



Banská Bystrica 15. 10. 2020  
POZ 247-2019/II-94-2020

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. januára 2020 prihlasovateľom STARBIKE Cycling, s. r. o., Hlavná 2906/71, 080 01 Prešov 1, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Igorom Demčákom, Justičná 8, 080 01 Prešov 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 247-2019/Z-7-2020 z 13. januára 2020 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „STARBIKE“, č. spisu POZ 247-2019, 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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 247-2019/Z-7-2020 z 13. januára 2020 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 247-2019/Z-7-2020 z 13. januára 2020 (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 „STARBIKE“, č. spisu POZ 247-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovvaným tovarom v triedach 12, ako ani vo vzťahu k súvisiacim tovarom a službám v triedach 25, 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich vlastností alebo kvality. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne anglického slova „star“ s významom „hviezda, hviezdny“ a anglického slova „bike“, ktoré v preklade do slovenčiny znamená „bicykel, bicyklový, bicyklovať“. Prihlásené označenie možno teda vnímať vo význame „hviezdny bicykel“. V tejto súvislosti prvostupňový orgán poznamenal, že prídavné meno „hviezdny“ okrem súvislosti s hviezdami ako nebeskými telesami prípadne známymi osobnosťami môže v prenesenom význame označovať aj niečo, čo je neobyčajné, vynikajúce a má vysokú kvalitu (In: Slovník súčasného slovenského jazyka H-L, r. 2011). S prihliadnutím na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov, spojenie ktorých poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o kvalite ponúkaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb, keď slovo „hviezdny“ informuje spotrebiteľa o tom, že takto označené tovary a služby sú poskytované na vynikajúcej úrovni. Prvostupňový orgán doplnil, že prihlásené označenie ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno

a nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože ním predložené dôkazné materiály neobsahujú prihlásené označenie.


Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 21. marca 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 28. mája 2019 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu a doplnil, že prihlásené označenie vďaka intenzívnemu a dlhodobému používaniu nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je spotrebiteľská verejnosť schopná identifikovať tovary a služby označené prihláseným označením ako tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa. Prihlasovateľ zároveň požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov potrebných na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V rámci podania, ktoré bolo úradu doručené 26. júla 2019, prihlasovateľ predložil dôkazné materiály za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe posúdenia argumentácie prihlasovateľa a ním predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ nevyvrátil argumenty svedčiace o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a predloženými dôkaznými materiálmi konštatované zápisné výluky neprekonali, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky, pričom vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil dôkazné materiály predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Zastal názor, že predložené dôkazné materiály možno považovať za relevantné na prekonanie konštatovaných zápisných prekážok vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Podľa prihlasovateľa si prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí protirečil, ak na jednej strane tvrdil, že na predložených dokladoch sa slovné označenie „STARBIKE“ nenachádza a na druhej strane uviedol, že predložené faktúry obsahujú obchodné meno prihlasovateľa – STARBIKE Cycling, s. r. o.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného



označenia možno akceptovať aj obrazové označenie „“, ktoré sa nachádza na každej predloženej faktúre. Prihlasovateľ uviedol, že dominantným prvkom tohto označenia je slovný prvok „STARBIKE“ napísaný bežným písmom, ktorý je z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska zhodný s prihláseným označením, čo podľa prihlasovateľa platí aj v prípade slova „STARBIKE“, ktoré je súčasťou obchodného mena prihlasovateľa a jeho domény. Vzhľadom na dominantný slovný prvok „STARBIKE“ v rámci obrazového označenia je podľa prihlasovateľa nepodstatné, či dôkazy museli obsahovať len slovo, ktoré je prihlásené na zápis do registra ochranných známk alebo mohli obsahovať toto slovo aj s inými prvkami.

Na základe predložených dôkazných materiálov je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prihlásené označenie je spôsobilé odlišiť nárokované tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov, pretože sú vnímané ako pochádzajúce od určitého subjektu.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na usmernenia týkajúce sa ochranných známk a dizajnov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „usmernenia EUIPO“), z ktorých vyplýva, že získanú rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré sa používa spolu s inými ochrannými známkami, je možné preukázať za predpokladu, že príslušný spotrebiteľ priradí k príslušnému označeniu funkciu identifikácie (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-353/03 zo 7. júla 2005, Sociétés des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd.; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-75/08 z 30. septembra 2009, JOOP! GmbH vs. EUIPO a rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-137/08 z 28. októbra 2009, BCS SpA vs. EUIPO).

Zároveň poukázal na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, z ktorých vyplýva, že hoci označenie, ktoré má byť zapísané ako ochranná známka, môže byť použité ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo spojené s takou známkou, nič to nemení na tom, že na účely zápisu označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk musí podávateľ prihlášky ochrannej známky preukázať, že toto označenie, na rozdiel od akejkoľvek inej ochrannej známky, ktorá môže byť takisto prítomná, označuje konkrétny podnik, z ktorého pochádza tovar (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-215/14 zo 16. septembra 2015, Sociétés des

Produits Nestlé SA vs. Cadbury UK Ltd.; rozsudky Všeobecného súdu vo veci T- 411/14 z 24. februára 2016, The Coca – Cola Company vs. EUIPO a vo veci T-363/15 zo 16. marca 2016, Työhönvalmennus Valma Oy vs. EUIPO).

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že v predmetnom prípade možno dospieť k záveru, že prihlásené označenie v mysli príslušnej verejnosti dokáže vytvoriť spojenie s tovarmi a službami poskytovanými konkrétnym subjektom.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil.

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, 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 § 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 § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „STARBIKE“, č. spisu POZ 247-2019, bola podaná 7. februára 2019 prihlasovateľom STARBIKE Cycling, s. r. o., Hlavná 2906/71, 080 01 Prešov 1, pre tovary „bicykle; bicyklové rámy; elektrické bicykle; stojany na bicykle (súčasť bicyklov); riadidlá na bicykle; smerovky na bicykle; bicyklové duše; bicyklové reťaze; plášte na bicyklové kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyklových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové motory; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyklové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; chrániče odevov na bicykle; poťahy na bicyklové sedadlá; galusky na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle; zvončeky na bicykle“ v triede 12, „cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy; bundy; topánky na šport; športová obuv; obuv na cyklistiku; čiapky; rukavice; spodná bielizeň; ponožky“ v triede 25, služby „maloobchodné a veľkoobchodné

*služby s bicyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a súčasťami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na cyklistiku a so športovým oblečením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a súčasťami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na cyklistiku a so športovým oblečením poskytované prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb“ v triede 35, „opravy a údržba bicyklov“ v triede 37 a „požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; písanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, pričom spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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 odlíšiť 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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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 slovným prvkom „STARBIKE“ v bežnom type písma. Ako v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán, prihlásené označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako slovné spojenie, ktorému bude rozumieť, a to aj napriek tomu, že pozostáva zo spojenia anglických slov „star“ a „bike“. Slovo „star“ v preklade do slovenského jazyka znamená „hviezda, hrať hlavnú úlohu; adj. vynikajúci, skvelý (kvalita)“ (<https://slovníky.lingea.sk>). V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že toto anglické slovo sa aj v slovenčine pomerne často používa na označenie niečoho, čo je vynikajúce, neobyčajné alebo majúce vysokú kvalitu. Slovo „bike“ má význam „bicykel, ísť na bicykli“ (<https://slovníky.lingea.sk>). Navyše v slangovej slovenčine najmä mladých ľudí sa slovo „bike“ používa ako ekvivalent slova bicykel. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „STARBIKE“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „vynikajúci, skvelý alebo hviezdny bicykel“. Uvedené vnímanie prihláseného označenia prihlasovateľ v podanom rozklade nerozporoval.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade orgánu konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu nárokoványm tovarom v triede 12 predstavujúcim bicykle, ich časti a súčasti, ako aj vo vzťahu k tovarom triedy 25 súhrne predstavujúcim oblečenie a službám tried 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré predstavujú maloobchod, veľkoobchod, reklamu, marketing, obchodné sprostredkovateľské služby, opravy a údržby bicyklov, požičiavanie športového výstroja, online vydávanie a poskytovanie publikácií, poskytovanie videozáznamov, fotografovanie, reportérske služby, spracovanie textov, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú koncoví spotrebiteľia, ktorí sa zaujímajú o bicykle a riešia otázku kúpy bicykla či jeho doplnkov a príslušenstva, resp. sa zaujímajú o servis bicyklov, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví (predajcovia bicyklov a cyklistických doplnkov a potrieb a servisné centrá), označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania bude vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o povahe, zameraní a kvalite týchto tovarov a služieb, konkrétne, že ide bicykle, ich príslušenstvo a doplnky, ktoré majú vysokú kvalitu, resp. s nimi súvisiace tovary a služby.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od tovarov a služieb iných subjektov a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám len opisuje povahu, zameranie a kvalitu tovarov a služieb, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne skutočnosti, ktorými by uvedené závery spochybnil.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- 156 kusov faktúr datovaných od marca 2017 do decembra 2017, v ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť STARBIKE Cycling, s. r. o., Hlavná 2906/71, 080 01 Prešov (dôkaz č. 1),
- 234 kusov faktúr datovaných od januára 2018 do decembra 2018, v ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť STARBIKE Cycling, s. r. o., Hlavná 2906/71, 080 01 Prešov, resp. Vyšná 300/25, 08641 Raslavice (dôkaz č. 2),
- 4 výtlačky, obsahom ktorých je inzercia z inzertného časopisu Impreso a inzertných novín GOLDEN z 12. januára 2018, 2. februára 2018, 24. novembra 2017 a 8. decembra 2017, doplnené faktúrami za plošnú inzerciu v príslušných inzertných časopisoch a novinách (dôkaz č. 3),
- výtlačok inzercie z inzertných novín GOLDEN z 15. decembra 2017, doplnený faktúrou za plošnú inzerciu v príslušných inzertných novinách (dôkaz č. 4),
- výtlačok z webovej stránky <https://starbike.sk>, bez datovania (dôkaz č. 5).


Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia, a teda prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 7. februára 2019.

Výtlačok z webovej stránky <https://starbike.sk> (dôkaz č. 5) nemožno považovať za relevantný pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nakoľko nie je datovaný a preto nemožno spoľahlivo prijať záver, že osvedčuje skutočnosti z rozhodného obdobia.

Na základe preskúmania ostatných prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov možno uviesť nasledujúce.


Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú faktúry, v ktorých ako dodávateľ figuruje prihlasovateľ, pričom predmetom faktúr sú okrem iného bicykle a ich súčasti – kolesá, svetlá, pedále, sedlá, ráfiky, duše, tiež doplnky bicyklov – cyklistické fľaše, košíky na fľaše, prilby, ďalej cyklistické oblečenie – dresy, bundy, rukavice, nohavice a v neposlednom rade aj služby ako napr. umiestnenie reklamného interaktívneho banneru, resp. reklamných informačných letákov, servis, identifikovanie a odstránenie závad a nefunkčností bicykla, administratívne




služby a tlač letákov. V ľavom hornom rohu faktúr sa nachádza obrazové označenie „“, resp. v prípade faktúr, ktoré sú predmetom dôkazu č. 2 jeho čierno – biele vyjadrenie.

Predmetom dôkazu č. 3 sú dva výtlačky z inzertného časopisu Impreso z 12. januára 2018 a 2. februára 2018 s reklamou ponúkajúcou servis bicyklov za polovicu s výhodným zvozom a dovozom bicyklov. Na reklame



sa nachádza obrazové označenie „“ spolu s kontaktnými údajmi prihlasovateľa v podobe telefónneho čísla, adresy: Hlavná 71, Prešov a adresy webovej stránky [www.starbike.sk](http://www.starbike.sk). Na dvoch výtlačkoch z inzertných novín GOLDEN z 24. novembra 2017 a 8. decembra 2017 sa tiež nachádza reklama ponúkajúca servis na všetky bicykle za polovicu s výhodným zvozom bicyklov a české krosové bicykle.




V rámci zverejnenej reklamy je hornej časti použité obrazové označenie „“. Na spodnej strane reklamy sú uvedené kontaktné údaje prihlasovateľa, ktoré sú zhodné s kontaktnými údajmi nachádzajúcimi sa na predložených výtlačkoch z inzertného časopisu Impreso. Uvedené výtlačky dopĺňajú faktúry za plošnú inzerciu v príslušných inzertných časopisoch a novinách.

Dôkaz č. 4 predstavuje výtlačok inzercie z inzertných novín GOLDEN z 15. decembra 2017, ktorý obsahuje slovné označenie „STARBIKE“ a ponuku vianočných zliav na bicykle, cyklistické a turistické oblečenie, funkčné prádlo, servis bicyklov a zvoz bicyklov na servis spolu s kontaktnými údajmi prihlasovateľa. Súčasťou dôkazu je aj faktúra za plošnú inzerciu v inzertných novinách GOLDEN.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov možno konštatovať, že predložené dôkazy č. 1, 2, 3



preukazujú používanie obrazového označenia „“, rovnakého označenia v čierno – bielej verzii, resp. tohto obrazového označenia bez uvedenia adresy webovej stránky. Používanie predmetných obrazových označení, ktoré sú koncepčne a obsahovo odlišné od prihláseného slovného označenia „STARBIKE“, však podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať za používanie prihláseného označenia pozostávajúceho len zo slovného prvku „STARBIKE“, ako to tvrdil prihlasovateľ. Hoci obrazové označenia obsahujú aj slovné spojenie „STAR BIKE“, ich obsahom sú aj ďalšie slovné a obrazové prvky. Všetky tieto prvky tvoria jeden celok a slovné označenie „STAR BIKE“, resp. „STARBIKE“ v ňom nebude vnímané nezávisle, t. j. takýmto používaním sa mení rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia. Inými slovami používaním predmetných obrazových označení nie je možné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „STARBIKE“, teda prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade tiež nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že používanie prihláseného označenia možno konštatovať na základe toho, že na ním predložených faktúrach (dôkazy č. 1 a 2) sa nachádza obchodné meno prihlasovateľa, ktoré obsahuje prihlásené označenie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že obchodné meno je v § 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov definované ako názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti, pričom toto označenie je podstatným identifikačným znakom podnikateľa, pretože má identifikovať a zároveň individualizovať subjekt, ktorý vstupuje do právnych vzťahov, a odlíšiť ho od iných subjektov. V rámci uvedeného je potrebné zdôrazniť, že ochranná známka a obchodné meno sú dva samostatné a odlišné právne inštitúty, a preto používanie obchodného mena, hoci aj obsahuje prihlásené označenie, nemožno stotožňovať a automaticky považovať za používanie prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o predložený výtlačok inzercie z inzertných novín GOLDEN z 15. decembra 2017 (dôkaz č. 4), ktorý obsahuje prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide len o jeden výtlačok, čo nemožno považovať za dostatočné použitie na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Zároveň z predmetného výtlačku nie je zjavné, že označením „STARBIKE“ boli označované tovary, ktoré boli predmetom reklamnej inzercie. Táto skutočnosť je otázna aj s ohľadom na to, že po otvorení webovej stránky prihlasovateľa je zjavné, že predáva tovary iných značiek, a teda ním predávané tovary nie sú označované ako „STARBIKE“. S ohľadom na uvedené je dôvodné uzavrieť, že na základe predloženej inzercie z inzertných novín GOLDEN z 15. decembra 2017 nemožno mať za preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúvanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle predmetného ustanovenia je prihlasovateľ ten, ktorý musí svoje tvrdenia preukázať dôkazmi. Pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištingtívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na usmernenia EUIPO a rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, na ktoré poukázal v súvislosti s preukazovaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré sa používa spolu s inými označeniami alebo ochrannými známkami, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Ako vyplýva z už uvedeného, v danom prípade boli predložené dôkazné materiály, v ktorých bolo prihlásené označenie používané s ďalšími slovnými a obrazovými prvkami, pričom tieto vytvárali jeden celok, čo má za následok, že prihlásené označenie v nich nie je vnímané nezávisle. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že posúdenie používania prihláseného označenia na základe predložených dôkazných materiálov v preskúvanom prípade nie je v rozpore so zásadami vyplývajúcimi z usmernení EUIPO či z rozsudkov Súdneho dvora EÚ.

Nakoľko prihlasovateľ nepreukázal naplnenie podmienok v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné zotrvať na názore prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu existencie zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona. Z uvedeného vyplýva, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „STARBIKE“, č. spisu POZ 247-2019, zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúvaní 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.**

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

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Igor Demčák  
advokát  
Justičná 8  
080 01 Prešov 1