



*Banská Bystrica 8. 4. 2021*

*POZ 749-2020/II-31-2021*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. novembra 2020 prihlasovateľom ST. NICOLAUS a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1, v konaní zastúpeným spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 749-2020/Z-463-2020 z 28. októbra 2020 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „KillVir“, č. spisu POZ 749-2020, 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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 749-2020/Z-463-2020 z 28. októbra 2020 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 749-2020/Z-463-2020 z 28. októbra 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 „KillVir“, č. spisu POZ 749-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje ich určenie a zameranie. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Konkrétne anglické slovo „Kill“ znamená v preklade do slovenského jazyka „zabiť, zabíjať, zabíjanie, ničenie“ (In.: PC Translator 2010) a české slovo „Vir“ znamená „vírus – biol. najmenšia a najjednoduchšia známa biologická jednotka s vlastným enzýmovým systémom al. odkázaná na parazitický spôsob života v bunkách baktérií, rastlín, zvierat a človeka, množiac sa v napadnutej bunke a schopná vyvolávať chorobné stavy – virózy“ (In.: Akademický slovník cudzích slov z roku 2005). Prihlásené označenie podľa prvostupňového orgánu poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť bežní spotrebiteľia, resp. domácnosti, prípadne profesionálne firmy poskytujúce a vykonávajúce čistiace a dezinfekčné služby, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary určené na dezinfekciu a čistenie povrchov od vírusov, napríklad v podobe dezinfekčných a čistiacich prípravkov.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe jeho používania, a teda nemožno konštatovať odstránenie namietaných zápisných výluk.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na prihlášku ochrannej známky č. 562828 „KillVir“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, prvostupňový orgán uviedol, že samotná skutočnosť, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zverejnil takéto označenie, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 14. apríla 2020, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola doručená úradu 23. júla 2020, vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

Uviedol, že prihlásené označenie nevzniklo ako spojenie anglického a českého slova. Zdôraznil, že označenie „KillVir“ je novotvar (neologizmus), ktorý vznikol spojením anglického slova „kill“ a skratky ďalšieho anglického slova „virus“, teda skrátené „vir“. Tieto dve anglické slová sú spojené do jedného výrazu v mužskom rode a vytvárajú tak fantazijný názov takto označeného dezinfekčného alebo čistiaceho prostriedku. Zároveň tento novotvar obsahuje jednoslovný (vnútorný) rým („kill – vir“), pričom rým je vo všeobecnosti považovaný za jednu z najúčinnjších mnemotechnických pomôcok, ktorá predstavuje myšlienkovú asociáciu a nástroj, prostredníctvom ktorého sa tento novotvar uchová spotrebiteľovi v pamäti. Prihlásené označenie je teda novotvarom s istým stupňom fantazijnosti a pútavosti, ktorý má vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť a nemožno ho označiť iba za jednoduché spojenie dvoch opisných slov z rôznych jazykov, ako to uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že na slovenskom trhu nie je obvyklé, aby názvy výrobkov boli tvorené spojením dvoch slov z rozličných cudzích jazykov (v danom prípade z angličtiny a češtiny). S ohľadom na uvedené nie je podľa jeho názoru pravdepodobné, že by slovenskí spotrebiteľia pri stretnutí s prihláseným označením toto podvedome rozdelili na anglické slovo („kill“) a české slovo („vir“). Poukázal aj na skutočnosť, že slovo „vir“ nepatrí medzi základné výrazy českého jazyka. České slovo „vir“ patrí do skupiny vedeckých pojmov (pozn. aj prvostupňový orgán citoval definíciu tohto slova z Akademického slovníka cudzích slov, 2005), a nie medzi slová základnej slovnej zásoby českého jazyka, ktorým by bez problému rozumeli aj používatelia iného jazyka. Zároveň zdôraznil, že znalosť českého jazyka zo strany slovenskej verejnosti výrazne upadá, keďže od rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky uplynulo už takmer 28 rokov. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že slovný prvok „vir“ v prihlásenom označení slovenská verejnosť nebude vnímať ako český ekvivalent slovenského výrazu „virus“. Tej časti slovenskej verejnosti, ktorá ovláda anglický jazyk, môže slovný prvok „vir“ v spojení s anglickým výrazom „kill“ naznačovať, že by mohlo ísť o výrobok, ktorý ničí vírusy („vir“ ako skratka anglického slova „virus“). Prihlásené označenie však spotrebiteľ podľa prihlasovateľa nebude vnímať ako priamy opis funkcie alebo zamerania takto označeného výrobku (t. j. ako „kill viruses“). Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie obsahuje umelo vytvorenú skratku anglického slova „virus“, a nie je iba spojením dvoch opisných výrazov patriacich do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, teda neposkytne spotrebiteľom priamu a jednoznačnú informáciu o zameraní takto označených tovarov.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ tiež zdôraznil, že na príslušnom slovenskom trhu sa na účely opisu vlastností nárokováných tovarov (čistiace a dezinfekčné prostriedky) používajú slovenské označenia ako „dezinfekcia“, „dezinfekčný prostriedok“, „antibakteriálny prostriedok“ či všeobecný pojem „čistiaci prostriedok“. Ani jedno z uvedených označení nie je tvorené slovnými prvkami, z ktorých je zložený novotvar tvoriaci prihlásené označenie. Prihlasovateľ zastal názor, že slovenskí spotrebiteľia budú vymyslený výraz cudzojazyčného pôvodu predstavujúci prihlásené označenie vnímať okamžite ako sugestívny názov a značku takto označeného dezinfekčného alebo čistiaceho prostriedku, a nie ako priamy opis jeho vlastností.

Prihlásené označenie možno podľa prihlasovateľa považovať z pohľadu slovenského spotrebiteľa za dostatočne výnimočné a originálne označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá je daná práve neobvyklou kombináciou dvoch anglických slov, ktoré bežný slovenský spotrebiteľ na označenie nárokováných tovarov nepoužíva a ktoré vytvárajú fantazijný novotvar mužského rodu obsahujúci jednoslovný rým („kill - vir“). V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa

uskutočňuje formou predpovede, a teda je postačujúce, ak označenie môže (v budúcnosti) slúžiť na určenie vlastností tovarov alebo služieb, prihlasovateľ uviedol, že predpoveď, či určité označenie môže byť v budúcnosti používané v obchodnom styku na účely opisu vlastností dotknutých tovarov alebo služieb, musí byť úradom náležite odôvodnená, v rozumnej miere pravdepodobná a najmä zohľadňujúca skutočné vnímanie priemerného slovenského spotrebiteľa. Na príslušnom slovenskom trhu sa nepoužívajú na označenie vlastností nárokových tovarov výrazy v anglickom jazyku, a už vôbec nie novotvary, ktoré vznikli zo slov a skratiek z cudzieho jazyka (angličtiny) alebo z dvoch rozličných cudzích jazykov (angličtiny a češtiny). Predpoveď prvostupňového orgánu, že by prihlásené označenie mohlo v budúcnosti slúžiť na dotknutom trhu na účely opisu vlastností nárokových tovarov, nie je preto pravdepodobná a náležite odôvodnená.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že medzi zaregistrovanými ochrannými známkami sa vyskytuje značný počet označení, ktoré nesú istý stupeň opisnosti s cieľom vyvolať v mysli spotrebiteľa pozitívnu asociáciu s výrobkom. Nie všetkým označeniam, ktoré nie sú výlučne fantazijné alebo nie sú používané bez súvislosti s druhom výrobku, chýba rozlišovacia spôsobilosť. Ide o kategóriu označení, ktoré sú sugestívne, pretože vyvolávajú pozitívnu asociáciu medzi výrobkami a ich vlastnosťami bez toho, aby boli úplne opisné, a preto takéto označenia môžu byť zapísané do registra ochranných známk. V tejto súvislosti opätovne uviedol, že prihlásené označenie je vytvorené spojením anglického slova „kill“ a umelo vytvorenej skratky ďalšieho anglického slova „virus“, teda skrátené „vir“. Pokiaľ ide o časť označenia „kill“, je možné, že priemerný spotrebiteľ, ktorý má znalosť anglického jazyka, bude túto časť označenia vnímať vo význame „zabiť, zabíjať, zabíjanie, ničenie“, ide však nanajvýš o nepriame naznačovanie účelu prihlásených tovarov, najmä preto, že toto slovo nie je spojené s ďalším plnovýznamovým slovom, ale len s umelo vytvorenou skratkou anglického slova „virus“ („vir“). Výsledná kombinácia týchto prvkov priamo nepopisuje vlastnosti nárokových tovarov (iba ich naznačuje) a zároveň tento novotvar púta pozornosť spotrebiteľov, ktorí si ho uchovávajú v pamäti. Spotrebiteľia preto nebudú podľa prihlasovateľa vnímať tento novotvar len ako jednoduché spojenie dvoch opisných výrazov.

Napokon prihlasovateľ opätovne poukázal na skutočnosť, že slovné označenie „KillVir“ považuje za spôsobilé na zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky. Tento zapísal označenie „KillVir“ do registra ochranných známk (č. zápisu 381181), a to bez toho, aby vyžadoval od prihlasovateľa predloženie dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia na základe používania na území Českej republiky. Keďže prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí tvrdil, že prihlásené označenie je tvorené len spojením anglického slova „kill“ a českého slova „vir“, nie je zrejmé, z akého dôvodu dospel prvostupňový orgán pri posudzovaní rovnakého prípadu k rozdielnemu záveru ako Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky, a to pri obdobnej právnej úprave. Pojem „rozlišovacia spôsobilosť“ je pritom pojmom európskeho práva, ktorý by mali jednotlivé orgány členských štátov vykladať jednotne v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Úrad v tejto veci nie je viazaný rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, avšak ak postupoval pri rozhodovaní tej istej otázky odlišne a zároveň presvedčivo neodôvodnil, prečo dospel pri riešení tej istej otázky k odlišnému záveru (a obmedzil sa len na všeobecné konštatovanie, že nie je rozhodnutím českého úradu viazaný), vzbudzuje to pochybnosti o správnosti napadnutého rozhodnutia a tento odlišný postup úradov vedie k právnej neistote na strane prihlasovateľov.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie je spôsobilé odlíšiť nárokové tovary od tovarov s iným obchodným pôvodom, a preto nie sú dané dôvody brániace jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

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 § 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 slovnej ochrannej známky „KillVir“, č. spisu POZ 749-2020, bola podaná 1. apríla 2020 prihlasovateľom ST. NICOLAUS a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1, pre tovary „čistiace prípravky“ v triede 3 a „biocídy, dezinfekčné prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 pojem, 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 výlučka 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 ktorý alebo 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 výlučne slovným prvkom „KillVir“ napísaným štandardným typom písma s veľkým začiatočným písmenom „K“ a ďalším veľkým písmenom „V“ v strede slova (ostatné písmená sú malé tlačené), ktoré opticky rozdeľuje prihlásené označenie na dva výrazy „Kill“ a „Vir“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako spojenie pozostávajúce z dvoch výrazov „Kill“ a „Vir“, z ktorých každý má svoj konkrétny sémantický obsah. Výraz „Kill“, ako správne uviedol prvostupňový orgán, v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „zabiť, zabíjať, zabitie, zničiť, zlikvidovať“ (<https://slovník.aktuality.sk/>). Hoci v prípade tohto slova ide o slovo z anglického jazyka, toto predstavuje slovo zo základnej slovnej zásoby, pričom jeho význam je známy veľkej časti slovenskej verejnosti, čo nespochybnil ani samotný prihlasovateľ. Pokiaľ ide o slovo „Vir“, prvostupňový orgán správne konštatoval, že ide o české slovo vo význame „vírus“. Vzhľadom na spoločnú históriu slovenského a českého národa, ako aj na blízkosť ich jazykov, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovenská verejnosť české slovo „vir“ pozná a bude ho vnímať vo význame „vírus“. Argument prihlasovateľa, že od rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky uplynulo už takmer 28 rokov, a preto znalosť českého jazyka zo strany slovenskej verejnosti výrazne upadá, nemožno považovať za dôvodný, keďže oba národy naďalej udržiavajú nadštandardné vzťahy, okrem iného aj v oblasti kultúry, takže porozumenie českého jazyka medzi slovenskou verejnosťou pretrváva. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „KillVir“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „zabiť, resp. zničiť vírus“.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že české slovo „vir“ patrí do skupiny vedeckých pojmov (pozn. aj prvostupňový orgán citoval definíciu tohto slova z Akademického slovníka cudzích slov, 2005), a nie medzi slová základnej slovnej zásoby českého jazyka (ktorým by bez problému rozumeli aj používatelia iného jazyka), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento argument je nedôvodný a účelový. Slovo „vir“ sa v českom jazyku používa v rovnakej miere ako slovo „virus“ (v slovenčine „vírus“) a takto bude vnímané aj slovenskou verejnosťou.

Je potrebné pripustiť, že časť slovenskej verejnosti môže vnímať slovný prvok „Vir“ ako skratku, ktorú spája s anglickým výrazom „virus“. Je však potrebné zdôrazniť, že v preskúmanom prípade nie je rozhodujúce, či slovný prvok „Vir“ vníma slovenská spotrebiteľská verejnosť ako český výraz alebo ako skrátenú formu anglického slova „virus“, keďže v oboch prípadoch bude toto slovo vnímané ako opisné. V tejto súvislosti je navyše potrebné poznamenať, že význam tohto slovného prvku je v oboch jazykoch zhodný.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom „čistiace prípravky“ v triede 3 a „biocídy, dezinfekčné prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú bežní spotrebiteľia, ako aj odborná verejnosť poskytujúca a vykonávajúca čistiace a dezinfekčné služby, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich zameraní a účele použitia, konkrétne, že ide o prostriedky, ktoré ničia vírusy, teda sú určené na čistenie a dezinfekciu a majú preto pozitívny účinok, pokiaľ ide o ochranu zdravia pred škodlivými mikroorganizmami, najmä vírusmi.

V preskúvanom prípade orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nedôvodný argument prihlasovateľa, že výraz „KillVir“ predstavuje novotvar, a preto takéto slovné spojenie automaticky disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-56/15 z 18. októbra 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG vs Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, podľa ktorého „ochranná známka tvorená novotvarom alebo slovom, ktoré je výsledkom kombinácie znakov, kde každý opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška, je samotným opisom vlastností týchto výrobkov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom alebo slovom a jednoduchým súhrnom znakov, z ktorých je zložená. To predpokladá, že z dôvodu neobvyklého charakteru kombinácie znakov vzhľadom na vyššie uvedené výrobky alebo služby novotvar alebo slovo vytvára dojem dostatočne vzdialený dojmu vytvorenému jednoduchým spojením údajov o obsahu znakov, ktoré ich tvoria, tak, že prevyšuje súhrn vyššie uvedených znakov“ (bod 34). V preskúvanom prípade je zrejme, že prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov „Kill“ a „Vir“, z ktorých každý má konkrétny sémantický obsah, pričom kombinácia týchto dvoch prvkov nie je nič viac ako len súčet informácií, ktoré prinášajú, a predstavuje neologizmus, ktorý má ako celok konkrétny opisný význam. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že anglické slovo „Kill“ je spojené v prihlásenom označení s umelo vytvorenou skratkou „vir“ anglického slova „virus“, ktorá dodáva prihlásenému označeniu potrebnú originalitu, je potrebné uviesť, že použitie výrazu „vir“ v danom význame v označeniach nie je neobvyklé. Ako príklad možno uviesť ústny sprej proti chrípke „VIROSTOP“, bioinformačný bylinný koncentrát na podporu imunity „Vironal“, lieky proti vírusom, tzv. antivirotiká „Acyclovir“, „Famciclovir“, „Valacyclovir“, „Clovir“ alebo dezinfekčné prípravky „Kill Vir“ od iných výrobcov, čistiaci prostriedok „VirBuster“ (spoločnosť MA-FRA), dezinfekčný antivírusový prostriedok s chlóróm „Clovir“ (spoločnosť MA-FRA) a podobne. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spojenie dvoch slovných prvkov do jedného slova, ako je to v prípade prihláseného označenia „KillVir“, nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejme, že spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary prihlasovateľa odlišiť od tovarov 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 nárokovaným tovarom len opisuje ich zameranie a účel použitia, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že na slovenskom trhu sa na účely opisu vlastností dotknutých tovarov (čistiace a dezinfekčné prostriedky) používajú slovenské označenia ako „dezinfekcia“, „dezinfekčný prostriedok“, „antibakteriálny prostriedok“ či všeobecný pojem „čistiaci prostriedok“, pričom ani jeden z uvedených výrazov nie je tvorený slovnými prvkami, z ktorých je zložené prihlásené označenie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Na to, aby označenie bolo posúdené ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. označenie opisujúce niektorú z „vlastností“ nárokovaných tovarov, nie je podstatné, či pozostáva zo slovných prvkov identických s označeniami používanými vo vzťahu k nárokovaným tovarom. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s nárokovanými tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných tovarov a služieb (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009, Giampietro Torresan

vs Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, bod 25), čo možno v danom prípade považovať za naplnené.

Rozlišovaciú spôsobilosť prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno konštatovať ani na základe poukazu prihlasovateľa na zápis označenia „KillVir“ do registra ochranných známk Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky. V zhode s prvostupňovým orgánom je dôvodné konštatovať, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahraničných národných úradov nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „KillVir“, č. spisu POZ 749-2020, zamietol, pretože prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré opisuje zameranie a účel použitia týchto tovarov, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 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 preskúmanom 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:

G. Lehnert, k. s.  
Budova ORBIS, Rajská 7  
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto