



*Banská Bystrica 17. 3. 2021*

*POZ 396-2020/II-16-2021*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. júla 2020 prihlasovateľom Naše Farmy, a. s., Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad (pred zmenou obchodného mena: ESIN group, a. s.), v konaní zastúpeným spoločnosťou SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 396-2020/Z-226-2020 z 2. júna 2020 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „Apartmány Lomnica“, č. spisu POZ 396-2020, 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 396-2020/Z-226-2020 z 2. júna 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 396-2020/Z-226-2020 z 2. júna 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 slovej ochrannej známky „Apartmány Lomnica“, č. spisu POZ 396-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako služby prechodného ubytovania, reštauračné a pohostinské služby, 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 ich účelu, charakteru, zamerania a zemepisného pôvodu, čím toto označenie zároveň napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán konštatoval, že so spomenutými službami priamo súvisia ostatné nárokované služby v oblasti zábavy, športovej a kultúrnej činnosti, vzdelávania, starostlivosti o zdravie, relax a krásu ľudí a záhradnícke služby v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto službám. Uvedené vyplynulo z významu jednotlivých slov tvoriacich prihlásené označenie. Prvostupňový orgán zároveň doplnil, že spojenie slov „Apartmány“ a „Lomnica“ sa bežne a často používa v oblasti služieb cestovného ruchu len ako jednoduchá informácia o charaktere a zemepisnom pôvode týchto služieb, a preto si relevantná verejnosť takéto spojenie nespája s konkrétnym poskytovateľom.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v konaní predložil dôkazné materiály s cieľom preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán sa zaoberal aj touto otázkou. V tejto súvislosti konštatoval, že predložené dôkazy neobsahovali prihlásené slovné označenie, ale obrazovú ochrannú známku č. 227848 a neboli datované

v rozhodnom období pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Okrem toho predložené dôkazy nijakým spôsobom nepreukazovali, v akom rozsahu relevantná spotrebiteľská verejnosť využívala dotknuté služby pod prihláseným označením, nepreukázali podiel, v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu ani či relevantná verejnosť prihlásené označenie vníma ako ochrannú známku alebo len ako jednoduchú opisnú informáciu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 24. februára 2020, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 22. apríla 2020 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkaznými materiálmi konštatované zápisné výluky neprekonal, 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 ktorom uviedol, že podaním predmetnej prihlášky slovnej ochrannej známky sa snaží posilniť právnu ochranu slovného spojenia, s ktorým sa spája dobré meno, dlhodobá tradícia a prestíž.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, keďže je jedinečné a originálne. Prihlásené označenie sa spája s apartmánovým komplexom prihlasovateľa vo Veľkej Lomnici, o čom svedčí aj predložená fotodokumentácia. Prihlasovateľ v rámci rozkladu predložil šesť printscreenov z rôznych internetových stránok, ktoré podľa neho, spolu s dôkazmi predloženými v rámci prvostupňového konania, svedčia o tom, že verejnosť si prihlásené označenie spája s prihlasovateľom. Navyše slovné spojenie „Apartmány Lomnica“ je súčasťou riadne používanej staršej obrazovej ochrannej známky č. 227848 a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri rozhodovaní o zápise prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a aby bola prihláška ochrannej známky zapísaná do registra ochranných známok.

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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Apartmány Lomnica“, č. spisu POZ 396-2020, bola prihlasovateľom Naše Farmy, a. s., Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad (pred zmenou obchodného mena: ESIN group, a. s.), podaná 14. februára 2020 pre služby „*zábava; prenájom kinematografických prístrojov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; informácie o možnostiach zábavy; hazardné hry (herne); fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); herne s hracími automatmi (služby); prenájom tenisových kurtov; karaoke služby; nočné kluby (zábava); organizovanie a vedenie koncertov; prenájom športových plôch“ v triede 41, „*ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; bary (služby); prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; recepcné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov)“ v triede 43 a „*salóny krásy; kadernícke salóny; záhradníctvo; záhradkárске služby; masáže; fyzioterapia; údržba trávnikov; manikúra; sauny (služby); soláriá (služby); služby vizážistov“* v triede 44 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 okrem iného vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť 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 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 výlučka 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).

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 „Apartmány Lomnica“. Slovo „Apartmány“ je množné číslo od slova „apartmán“, čo je „ubytovacia jednotka v hoteli alebo v zariadení podobného zamerania s kompletným vybavením (popri lôžkovej časti aj s obývacou miestnosťou, príslušenstvom, príp. s kuchynkou)“ (In.: <https://slovník.juls.savba.sk>). Slovo „Lomnica“ predstavuje skrátený názov osady na území Vysokých Tatier – Tatranskej Lomnice, resp. obce Veľká Lomnica v okrese Kežmarok (In.: [www.sk.wikipedia.org](http://www.sk.wikipedia.org)). Možno konštatovať, že táto skutočnosť je známa väčšine relevantných spotrebiteľov na území Slovenskej republiky. Prihlásené označenie ako celok teda poskytuje jasný, zmysluplný význam „ubytovanie apartmánového typu nachádzajúce sa v oblasti Veľkej, resp. Tatranskej Lomnice“. Uvedená skutočnosť nie je v konaní sporná.

Prihlásené označenie je nárokované pre služby v triede 43, ktoré možno súhrne označiť ako služby prechodného ubytovania, reštauračné a pohostinské služby a pre súvisiace služby v oblasti zábavy, športovej a kultúrnej činnosti, vzdelávania, starostlivosti o zdravie, relax a krásu ľudí a záhradnícke služby v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedený význam prihláseného označenia je zrejmé, že vo vzťahu ku všetkým nárokoványm službám bude priemerný spotrebiteľ, ktorým je v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť – bežní spotrebiteľia využívajúci dotknuté služby v oblasti cestovného ruchu, prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať ako opisné, poskytujúce priamu informáciu o ich charaktere, zameraní a zemepisnom pôvode, tzn. že ide o služby prechodného ubytovania v apartmánoch v oblasti Veľkej, resp. Tatranskej Lomnice, ako i súvisiace doplnkové služby.

Z tohto dôvodu nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je jedinečné a originálne. Naopak je zrejmé, že prihlásené, výlučne slovné označenie vo vzťahu k nárokoványm službám poskytuje relevantnému spotrebiteľovi iba priamu opisnú informáciu, pričom neobsahuje žiadne ďalšie prvky, na základe ktorých by bolo možné ho vnímať ako dištinkatívne označenie, teda údaj o obchodnom pôvode dotknutých služieb. Takéto opisné označenie môže používať každý subjekt na trhu poskytujúci apartmánové ubytovanie v oblasti Veľkej, resp. Tatranskej Lomnice, a preto sa jeho používanie nemôže stať dispozičným právom jediného subjektu. Inými slovami, v prípade, ak by prihlásené označenie bolo zapísané do registra ako ochranná známka, mohol by jeho majiteľ brániť ostatným subjektom na trhu poskytujúcim

v danej lokalite apartmánové ubytovanie v jeho používaní, resp. v používaní podobných označení, čo vzhľadom na jeho opisnú povahu nie je možné.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištinkívnych prvkov, nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokoványm službám opisuje ich charakter, zameranie a zemepisné miesto, ktorého sa týkajú, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

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 službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- fotografie miestnosti a dvoch fotografií detailu steny, na ktorých sa nachádza vyobrazenie časti obrazovej ochrannej známky č. 227848 s ďalšími slovnými prvkami „HEALTH“ a „RELAX“ (dôkaz č. 1),
- dvoch fotografií, na ktorých sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 na drevenom podklade a fotografie miestnosti, v ktorej sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 so slovným prvkom „RECEPCIA“ (dôkaz č. 2),
- fotografie tabuľky, na ktorej sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 so slovným prvkom recepcia a telefónnym číslom (dôkaz č. 3),
- štyroch fotografií informačných tabuliek s názvami miestností, na ktorých sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848, resp. jej čierno-biele vyjadrenie (dôkaz č. 4),
- fotografie prednej strany brožúry, na ktorej sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 (dôkaz č. 5),
- fotografie informačného letáku o saunách, na ktorom sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 (dôkaz č. 6),
- troch fotografií (fotografia vchodu do budovy, fotografia izby, fotografia kameňa), na ktorých sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 (dôkaz č. 7),
- dvoch fotografií tabuliek s požiarnym evakuačným plánom, na ktorých sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 s názvom a adresou spoločnosti ESIN facility, s. r. o. a slovnými prvkami „Apartmány Lomnica, Tatranská 610, 059 52 Veľká Lomnica“ (dôkaz č. 8),
- kópií prvej a posledných troch strán dokumentu s názvom „Zmluva o výkone správy“ z 24. apríla 2019, uzatvorenej medzi správcom (spoločnosťou ESIN facility, s. r. o.) a vlastníkami bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Tatranská 610/149, Veľká Lomnica; uvedený dokument obsahuje informáciu, že areál, t. j. pozemky spoločnosti prihlasovateľa, spravuje na základe osobitnej dohody správcu (spoločnosť ESIN facility, s. r. o.) a tieto sú určené na užívanie vlastníkom; na prvej strane zmluvy sa nachádza čierno-biele vyjadrenie obrazovej ochrannej známky č. 227848 (dôkaz č. 9),
- kópie dokladu „Mesačný zálohový výpis“ z 24. mája 2019, od spoločnosti ESIN facility, s. r. o., vystaveného spoločnosti T&M, s. r. o., Poprad, s mesačným rozpisom zálohových platieb za služby spojené s užívaním apartmánu/nebytového priestoru na adrese Tatranská 610, Veľká Lomnica, za obdobie jún – december 2019, vo výške 159,- Eur za každý mesiac; na predmetnom doklade sa nachádza obrazová ochranná známka č. 227848 (dôkaz č. 10).

Spolu s rozkladom prihlasovateľ predložil šesť printscreenov z internetových stránok (päť z nich obsahuje slovné spojenie „Apartmány Lomnica“). Ide však o nekvalitné reprodukcie, na základe ktorých nie je možné identifikovať, o aké internetové stránky ide, nemožno zistiť ich obsah a už vôbec nie, k akému obdobiu sa viažu. Z tohto dôvodu na tieto dôkazné materiály orgán rozhodujúci o rozklade nebude pri prieskume prihliadať.

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 alebo 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 14. februára

2020. Zároveň je potrebné preukázať používanie označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis do registra ochranných známk, resp. v podobe, ktorá nemení jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených prihlasovateľom jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto zobrazujú rôzne priestory interiéru a exteriéru ubytovacieho zariadenia, príp. súvisiacu dokumentáciu, na ktorých je vyobrazená



Apartmány Lomnica

obrazová ochranná známka č. 227848 „VYSOKÉ TATRY • SLOVAKIA“, jej čierno-biele vyjadrenie, prípadne len jej časť (bez slovných prvkov „VYSOKÉ TATRY • SLOVAKIA“). Je teda zrejme, že na dôkazných materiáloch sa nachádza označenie odlišné od prihláseného, čisto slovného označenia. Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že používaním obrazovej ochrannej známky č. 227848 možno považovať za preukázané aj používanie prihláseného, výlučne slovného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci ochranná známka č. 227848 obsahuje aj slovné spojenie „Apartmány Lomnica“, v porovnaní s prihláseným označením sa vyznačuje výraznou štylizáciou písma a tiež výrazným grafickým prvkom červeného kruhu s ornamentmi, čo výrazne mení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Ako bolo uvedené, výlučne slovné spojenie „Apartmány Lomnica“ nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade ochrannej známky č. 227848 rozlišovaciu spôsobilosť (teda schopnosť označenia zabezpečiť, že si spotrebiteľia túto ochrannú známku spájajú so službami prihlasovateľa) zabezpečujú iné prvky, konkrétne farebný obrazový prvok, prípadne špecifická úprava písma. Slovné spojenie „Apartmány Lomnica“ ako také túto rozlišovaciu spôsobilosť nezabezpečuje, a preto nie je možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu na základe používania obrazovej ochrannej známky č. 227848.

Keďže v danom prípade je zrejme, že zo strany prihlasovateľa nebola splnená podmienka, podľa ktorej musí preukázať používanie prihláseného označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis, resp. v podobe, ktorá nemení jeho rozlišovaciu spôsobilosť, je bezpredmetné ďalej skúmať, či predložené dôkazy spĺňajú podmienku časovú (či sú datované pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky), ako aj to, či spĺňajú podmienku dostatočnej intenzity a rozsahu používania prihláseného označenia, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „Apartmány Lomnica“, č. spisu POZ 396-2020, zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi opisujúcimi charakter, zameranie a zemepisný pôvod týchto 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:

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.  
Šoltésovej 14  
811 08 Bratislava