch, pričom obe slová sú zarovnané netradične na pravej strane,
- zreteľne dištinkatívnym grafickým prvkom je i vyobrazenie písmena „Ž“ v slove „TRŽNICA“, ktorého výrazne predĺžená dolná časť kontinuálne prechádza do dolnej svetlohnedej deliacej čiary.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie je vďaka svojmu charakteristickému grafickému spracovaniu a celkovej kompozícii spôsobilé identifikovať prihlásené tovary alebo služby a odlíšiť ich od tovarov a služieb iných podnikov, čo znamená, že má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Pripomenul, že podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ možno rozlišovaciu spôsobilosť priznať aj samotnému písmenu alebo farbe (rozsudky vo veci C-104/01 zo 6. mája 2003 a C-265/09 P z 9. septembra 2010). Zo zásad vyplývajúcich zo Spoločného oznámenia o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti, vydaných Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), vyplýva, že kombináciou tvarov v spojení s farbou a umiestnením slovných prvkov je možné vytvoriť vizuálny dojem, ktorý je dostatočne vzdialený od opisnej správy, resp. správy bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorú nesie slovný prvok, pričom toto umožňuje, aby bolo označenie ako celok vnímané ako znak pôvodu.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že obvyklé slová používané v bežnom jazyku sú v zmysle odbornej literatúry (ktorú nešpecifikoval) vysoko dištinkatívne, pretože spotrebiteľ je spravidla schopný ľahko si zapamätať skôr slovo, ktoré pozná a má určitý význam, ako označenie čisto fantazijné. Z tohto dôvodu prihlásené označenie podľa jeho názoru má rozlišovaciu spôsobilosť vizuálnu, fonetickú aj významovú. Ide totiž o označenie originálne, nie opisné či laudatórne, pričom v žiadnom prípade nejde o označenie absolútne nedíštinkatívne.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, pričom zdôraznil, že zápis označenia v zmysle predmetného ustanovenia možno odmietnuť iba v prípade, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z ľahko rozpoznateľných vlastností tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-51/10 P z 10. marca 2011). Rovnako platí, že označenie sa považuje za opisné, pokiaľ



má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných tovarov a služieb (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009).







Na to, aby bolo možné posúdiť prihlásené označenie ako opisné, je podľa prihlasovateľa potrebné vyhodnotiť najprv, aký vzťah má daný pojem k tovaru alebo službe, alebo k niektorej z ich vlastností, po druhé, ako je pojem vnímaný, a po tretie, aký význam má vlastnosť označená označením vo vzťahu k tovaru alebo službe, a to obzvlášť z pohľadu relevantnej verejnosti.

Prihlasovateľ argumentoval tým, že žiadal o zápis prihláseného označenia vo vzťahu k relatívne širokému zoznamu tovarov a služieb, pričom prvostupňový orgán bez dostatočne zisteného skutkového a právneho stavu rozhodol o zápisnej nespôsobilosti vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám. Podľa prihlasovateľa nie je možné, aby bežná, riadne informovaná a primerane pozorná a obozretná spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenie ako opisné, pokiaľ ide o charakter a zemepisný pôvod, vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, napríklad aj vo vzťahu k tovarom „digitálne knihy na stiahnutie z internetu“ v triede 9, „časopisy“ v triede 16, či službám „reklama, obchodný manažment“ v triede 35, „prenájom nehnuteľností“ v triede 36, „zábava, športová a kultúrna činnosť, cirkusové predstavenia“ v triede 41, „prázdninové tábory“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ za najdôležitejšiu skupinu služieb, v rámci ktorej plánuje rozvíjať svoje obchodné aktivity, označil služby „prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností“ v triede 36. V tejto súvislosti uviedol, že predmetné služby nie sú určené bežnému spotrebiteľovi, ale riadne informovaným a obozretným podnikateľským subjektom, ktoré majú záujem o prenájom obchodných priestorov za účelom podnikania. Podľa prihlasovateľa je viac ako zrejmé, že táto skupina spotrebiteľov nebude prihlásené označenie vnímať ako opisné vo vzťahu k službám prenájmu obchodných priestorov.

Prihlasovateľ tiež upozornil na prax úradu, pričom sa odvolal na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Zároveň správne orgány dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol príklady zapísaných ochranných známkov, ktoré sú podľa jeho názoru skutkovo veľmi podobné s prihláseným označením, konkrétne ide o slovné ochranné známky č. 242725 „PETRŽÁLSKA KLUBOVŇA“, č. 177508 „BRATISLAVSKÁ PEČAŤ“, č. 209929 „BRATISLAVSKÁ ČUČORIEDKA“, č. 235054 „BRATISLAVSKÝ LEŽIAK“, č. 206238 „BRATISLAVSKÉ HRADBY“, č. 229159 „Bratislavský Meštiansky Pivovar“, č. 223649 „Bratislavský kuriér“, č. 242731 „TRNAVSKÁ KLUBOVŇA“, č. 222697 „TRNAVSKÁ MEDOVINA“, č. 225928 „PIEŠŤANSKÝ BAZÁR“, č. 208178 „PIEŠŤANSKÝ TÝŽDEŇ“, č. 201798 „POPRADSKÝ ČAJ“, č. 232758 „Zvolenské noviny“, č. 230569 „Zvolenský TELEGRAF“, č. 184934 „Zvolenský oštiepok“, č. 244494 „ŽILINSKÉ PÁRKY“, č. 242730 „ŽILINSKÁ KLUBOVŇA“, č. 242732 „KOŠICKÁ KLUBOVŇA“, č. 184184 „KOŠICKÁ MLIEKÁREŇ“, č. 210398 „KOŠICKÁ PEČIATKÁREŇ“,

TRŽNICA
VY

č. 186245 „KOŠICKÝ POKLAD“ a obrazové ochranné známky č. 243774 „“, č. 230571 „“,

 „“, č. 237058 „“, č. 195484 „“, č. 212535 „“, 



č. 184310 „“, č. 230566 „“, č. 230563 „“.

Podľa prihlasovateľa z uvedených príkladov vyplýva, že úrad povolil i zápis slovných ochranných známkov tvorených výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, teda zápis ochranných známkov, ktoré neobsahujú okrem slovnej zložky žiaden iný dištinkívny prvok.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože relevantná spotrebiteľská verejnosť si, vďaka aktívnej reklamnej kampani, spájala prihlásené označenie s prihlasovateľom, a to ešte pred dátumom podania

prihlášky ochrannej známky (13. február 2017). Uviedol, že 16. januára 2017 bola spustená do prevádzky internetová stránka www.petrzalskatrznica.sk, ktorá okrem sprievodných informácií o projekte obsahovala i početné vyobrazenia označenia. Toto označenie sa do povedomia relevantnej verejnosti dostalo i prostredníctvom vysokej mediálnej pozornosti, ktorá sa projektu Petržalskej tržnice venovala. Zároveň v tejto súvislosti odkázal na články na internetových stránkach www.facebook.com/trznicavpetrzalke, www.reality.etrend.sk, www.cas.sk, www.bratislavskenoviny.sk, www.spravy.pravda.sk, www.bratislava.sme.sk, www.topky.sk a www.petrzalka.sk. Podľa slov prihlasovateľa cieľom kampane bolo zvýšenie povedomia relevantnej verejnosti o jeho projekte, pričom nosným pilierom kampane bolo



označenie „“, prípadne „“. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že celková kompozícia označenia a predovšetkým jeho grafická úprava umožňuje relevantnej verejnosti zreteľne identifikovať tovary alebo služby prihlasovateľa a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov.

V závere rozkladu prihlasovateľ citoval viaceré ustanovenia správneho poriadku a zákona o ochranných známkach, o. i. § 32 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav vecí a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie, pričom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a aby bola prihláška ochrannej známky zverejnená vo vestníku úradu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 § 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 § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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.

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, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“, č. spisu POZ 315-2017, bola prihlasovateľom TERNO real estate, s. r. o., Bratská 3, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, podaná 13. februára 2017 pre tovary „digitálne knihy na stiahnutie z internetu“ v triede 9, „časopisy (periodiká); odborné časopisy s tematikou obchodu a priemyslu; periodiká; knihy; kuchárske knihy; knihy s receptami“ v triede 16 a pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; veľkoobchodné služby s kozmetickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služby s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potrebami; veľkoobchodné služby so športovým tovarom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľkoobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchodné služby s odevmi; veľkoobchodné služby s papiernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učebnými pomôckami; veľkoobchodné služby s pivom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľkoobchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služby s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; maloobchodné služby s potravinami; maloobchodné služby s hračkami; maloobchodné služby s obuvou; maloobchodné služby s odevmi; maloobchodné služby so športovými potrebami; maloobchodné služby s papiernickým tovarom; maloobchodné služby s učebnými pomôckami; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; maloobchodné služby s toaletnými potrebami; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem piva); maloobchodné služby s hygienickými prostriedkami pre ľudí; maloobchodné služby s kozmetickými potrebami pre ľudí; maloobchodné služby s potravinami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s pivom prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľovacími výrobkami; maloobchodné služby v obchodných domoch s kozmetikou, toaletnými potrebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným náradím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elektronickým tovarom pre domácnosť; maloobchodné služby s hračkami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s kabelkami; maloobchodné služby so šperkami prostredníctvom internetu; organizovanie virtuálnych, obchodných alebo reklamných veľtrhov prostredníctvom internetu; poskytovanie reklamného priestoru na svetovej počítačovej sieti; obchodné administratívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja na svetovej počítačovej sieti; prenájom reklamných tabúl; prenájom reklamných zariadení; prenájom reklamných plôch; prenájom predajných stánkov; marketing; prenájom billboardov; predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; lepenie plagátov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; prezentácie výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; platené reklamné služby typu klikni sem; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských vernostných programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“ v triede 35, „nehnutelnosti (služby); správa nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nákupných priestorov; prenájom priestorov v maloobchodnej predajni (okrem predajných stánkov); prenájom priestorov v obchodných centrách (okrem predajných stánkov); prenájom obchodných priestorov; vyberanie nájomného; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úschova cenností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty“ v triede 36, „zábava; športová a kultúrna činnosť; zábavné parky; cirkusové predstavenia; vyučovanie; školenia; vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičovne kníh (knížnice); vydávanie kníh; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; televízna zábava; zoológické záhrady (služby); služby pozajzdých knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozábavné klubové služby; diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových

súťaží; služby múzeí (prehliadky, výstavy); požičiavanie videopások; prenájom videorekordérov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; herne s hracími automatmi (služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; nočné kluby (zábava); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; prenájom športových plôch; požičiavanie hračiek“ v triede 41 a „stravovacie služby; prechodné ubytovanie; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; detské jasle; ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); motely (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pričom v jeho odôvodnení sa venoval

PETRZALSKÁ
TRZNICA

posúdeniu zápisnej spôsobilosti obrazového označenia „**PETRZALSKÁ TRZNICA**“, ktoré však nie je predmetom napadnutej prihlášky ochrannej známky.

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 negatívnu) 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 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 výlučne slovným spojením „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“. Slovo „PETRŽALSKÁ“ je prídavné meno odvodené od slova „PETRŽALKA“, čo je názov mestskej časti Bratislavy (In.: www.sk.wikipedia.org). Možno konštatovať, že táto skutočnosť je známa väčšine relevantných spotrebiteľov na území Slovenskej republiky. Slovo „TRŽNICA“ označuje „budovu, kde sa predávajú v stánkoch poľnohospodárske produkty a drobný tovar; miesto, kde sa konajú trhy“ (In.: <https://slovník.juls.savba.sk/>). Prihlásené označenie ako celok teda poskytuje jasný, zmysluplný význam „tržnica/miesto, kde sa predávajú rôzne tovary situované v Petržalke“.

Prihlásené označenie je nárokované pre tovary v triedach 9 a 16, ktoré možno súhrne označiť ako knihy (aj v digitálnej forme) a periodiká a pre služby v triede 35, ktoré možno súhrne označiť ako maloobchodné a veľkoobchodné služby s rôznymi tovarmi, reklamné služby, služby v oblasti manažmentu, administratívy a podpory predaja, ďalej pre služby v oblasti nehnuteľností v triede 36, služby v oblasti zábavy, športu, vzdelávania a kultúry v triede 41 a stravovacie a ubytovacie služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedený význam prihláseného označenia je zrejmé, že vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám bude priemerný spotrebiteľ, ktorým je v danom prípade jednak široká spotrebiteľská verejnosť – bežní spotrebiteľia využívajúci služby tržnice na nákup či rozptýlenie, a jednak podnikateľské subjekty/obchodníci, ktorí sa zaujímajú o prenájom priestorov za účelom podnikania, prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať ako opisné, poskytujúce mu informáciu o ich vlastnostiach, konkrétne o charaktere, zameraní a zemepisnom pôvode, tzn. že ide o tržnicu v Petržalke. Pokiaľ ide o súvislosť slovného spojenia „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ s nárokoványmi tovarmi a službami, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V súčasnej dobe obchodných centier rastie aj požiadavka spotrebiteľov na kvalitné a rozmanité tovary a služby poskytované „pod jednou strechou“. Z tohto dôvodu spotrebiteľia budú pod prihláseným označením očakávať nielen nákup drobných tovarov, ale aj poskytnutie širokej škály rôznych služieb, vrátane zábavných, kultúrnych, športových, stravovacích či ubytovacích a iných komerčných služieb. Pokiaľ ide o služby prenájmu či správy nehnuteľností, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, že tieto sú určené špecifickému spotrebiteľovi – obchodníkovi hľadajúcemu obchodný priestor. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že spotrebiteľom uvedených služieb môže byť aj bežný spotrebiteľ, teda fyzická alebo právnická osoba odlišná od obchodníka. Avšak bez ohľadu na to, o akého spotrebiteľa takýchto služieb ide, tak ako správne uviedol prvostupňový orgán, spotrebiteľ identifikuje v danom označení len miesto a charakter obchodného priestoru, kde budú predmetné služby poskytované. Vnímanie prihláseného označenia v uvedenom význame platí aj v súvislosti s reklamnými službami alebo službami obchodného manažmentu. Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že neexistuje spojitosť medzi prihláseným označením a tovarmi ako sú knihy alebo časopisy, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto tovary môžu súvisieť s prevádzkou zariadenia pod označením „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“. Na ozrejmienie možno uviesť, že ak bude prihláseným označením označený časopis, spotrebiteľ bude očakávať, že obsahom/zameraním časopisu budú informácie prípadne novinky týkajúce sa obchodného zariadenia s názvom „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“, a preto je tieto tovary potrebné vnímať len ako doplnkové k službám maloobchodu a aj vo vzťahu k nim konštatovať naplnenie uvedených zápisných výluk. Orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje na to, že uvedený príklad slúži len pre ilustráciu a lepšie pochopenie vzájomného vzťahu medzi prihláseným označením a nárokoványmi tovarmi a službami. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok nie je potrebné a účelné odôvodňovať spojitosť každého individuálneho tovaru alebo služby vo vzťahu k prihlásenému označeniu, stačí, ak sú závery o naplnení zápisnej výluky náležite odôvodnené vo vzťahu k homogénnym širším kategóriám tovarov alebo služieb, ktoré majú navzájom dostatočne priamu a konkrétnu väzbu, čo v danom prípade možno uznať za splnené.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištinkatívnych prvkov, nemá

vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť takto označené tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám opisuje ich vlastnosti, konkrétne charakter, zameranie a zemepisné miesto, ktorého sa týkajú, zároveň naplňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zapísané ochranné známky (viď strana 3 tohto rozhodnutia), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V zhode s tvrdením prvostupňového orgánu je potrebné zdôrazniť, že 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. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných znáмок sú iné ako v prípade prihláseného označenia, pretože v prípade zapísaných ochranných znáмок ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia a odlišné nárokované, resp. zapísané tovary a služby. Len na základe toho, že prihlasovateľom spomenuté označenia rovnako ako prihlásené označenie obsahujú zemepisné názvy, nemožno automaticky tvrdiť, že ide o skutkovo podobné prípady. Okrem toho vo viacerých konaniach boli označenia zapísané do registra na základe preukázania, že nadobudli rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, iné označenia zase obsahujú ďalšie dištinkatívne slovné alebo obrazové prvky. V každom prípade možno uzavrieť, že ani jeden z prihlasovateľom uvedených príkladov nie je skutkovo zhodný s prihláseným označením, a preto je odvolávanie sa na tieto prípady irelevantné.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály predložené prihlasovateľom s cieľom preukázať, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uviesť nasledujúce. Prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil osem kópií článkov datovaných od 22. júna 2017 do 6. apríla 2018. Dôkazné materiály rovnakej povahy, konkrétne sedem kópií článkov publikovaných v slovenských médiách v období od 22. júna 2017 do 17. októbra 2017 a jeden nedatovaný reklamný prospekt, predložil prihlasovateľ aj v konaní pred prvostupňovým orgánom. Je potrebné zdôrazniť, že jednou z podmienok prekonania vnesených zápisných výluk je, aby prihlasovateľ preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t. j. v danom prípade pred 13. februárom 2017. Ako je zrejmé z uvedeného, žiadny z predložených dôkazov nebol datovaný pred rozhodným dátumom ani nepreukazoval skutočnosti spadajúce do tohto obdobia (na tento nedostatok prihlasovateľa upozornil v napadnutom rozhodnutí už prvostupňový orgán), na základe čoho je dôvodné konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno a náležitým spôsobom nepreukázal, že by sa relevantná verejnosť mohla s prihláseným označením stretnúť pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlasovateľ v preskúmanom prípade predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pre ktoré bola konštatovaná zápisná nespôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že svoju internetovú stránku, na ktorej propagoval prihlásené označenie, spustil už v januári 2017, je potrebné uviesť, že na podporu tohto tvrdenia prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazné prostriedky.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ustanovenie § 32 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav vecí a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie, pričom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že predmetné ustanovenie správneho poriadku je podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach z konania pred úradom vylúčené. Naopak, v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach je účastník konania povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Z predmetného ustanovenia je zrejmé, že prihlasovateľ musí svoje tvrdenia preukázať dôkazmi. Pokiaľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech. S ohľadom na uvedené skutočnosti je dôvodné považovať poukaz prihlasovateľa na ustanovenie § 32 ods. 1 správneho poriadku za bezpredmetný.

Nakoniec orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie je charakteristické svojou grafickou úpravou, farebnosťou a celkovou kompozíciou,

pričom aj nízka miera rozlišovacej spôsobilosti je postačujúca na zápis označenia do registra ako ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z obsahu spisu č. POZ 315-2017 je zrejmé, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“ bez akýchkoľvek grafických prvkov alebo úpravy. Podľa znakov, ktoré opísal prihlasovateľ v rozklade, je

**PETRŽALSKÁ
TRŽNICA**

zrejmé, že odkazoval na obrazové označenie „**PETRŽALSKÁ TRŽNICA**“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 313-2017, pričom toto označenie bolo zapísané do registra ochranných známok 18. júna 2019. S ohľadom na uvedené možno argumenty prihlasovateľa uvedené v rozklade, ktorými poukazuje na zápisnú spôsobilosť uvedeného obrazového označenia, považovať za irelevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia tvoreného výlučne slovným spojením „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „PETRŽALSKÁ TRŽNICA“, č. spisu POZ 315-2017, zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 36, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi opisujúcimi vlastnosti, konkrétne charakter, zameranie a zemepisný pôvod týchto tovarov a služieb, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

TERNO real estate, s. r. o.
Bratská 3
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka