



Banská Bystrica 17. 3. 2021

POZ 1800-2019/II-17-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 28. augusta 2020 prihlasovateľkou Ing. Renátou Kolník, Dohnányho 22, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, v konaní zastúpenou patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1A, 851 03 Bratislava – Petržalka (ďalej „prihlasovateľka“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1800-2019/Z-304-2020 z 31. júla 2020 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1800-2019, 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1800-2019/Z-304-2020 z 31. júla 2020 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1800-2019/Z-304-2020 z 31. júla 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

:DETI A MY

zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „VŠETKO O DEŤOCH A PRE DEŤI“, č. spisu POZ 1800-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9 a 41, ktoré súhrnne predstavujú elektronické informácie a dáta na rôznych nosičoch a služby výchovy, vzdelávania, zábavy, organizovania a vedenia rôznych súťaží a akcií, publikovania tlačených i elektronických časopisov a informácií, konzultácií a informovania v oblasti športovania, výchovy a vzdelávania, a k nim súvisiacim službám v triedach 35, 38, 42 a 45, ktoré súhrnne predstavujú rôzne reklamné služby, elektronickú počítačovú komunikáciu, služby počítačového programovania, tvorby softvéru, tvorby a hostovania webových stránok, poradenstva v oblasti počítačových programov a služby spravovania autorských práv a licenčných práv duševného vlastníctva, rozlišovaciu spôsobilosť a jeho obsahová informácia bude spotrebiteľom vnímaná ako opisná. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Slovo „DETI“ má význam „nedospelí ľudia asi do 15. roku odkázaní na opateru dospelých“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003), slovný prvok „MY“ označuje „skupinu dvoch alebo viacej osôb, ku ktorým patrí aj hovoriaci“ (In.: Slovník slovenského jazyka. II. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960) a spojka „A“ vyjadruje „zlučovací vzťah“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006). Spojením týchto výrazov podľa prvostupňového orgánu vzniká označenie „DETI A MY“ opisujúce účel a zameranie nárokováných tovarov a služieb s podtitulom „VŠETKO O DEŤOCH A PRE DEŤI“, ktorý len umocňuje uvedenú opisnosť zamerania a obsahu

ponúkaných nárokovaných tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia dokáže určiť len obsahové zameranie nárokovaných tovarov a služieb, avšak prihlásené označenie neumožní spotrebiteľovi identifikovať pôvod nárokovaných tovarov a služieb a odlišiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, prvostupňový orgán konštatoval, že táto spočíva v nedominantných a z hľadiska vnímania spotrebiteľa v zanedbateľných grafických prvkoch a z písma, ktoré sa neodlišuje od bežne používaných typov písma, a teda nie je ničím výnimočná a neumožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod takto označených tovarov a služieb.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľka neunesla dôkazné bremeno a nepreukázala nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože v konaní predložené dôkazné materiály nepreukazujú dostatočnú intenzitu, dobu používania prihláseného označenia ani podiel, v akom je prihlásené označenie zastúpené na trhu, pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 19. februára 2020, ktorou bola prihlasovateľka oboznámená s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola jej stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľka vo svojej odpovedi doručenej úradu 29. apríla 2020 vyjadrila svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a predložila dôkazné materiály za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe posúdenia argumentácie prihlasovateľky a ňou predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľka nevyvrátila argumenty svedčiace o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom predloženými dôkaznými materiálmi konštatované zápisné výluky neprekonala, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe žiadosti o zápis prevodu prihlášky ochrannej známky, úrad 10. februára 2020 (pred vydaním prvostupňového rozhodnutia) zapísal jej prevod zo spoločnosti INFRANOVA, s. r. o., Dohnányho 22, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov na prihlasovateľku.

Proti tomuto rozhodnutiu podala prihlasovateľka (v súčasnom postavení podávateľky rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasila so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľka zastala názor, že prihlásené označenie má určitú rozlišovaciu spôsobilosť a nie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností nárokovaných tovarov a služieb.

Ďalej konštatovala, že spoločnosť INFRANOVA, s. r. o. bola pred podaním prihlášky ochrannej známky majiteľom domény „detiamy“ a webovej stránky www.detiamy.sk. Uvedená doména bola zaregistrovaná 12. júna 2019 a webová stránka bola používaná od 5. júna 2012.

Spolu s odôvodnením rozkladu prihlasovateľka predložila výtlačok z internetového vyhľadávača google obsahujúci údaje o návštevnosti webovej stránky www.detiamy.sk, ktorej podtitul tvorilo prihlásené označenie, v období od 1. mája 2019 do 17. septembra 2020, ktorý podľa jej názoru preukazuje, že cca 100 tisíc Slovákov vie o tomto portáli, pretože ho navštívili. I napriek tomu, že boli prázdniny, uvedená návštevnosť je podľa jej názoru značná. Prihlasovateľka ďalej uviedla, že podľa predloženej štatistiky návštevnosť neskôr stúpila na skoro 600 tisíc a v čase prázdnin v roku 2020 sa znížila približne na návštevnosť v dobe podania prihlášky ochrannej známky.

Na základe uvedeného prihlasovateľka konštatovala, že prihlásené označenie je používané na webovej stránke www.detiamy.sk a bolo používané viac ako 3 mesiace pred podaním prihlášky ochrannej známky. Predložený doklad (štatistika návštevnosti webovej stránky www.detiamy.sk) má podľa názoru prihlasovateľky najväčšiu výpovednú hodnotu a spolu s dokladmi predloženými v rámci prvostupňového konania možno preto považovať za preukázané, že prihlásené označenie používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľka poznamenala, že pokiaľ ide o návštevnosť webovej stránky www.detiamy.sk, treba vziať do úvahy aj porovnanie s najčítanejším denníkom Nový čas, ktorého predaný náklad sa pohybuje okolo 98 tisíc.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľka navrhla, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky vrátil späť do konania.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

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

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

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

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1800-2019, bola podaná 19. augusta 2019 prihlasovateľkou Ing. Renátou Kolník, Dohnányho 22, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov (pred prevodom: INFRANOVA, s. r. o., Dohnányho 22, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov) pre tovary „informácie, dáta a databázy na elektronických, magnetických a optických nosičoch; informácie, dáta a databázy v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; multimediálne aplikácie; elektronické informačné katalógy; elektronické informačné periodiká; elektronické informačné časopisy; elektronické informačné knihy; elektronické informačné encyklopédie; elektronické informačné slovníky; nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy na optických nosičoch a magnetických nosičoch; elektronické publikácie; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí“ v triede 9, pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklama; inzercia, rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie reklamných textov alebo náborových textov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; obchodné

informácie a rady spotrebiteľom; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; zásielkové reklamné služby; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných plôch; reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné kancelárie; inzertná a propagačná činnosť vrátane on-line inzercie a prezentácie používateľov v počítačovej sieti internet; obchodné využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-businessu; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s časopismi a knihami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41 a 45“ v triede 35, „posielanie správ; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na svetovú počítačovú sieť; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie prístupu do verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane poskytovania prístupu k elektronickým nástenkám, diskusným skupinám a fóram a poskytovanie prístupu k online informačným službám dát; šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov; výmena elektronických správ a informácií; telekomunikačné služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitov; šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží; odborná informačná a poradenská činnosť v daných odboroch“ v triede 38, „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; fotografická reportáž; fotografovanie; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov (okrem reklamných); edičná a publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; usporadúvanie zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné a poradenské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; zverejňovanie textov okrem reklamných; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach športovania; vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41, „počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačových programov; grafické dizajnérstvo; prenájom počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov“ v triede 42 a „spravovanie autorských práv; licencie práv duševného vlastníctva“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

: D E T I A M Y
VŠETKO O DEŤOCH A PRE DETI

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľka nesúhlasila so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky. Spochybnila jednak konštatovanie prvostupňového orgánu o naplnení zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zároveň zastala názor, že prihlásené označenie nadobudlo na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Predložené dôkazné materiály, ktoré mali preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania, v rozklade doplnila o štatistiku návštevnosti webovej stránky.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným výrazom „DETI A MY VŠETKO O DEŤOCH A PRE DETI“. Prvá časť „DETI A MY“ je v porovnaní s ďalšou časťou napísaná väčšími a výraznejšími písmenami, pričom písmeno „E“ v slove „DETI“ je mierne naklonené doľava. Pred týmto výrazom je umiestnená dvojbodka, resp. dve bodky pod sebou. Pod výrazom „DETI A MY“ je menšími písmenami napísaná zostávajúca časť „VŠETKO O DEŤOCH A PRE DETI“. Slovo „DETI“ tak, ako v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán, označuje „nedospelých ľudí asi do 15. roku života odkázaných na opateru dospelých“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003) a slovo „MY“ označuje „skupinu dvoch alebo

viacej osôb, ku ktorým patrí aj hovoriaci“ (In.: Slovník slovenského jazyka. II. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960). Slovné spojenie „DETI A MY“ s podtitulom „VŠETKO O DEŤOCH A PRE DETI“ možno vnímať vo význame „všetko čo nejakým spôsobom súvisí s deťmi“.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby označenie prihlásené na zápis do registra bolo spôsobilé byť zapísané ako ochranná známka práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia (umiestnenie slovných výrazov pod sebou, pootočenie písmena „E“ v slove „DETI“, obrazový prvok v podobe dvoch bodiek umiestnených nad sebou) nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že priemerný spotrebiteľ umiestnenie výrazov pod sebou, pootočenie jedného písmena a ani jednoduché geometrické útvary (bodka, čiarka, elipsa), resp. interpunkčné znamienka nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda ako identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Spotrebiteľ je zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií napísaných rôznymi typmi písma, s rôznym sklonom a rôzne horizontálne a vertikálne usporiadanými a rozloženými. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm službám *„výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; fotografická reportáž; fotografovanie; vydávanie periodických a neperiodických publikácií, zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov, a to tlačенých na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií na elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov (okrem reklamných); edičná a publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; usporadúvanie zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav; informačné, konzultačné a poradenské služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti; zverejňovanie textov okrem reklamných; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach športovania; vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania)“* v triede 41 z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je jednak široká spotrebiteľská verejnosť rôznych vekových kategórií, od detí, školákov, ľudí v strednom veku až po staršiu generáciu, ktorí sa o deti starajú a vychovávajú ich, ako aj odborná verejnosť (napr. učitelia, vychovávatelia a pedagogickí pracovníci), označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľ prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným nárokoványm službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania bude vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o tom, že tieto služby sú určené pre deti, resp. zamerané na deti a na všetko čo s nimi súvisí.

Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia možno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať aj vo vzťahu k nárokoványm tovarom *„informácie, dáta a databázy na elektronických, magnetických a optických nosičoch; informácie, dáta a databázy v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach; multimediálne aplikácie; elektronické informačné katalógy; elektronické informačné periodiká; elektronické informačné časopisy; elektronické informačné knihy; elektronické informačné encyklopédie; elektronické informačné slovníky; nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy na optických nosičoch a magnetických nosičoch; elektronické publikácie; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí“* v triede 9, keďže v prípade použitia prihláseného označenia na predmetných tovaroch, t. j. rôznych elektronických nosičoch, databázach, katalógoch, periodikách, časopisoch, kníh a iných publikáciách, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamoch, bude toto označenie vnímané len ako informácia, že tieto sa obsahovo týkajú detí a rôznych oblastí a tém, ktoré s nimi súvisia (vzdelávanie, výchova, rozvoj ich vedomostí, schopností, psychológia, stravovanie, tvorivé vyjadrenie, zábava atď.).

Pokiaľ ide o nárokované služby v triedach 35, 38, 42 a 45, ktoré možno súhrnne označiť ako pomoc pri riadení obchodných podnikov, marketing, obchodná administratíva, zbieranie a zhromažďovanie údajov,

reklamné služby, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s časopismi a knihami, služby elektronickej komunikácie, vysielenie a prenos dát, služby programovania a tvorby softvéru či webových stránok, prenájom webových serverov, poskytovanie internetových vyhľadávačov a služby spravovania autorských práv a služby týkajúce sa licencií práv duševného vlastníctva, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tieto buď priamo súvisia s nárokovanými službami v triede 41 a tovarmi v triede 9 (napr. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s časopismi a knihami alebo telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu) alebo vo vzťahu k nim predstavujú doplnkové služby. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti aj vo vzťahu k týmto službám, a teda ani vo vzťahu k nim spotrebiteľ nebude prihlásené označenie vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, a teda nebude spotrebiteľom vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám len opisuje ich obsah a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výlukú 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 prihlasovateľka predloženými dokladmi nepreukázala nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľka predložila v prvostupňovom konaní:

- výsledok vyhľadávania v registri WHOIS.SK-NIC.sk týkajúci sa domény detiamy.sk (dôkaz č. 1),
- faktúra č. 1927768 s dátumom vystavenia 13. júna 2019 (dôkaz č. 2),
- výtlačok obsahujúci výsledky vyhľadávania výrazu „detiamy“ vo vyhľadávači google za obdobie 1. jún 2019 až 31. júl 2019 (dôkaz č. 3),
- dva výtlačky z webovej stránky www.detiamy.sk a jej podstránok (dôkaz č. 4).

Doklady, ktoré majú preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania, prihlasovateľka v rámci vecného odôvodnenia rozkladu doplnila o výtlačok služby Google Analytics obsahujúci štatistiku návštevnosti webovej stránky www.detiamy.sk z obdobia od 1. mája 2019 do 17. septembra 2020 (dôkaz č. 5).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky v zmysle § 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 nárokové, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľka preukázala, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 19. augusta 2019.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľkou predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Z predloženého dôkazu č. 1 vyplýva, že spoločnosť INFRANOVA, s. r. o., Dohnányho 22, 821 08 Bratislava, má od 12. júna 2019 zaregistrovanú doménu detiamy.sk. Uvedené preukazuje aj faktúra č. 1927768 (dôkaz č. 2), ktorú vystavila spoločnosť WebHouse, s. r. o. (správca domény) pre odberateľa INFRANOVA, s. r. o.. Predmetom faktúry je webhosting a služby s ním súvisiace. Poplatok sa týka registrácie domény detiamy.sk za obdobie od 13. júna 2019 do 12. júna 2020. K uvedeným dôkazom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že samotná registrácia domény nesvedčí o používaní prihláseného označenia v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami vo vzťahu k spotrebiteľovi, a preto tieto dôkazy samé osebe nemožno považovať za relevantné pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania.

Z výsledku vyhľadávania výrazu „detiamy“ v internetovom vyhľadávači google (dôkaz č. 3) je zrejme, že spotrebiteľia sa mohli stretnúť s webovou stránkou www.oskole.detiamy.sk v období od 1. júna 2019 do

31. júla 2019. Predmetný výtlačok však neobsahuje prihlásené označenie iba slovné označenie „oskole.detiamy“ a z tohto dokladu nijako nevyplýva používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám.

Predložené výtlačky webovej stránky www.detiamy.sk a jej troch podstránok („O škole“, „Maminka“ a „Moja psychológia“; dôkaz č. 4), i keď nie sú datované, vzhľadom na to, že sú súčasťou e-mailu z 8. augusta 2019, je zrejmé, že pochádzajú z relevantného obdobia. Podľa výtlačkov je zrejmé, že uvedená webová stránka má ďalšie podstránky, a to „Maminka“, „Šikovniček“, „O škole“, „Moja psychológia“, „Športová akadémia“, „FOOD pre deti“, „Študijné pobyty“, „TV“ a „Bazár“. Na hlavnej stránke, ako aj na troch podstránkach sa nachádza prihlásené označenie, z uvedených predložených výtlačkov však nie je zrejmé, aké konkrétne tovary a služby boli pod prihláseným označením poskytované.

Štatistika návštevnosti webovej stránky www.detiamy.sk (dôkaz č. 5) poskytuje údaje z obdobia od 1. mája 2019 do 17. septembra 2020. Hoci z nej možno vyčítať, že v období od 1. mája 2019 do 19. augusta 2019 (približne tri mesiace pred podaním prihlášky ochrannej známky) uvedenú webovú stránku navštívilo cca 100 tisíc návštevníkov, z predloženej štatistiky nie je možné zistiť, koľkí užívatelia boli noví a koľkí z nich navštívili túto webovú stránku opakovane a taktiež z tohto údaja nie je možné určiť z akého geografického územia pochádzali. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že len samotný údaj 100 tisíc návštevníkov webovej stránky sám osebe bez ďalších údajov nemožno považovať za údaj majúci relevantnú výpovednú hodnotu vo vzťahu k preukazovaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania. Samotný údaj o počte návštevníkov nie je ukazovateľom známosti daného označenia pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, a to v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že prihlásené označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané na webovej stránke www.detiamy.sk, avšak z týchto nijako nevyplýva, aké konkrétne tovary a služby boli pod prihláseným označením poskytované. Prihlasovateľka v preskúvanom prípade nepredložila žiadne doklady, ktoré by preukázali vzťah prihláseného označenia vo vzťahu ku konkrétnym prihláseným tovarom a službám, ani doklady preukazujúce nakoľko spotrebiteľ aj reálne využil ponúkané tovary a služby, ani doklady, ktoré by vypovedali o podiele, v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu. Predložené doklady nie sú preto spôsobilé preukázať skutočnosť, ako bolo prihlásené označenie spotrebiteľskou verejnosťou v relevantnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky vnímané. Na základe uvedeného je zrejmé, že v preskúvanom prípade nemožno konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Je pritom potrebné zdôrazniť, že povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľky, t. j. prihlasovateľka nesie dôkazné bremeno. Pokiaľ prihlasovateľka v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištingvovacieho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jej prospech.

V súvislosti s dôkazom predloženým prihlasovateľkou v rámci odôvodnenia rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že ide len o jediný dôkaz, pričom tento predstavuje len štatistiku návštevnosti webovej stránky za určité obdobie, by nebolo účelné a hospodárne zrušiť napadnuté rozhodnutie a vrátiť vec prvostupňovému orgánu za účelom jeho preskúmania, a preto posúdenie vykonal orgán rozhodujúci o rozklade v rámci tohto rozhodnutia.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1800-2019, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

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

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Peter Hojčuš
Osuského 1A
851 03 Bratislava-Petržalka