



Banská Bystrica 22. 4. 2021

POZ 2335-2019/II-38-2021

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. októbra 2020 prihlasovateľom smartin, s. r. o., Hradská 124, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, v konaní zastúpeným spoločnosťou Consilior Iuris, s. r. o., Radlinského 51, 811 07 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2335-2019/Z-353-2020 z 3. septembra 2020 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „MAJTE NÁS RADI“, č. spisu POZ 2335-2019, 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 sa rozhodnutie zn. POZ 2335-2019/Z-353-2020 z 3. septembra 2020 mení takto:

**prihláška ochrannej známky „MAJTE NÁS RADI“, č. spisu POZ 2335-2019, sa zamietá podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2335-2019/Z-353-2020 z 3. septembra 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 d) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „MAJTE NÁS RADI“, č. spisu POZ 2335-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovanej službe v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Prihlásené označenie naznačuje relevantnému spotrebiteľovi, ktorý v preskúvanom prípade predstavuje širokú skupinu bežných spotrebiteľov zaujímajúcu sa o služby v oblasti reklamy, obchodnej administratívy, výchovy, vzdelávania, športovej a kultúrnej činnosti, že si má vytvoriť kladný vzťah k poskytovateľovi týchto služieb. Uvedené vyplývalo zo sémantického rozboru prihláseného označenia tvoreného slovnými prvkami, spojením ktorých vznikol v bežnom jazyku obvyklý a zaužívaný slogan (slovné spojenie) „majte nás radi“ s významom „*majte v oblúbe náš kolektív*“ alebo „*oblúbajte nás*“, ktorý spotrebiteľa navádza ku kladnému vzťahu k prihlasovateľovi ako poskytovateľovi nárokovanej služby. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie „MAJTE NÁS RADI“ je označením, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku, pričom bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Spotrebiteľ nebude schopný na základe prihláseného označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú, ale bude toto označenie považovať za slogan bežne používaný v slovenskom jazyku.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania uplatnených zápisných výluk, prvostupňový orgán konštatoval, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady o používaní prihláseného označenia pre nárokované služby v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, prípadne vo vzťahu k tomuto územiu, na základe čoho dospel k záveru, že nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zapísané ochranné známky č. 218592 „JUST DO IT“ a č. 235123 „Milujem Slovensko“ prvostupňový orgán podrobne vysvetlil, že v prípade týchto ochranných známok išlo o odlišné skutkové okolnosti ako je tomu v prípade prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené označenie.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 20. marca 2020, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 26. mája 2020 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

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

V úvode rozkladu poznamenal, že vo všeobecnosti medzi registrované ochranné známky patria najmä logá a názvy firiem, názvy produktov, slogany, a to za splnenia podmienky, že sa jednoznačne odlišujú od konkurencie, pričom spotrebiteľ si ich spája s kvalitou príznačnou pre dané označenie. Spotrebiteľ si tak označenie okamžite a nezameniteľným spôsobom spojí s konkrétnym subjektom alebo jeho produktom uvádzaným na trhu. Ako príklad opätovne uviedol ochrannú známku známej spoločnosti NIKE INNOVATE C.V., ktorá má na území Slovenskej republiky registrovanú slovnú ochrannú známku č. 218592 „JUST DO IT“, ktorú možno voľne preložiť do slovenského jazyka ako slovné spojenie „Len to urob“. Uvedená ochranná známka je podľa prihlasovateľa tvorená taktiež označením, ktoré predstavuje v bežnom jazyku obvyklý a zaužívaný slogan. V tejto súvislosti vyjadril názor, že pre účely registrácie ochrannej známky nie je dôležitá obvyklosť využívania slovného spojenia, ale skutočnosť, či si spotrebiteľ dokáže aj bežne a obvykle zaužívané označenie okamžite spojiť s konkrétnym produktom tak, ako je tomu aj v prípade uvádzanej ochrannej známky spoločnosti NIKE INNOVATE C.V.

Prihlasovateľ uviedol, že má záujem využívať prihlásené označenie v spojení s konkrétnym produktom – vyhotoveným audiovizuálnym dielom, ktoré bude ďalej distribuované televíznym stanicami, a teda prihlásené označenie bude podľa jeho názoru pre spotrebiteľa vo vzťahu k iným produktom nezameniteľným. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že v súčasnosti nie je rovnaké a ani iné obdobné označenie na území Slovenskej republiky registrované ako ochranná známka, a tak bude označenie audiovizuálneho diela „MAJTE NÁS RADI“ pre spotrebiteľa jedinečným a bude u neho vytvorená možnosť okamžitého prepojenia prihláseného označenia s konkrétnym produktom.

Prihlasovateľ tiež opätovne poukázal na ochrannú známku č. 235123 „Milujem Slovensko“, pričom zastal názor, že táto môže taktiež v bežnom jazyku vytvárať obvyklý a v spoločnosti často zaužívaný slogan, avšak jeho prepojenie na konkrétne audiovizuálne dielo, ktoré je ako konečný produkt poskytovaný spotrebiteľovi, robí toto slovné spojenie jedinečným. Nestotožnil sa s argumentom prvostupňového orgánu, že ochrannú známku „Milujem Slovensko“ si už v čase jej registrácie dokázali priemerní spotrebiteľia spojiť s produktom v podobe konkrétneho audiovizuálneho diela.

V súvislosti s poukazom prvostupňového orgánu na skutočnosť, že slovné spojenie „Majte nás radi“ je bežne používané v rôznych blogoch a diskusiách na internete, prihlasovateľ uviedol, že to ešte neznamená, že by takéto slovné spojenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka vo vzťahu ku konkrétnej triede tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že úrad zaregistroval v minulosti ako ochranné známky viaceré bežne vyskytujúce sa slovné spojenia. Ako príklad uviedol ochrannú známku spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., „Chlapi neplačú“. Rovnako poukázal na ochranné známky „Búrlivé víno“ či „Druhý dych“ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. alebo ochrannú známku „Trpaslíci“ štátnej

inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska. Ide o ochranné známky konkrétnych audiovizuálnych diel, ktoré boli úradom registrované už niekoľko mesiacov pred ich uvedením na televízne obrazovky.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že produkčné spoločnosti si bežne registrujú ochranné známky svojich námetov audiovizuálnych diel ešte pred tým, ako pristúpia k rokovaniu s konkrétnou inštitúciou, ktorej Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila licenciu na televízne vysielanie. Produkčné spoločnosti sa tak logicky chránia pred možným odkopírovaním ich námetov zo strany tretích strán ešte pred tým, ako budú ich neskoršie audiovizuálne diela vysielané pre divákov. Poznamenal, že to, čo robí audiovizuálne dielo unikátnym a jedinečným, nie je scenár alebo dosadené herecké postavy, ale je to práve registrovaná ochranná známka daného produktu.

Prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že rozlišovacia spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje služby označenia ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie tak nebude považovať za všeobecne používané. V tejto súvislosti konštatoval, že ochranná známka prioritne chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať v spojení s tovarmi a službami. Ak by majiteľ duševného vlastníctva postupoval v súlade s tvrdeniami prvostupňového orgánu a dal by si registrovať ochrannú známku až po uvedení takto označeného tovaru alebo služby na trh, jeho dlhodobým a intenzívnym používaním bez príslušnej ochrany by riskoval možné parazitovanie tretích osôb na svojom duševnom vlastníctve.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na dokumenty predložené spolu s rozkladom preukazujúce existenciu zámeru Rozhlasu a televízie Slovenska vstúpiť s jeho osobou do zmluvného záväzku ohľadom spolupráce pri výrobe televíznej relácie „Majte nás radi“ z roku 2019, upresnenie predmetného zámeru Rozhlasu a televízie Slovenska z roku 2020, evidenčné listy potvrdzujúce realizáciu zámeru Rady Rozhlasu a televízie Slovenska o príprave zmluvy o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela „Majte nás radi“ a námet tohto audiovizuálneho diela. Taktiež podotkol, že o jeho dlhodobom zámere aktívne využívať označenie „Majte nás radi“ v spojení s konkrétnym produktom svedčí aj skutočnosť, že od roku 2019 má v registri WHOIS.SK-NIC.SK registrovanú doménu „majtenasradi.sk“.

Prihlasovateľ záverom poznamenal, že pre účely registrácie je irelevantné, či si ochrannú známku registruje veľký zahraničný subjekt, štátna inštitúcia, väčšia produkčná spoločnosť alebo menšia tuzemská spoločnosť, pretože vždy je nevyhnutné postupovať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, aby nedošlo zo strany úradu k diskriminácii jednotlivých žiadateľov. Zastal názor, že audiovizuálne dielo ako dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“) požíva riadnu právnu ochranu, a preto aj prihlásené označenie by malo požívať rovnaký stupeň právnej ochrany a istoty pred jeho neoprávneným užívaním zo strany tretej osoby, a to v podobe jeho registrácie ako ochrannej známky na úrade.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že prihlásené označenie bude zapísané do registra ochranných známk alebo aby 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. d) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

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 „MAJTE NÁS RADI“, č. spisu POZ 2335-2019, bola prihlasovateľom smartin, s. r. o., Hradská 124, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, podaná 15. októbra 2019 pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 a „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 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 d) 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 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).

Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečenie, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky, teda len jedného subjektu. Ide o označenia, akými sú označenia (značky) zaručujúce, že výrobok takto označený má určité vlastnosti, označenia zaručujúce

určité funkčné hodnoty špecifické pre výrobok, označenia výstražné, manipulačné označenia, údaje o recyklácii, označenia určujúce ako zaobchádzať s obalom tovaru a ďalšie.

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 „MAJTE NÁS RADI“ bez ďalších slovných alebo grafických prvkov. Vzhľadom na jednoduchú vetnú kompozíciu prihláseného označenia možno uviesť, že predmetné slovné spojenie predstavuje iba jednoduchú výzvu s pozitívnou konotáciou, aby spotrebiteľ využil ponúkané služby a obľúbil si poskytovateľa týchto služieb, resp. spotrebiteľská verejnosť pochopí tento slogan ako výzvu na to, aby využila služby takto označené a „mala ich rada“.

Prihlásené označenie je nárokové pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, (t. j. pre rôzne reklamné, obchodné služby, pre služby v oblasti výchovy, vzdelávania, zábavy, športu a kultúry), a teda relevantnú spotrebiteľskú verejnosť v predmetnom prípade predstavuje široká verejnosť, t. j. bežný spotrebiteľ. Relevantný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať len ako výzvu pre spotrebiteľov (pre niektorých možno aj s ľahkým ironickým podtextom), aby mali pozitívny vzťah k prihlasovateľovi. Možno konštatovať, že ide o slogan s jednoduchým odkazom, na základe ktorého ale spotrebiteľ nebude schopný identifikovať obchodný pôvod dotknutých služieb.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, je potrebné zdôrazniť, že reklamný slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac ako len obyčajná reklamná správa s pozitívnou konotáciou, pretože buď je slovnou hračkou alebo prináša prvky významového prekvapenia, vďaka čomu slogan pôsobí nápadito, prekvapujúco či nečakane, alebo je istým spôsobom originálny alebo zvučný alebo v mysliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. V posudzovanom prípade podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je naplnená ani jedna z uvedených požiadaviek. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že skutočnosť, že slogan priamo neobsahuje slová, resp. iné prvky, ktoré by priamo opisovali konkrétnu službu, automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. V posudzovanom prípade prihlásené označenie nemá žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy, jednoznačný, pričom spotrebiteľ prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených služieb. Ide o jednoduchú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek poskytovateľovi služieb, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že nebude chápané ako odkaz na pôvod týchto služieb. Cieľom každého podnikateľského subjektu je, aby si získal spotrebiteľov, aby „ho mali radi“ a aby využívali jeho služby, aby boli s nimi spokojní, teda aby „ich mali radi“.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych slovných alebo obrazových prvkov, nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie ich obchodného pôvodu.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zapísané ochranné známky č. 218592 „JUST DO IT“, č. 236800 „CHLAPI NEPLAČÚ“, č. 232353 „Druhý dych“, č. 234581 „Búrlivé víno“, č. 235124 „TRPASLÍCI“ a č. 235123 „Milujem Slovensko“, ktoré sú podľa prihlasovateľa obdobného charakteru ako prihlásené označenie, keďže obsahujú bežne používané slová, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce

zápisy ochranných známkov nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra zapísal označenie, o ktorom sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známkov sú iné ako v prípade prihláseného označenia. Vzhľadom na uvedené poukazovanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno považovať za relevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že v súčasnosti nie je na území Slovenskej republiky rovnaké a ani iné obdobné označenie registrované ako ochranná známka, a preto bude označenie produktu pod názvom „MAJTE NÁS RADI“ pre spotrebiteľa jedinečným, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že skutočnosť, že určité označenie nie je registrované ako ochranná známka a v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známkov je používané jediným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Neexistencia zápisu a absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokované tovary a služby, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené služby poskytuje.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že produkčné spoločnosti si bežne registrujú ochranné známky svojich námetov audiovizuálnych diel ešte pred tým, ako pristúpia k rokovaniu s konkrétnou inštitúciou a tiež jeho nesúhlasu s tvrdením prvostupňového orgánu, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Prvostupňový orgán netvrdil, že označenie môže byť zapísané do registra len na základe preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku jeho používania. Uvedené spomenul len ako možnosť prekonania konštatovanej zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ v konaní o rozklade predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výsledok vyhľadávania domény majtenasradi.sk v registri WHOIS.SK-NIC.SK (dôkaz č. 1),
- evidenčný list k zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela „Majte nás radi“ s dátumom vzniku 14. októbra 2019 (dôkaz č. 2),
- evidenčný list k zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela „Majte nás radi“ s dátumom vzniku 14. októbra 2019 (dôkaz č. 3),
- prezentáciu audiovizuálneho interaktívneho projektu „Majte nás radi“ (dôkaz č. 4),
- informáciu zo 14. októbra 2019 o zámere Rozhlasu a televízie Slovenska vstúpiť do zmluvného záväzku so spoločnosťou smartin, s. r. o s predmetom zmluvy: spolupráca pri výrobe AVD „Majte sa radi“ (dôkaz č. 5).

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištinktívne či opisné označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že takéto označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom

prípade 15. október 2019, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce. Dôkaz č. 1 preukazuje, že prihlasovateľ má od 14. októbra 2019 zaregistrovanú doménu „majtenasradi.sk“ v registri WHOIS.SK-NIC.SK. Registrácia domény však sama osebe nepredstavuje dôkaz o používaní prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám a jeho vnímaní zo strany spotrebiteľa. Je tiež potrebné podotknúť, že doména bola zaregistrovaná len jeden deň pred podaním prihlášky ochrannej známky. Predmetom dôkazov č. 2 a 3 sú evidenčné listy k zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela „Majte nás radi“ s dátumom vzniku 14. októbra 2019. Dôkaz č. 5, informácia zo 14. októbra 2019, preukazuje zámer Rozhlasu a televízie Slovenska vstúpiť do zmluvného záväzku s prihlasovateľom, pričom tento sa týkal spolupráce pri výrobe audiovizuálneho diela „Majte sa radi“. Z dôkazov č. 2, 3 a 5 nijako nevyplýva používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám a jeho vnímanie zo strany spotrebiteľskej verejnosti v období pred podaním prihlášky ochrannej známky. Dôkaz č. 4 prezentuje návrh audiovizuálneho interaktívneho projektu pod názvom „Majte nás radi“. Obsahom prezentácie sú napr. informácie týkajúce sa obsahu, zamerania, rozsahu, šírenia, cieľovej skupiny navrhovanej relácie s previazanosťou na sociálne siete.

Z predložených dôkazných materiálov nevyplýva žiadne používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám a jeho vnímanie zo strany spotrebiteľskej verejnosti v období pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Na základe uvedeného je zrejmé, že v preskúvanom prípade nemožno konštatovať prekonanie uplatnenej zápisnej výluky, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že pre účely registrácie je irelevantné, či si ochrannú známku registruje veľký zahraničný subjekt, štátna inštitúcia, väčšia produkčná spoločnosť alebo menšia tuzemská spoločnosť, pretože vždy je nevyhnutné postupovať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania tak, aby nedošlo zo strany úradu k diskriminácii jednotlivých žiadateľov, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným súhlasí, pričom konštatuje, že v súlade s uvedeným aj postupoval. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ako prvostupňový orgán, tak aj orgán rozhodujúci o rozklade svoje konanie náležite odôvodnil a jasne uviedol skutočnosti, ktoré viedli k zamietnutiu prihlášky ochrannej známky, a preto argument prihlasovateľa ohľadom diskriminácie jeho osoby je nutné považovať za bezpredmetný.

Pokiaľ ide o konštatovanie prihlasovateľa, že audiovizuálne dielo ako dielo podľa autorského zákona požíva riadnu právnu ochranu, a preto aj jeho označenie, teda prihlásené označenie, by malo požívať rovnaký stupeň právnej ochrany a istoty pred jeho neoprávneným používaním zo strany tretej osoby, a to v podobe jeho zápisu do registra ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ochrana označenia na základe jeho zápisu do registra ochranných známk podľa zákona o ochranných známkach a ochrana autorského diela podľa autorského zákona sú dva nezávislé právne inštitúty, pre ochranu ktorých platia odlišné podmienky. Na to, aby bolo možné priznať ochranu dielu v zmysle autorského zákona, musí predmetné dielo spĺňať znaky autorského diela. Pokiaľ ide o označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk, toto, aby bolo zapísané ako ochranná známka musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo zákona o ochranných známkach, okrem iného musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, teda musí byť natoľko originálne, aby bolo spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od rovnakých tovarov alebo služieb iných subjektov na trhu, čo v preskúvanom prípade nie je splnené.

Pokiaľ ide o zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, ktorá bola zo strany prvostupňového orgánu v preskúvanom prípade tiež uplatnená, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva zo znenia predmetného ustanovenia, do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, pričom v tejto súvislosti sa pod obvyklosťou označenia odkazuje na niečo iné ako na vlastnosti alebo znaky samotných tovarov alebo služieb. Označenia, na ktoré sa vzťahuje zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. d) predmetného zákona, budú vylúčené zo zápisu na základe ich súčasného používania v oblastiach obchodu zahŕňajúcich tovary alebo služby, pre ktoré je označenie nárokované na zápis do registra ochranných známk. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prihlásené označenie nepredstavuje označenie obvyklé v bežnom jazyku a zaužívaných obchodných zvyklostiach na území Slovenskej republiky, a preto na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že

v preskúvanom prípade nie je dôvodné uplatniť zápisnú výluky vyplývajúcu z § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

Aj napriek tomu, že orgán rozhodujúci o rozklade neuznal za naplnenú zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, vzhľadom na ďalšiu konštatovanú zápisnú výluky, ktorá sa týkala všetkých nárokových služieb a s ktorej posúdením vykonaným prvostupňovým orgánom sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožnil, v danom prípade bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „MAJTE NÁS RADI“, č. spisu POZ 2335-2019, zamietnuť, a to v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

Consilior Iuris, s. r. o.  
Radlinského 51  
811 07 Bratislava – Staré Mesto