



Banská Bystrica 28. 4. 2021

POZ 706-2019/II-42-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. januára 2020 prihlasovateľom Dine4Fit, a. s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava – Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 706-2019/Z-624-2019 z 13. decembra 2019 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „Kalorické Tabuľky“, č. spisu POZ 706-2019, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 706-2019/Z-624-2019 z 13. decembra 2019 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 706-2019/Z-624-2019 z 13. decembra 2019 (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 „Kalorické Tabuľky“, č. spisu POZ 706-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovvaným tovarom a službám v triedach 9, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) predmetného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie obsahu, účelu a zamerania prihlásených tovarov a služieb. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne z prídavného mena „kalorický“ odvodeného od podstatného mena „kalória“, ktoré pomenováva „jednotku tepla“ používanú najmä na vyjadrovanie energetického obsahu jedál a nápojov (Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003 – kodifikačná príručka), a slova „tabuľky“, ktorým sa pomenováva „prehľadné usporiadanie istých údajov“ (Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003). Slovné spojenie „kalorické tabuľky“ podľa prvostupňového orgánu bude spotrebiteľ vnímať vo význame praktickej pomôcky, ktorá mu nielen umožní zistiť denný energetický príjem a výdaj, ale poskytne mu aj komplexný prehľad a členenie najbežnejších potravín. Predmetné označenie tak ako celok informuje relevantného zákazníka, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, že pod týmto označením budú poskytované tovary a služby týkajúce sa výberu potravín na základe ich kalorických hodnôt, čo má priamy súvis s telesnou hmotnosťou, ktorú možno redukovať práve na základe informácií o potravinách a kontroly denného energetického príjmu a výdaja.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán konštatoval, že tieto nepreukázali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 11. júla 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 18. septembra 2019 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a predložil dôkazné materiály, ktorými sa snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na základe posúdenia argumentácie prihlasovateľa a ním predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ nevyvrátil argumenty svedčiace o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom predloženými dôkaznými materiálmi konštatované zápisné výluky neprekonali, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, pričom zároveň požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré má byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v prvej časti odôvodnenia rozkladu poukázal na nezákonnosť rozhodnutia a vady konania. Zastal názor, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Porušenie uvedených ustanovení a základných procesných práv prihlasovateľ videl v tom, že prvostupňový orgán mu odoprel možnosť pred vydaním napadnutého rozhodnutia vyjadriť sa ku všetkým jeho podkladom, predovšetkým k podkladom rozhodnutia získaným prvostupňovým orgánom prostredníctvom vyhľadávania slovného spojenia „Kalorické Tabuľky“ v internetovom vyhľadávači Google. V tejto súvislosti uviedol, že prvostupňový orgán ako dôležitý podklad napadnutého rozhodnutia použil niekoľko odkazov na webové stránky, ktoré podľa jeho názoru preukázali, že prihlásené označenie je používané aj inými subjektmi. Uvedené pritom použil bez toho, aby dal prihlasovateľovi možnosť sa k týmto zisteniam pred vydaním napadnutého rozhodnutia vyjadriť.

Prihlasovateľ rovnako poukázal aj na odkaz na aplikáciu dostupnú na webových stránkach, ktorým prvostupňový orgán argumentoval v napadnutom rozhodnutí v súvislosti s tým, že prihlasovateľ nie je jediným prevádzkovateľom aplikácie s takýmto obsahom a zameraním na slovenskom trhu. Prihlasovateľ konštatoval, že uvedené pochybenia predstavujú závažné chyby konania (procesné pochybenia) prvostupňového orgánu a zakladajú nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.

V tejto súvislosti odkázal aj na judikatúru slovenských súdov týkajúcu sa výkladu ustanovenia § 33 správneho poriadku, ktorý upravuje inštitút súčinnosti, konkrétne na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžo/173/2015 zo 14. decembra 2016 a rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/112/2010 z 20. októbra 2010. Podľa názoru prihlasovateľa výsledky vyhľadávania slovného spojenia „kalorické tabuľky“ v internetovom vyhľadávači Google a internetový odkaz na inú aplikáciu predstavujú dôležité a kľúčové podklady napadnutého rozhodnutia, ku ktorým nemal možnosť sa vyjadriť.

Prihlasovateľ ďalej tvrdil, že prvostupňový orgán v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nevyhodnotil všetky v konaní predložené doklady a dôkazné návrhy, ale zaoberal sa iba časťou predložených dokladov, a teda postupoval v rozpore s § 47 ods. 3 správneho poriadku. V tejto súvislosti poznamenal, že predložené dôkazné materiály boli kvôli prehľadnosti očíslované číslami 1 až 11. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán vôbec nevyhodnotil, resp. úplne ignoroval jeho tvrdenia ohľadom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia používaním v obchodnom styku a súvisiace dôkazy predložené na preukázanie týchto tvrdení.

V súvislosti s predloženými výtlačkami z internetového archívu www.archive.org týkajúcimi sa webovej stránky www.kaloricketabuľky.sk a jej obsahu (dôkaz č. 1) prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán opomenul vyhodnotiť a posúdiť tú skutočnosť, že prihlásené označenie je na jeho webových stránkach a predložených výtlačkoch webových stránok vyobrazené aj v slovnej podobe. Používanie prihláseného

označenia v slovnej podobe teda vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti nielen výslovne tvrdil, ale zároveň ho aj predloženými dôkazmi preukázal.

V súvislosti s dlhodobým používaním prihláseného označenia ako názvu mobilnej aplikácie „Kalorické Tabuľky“ na území Slovenskej republiky prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že vôbec neposúdil doklady a dôkazy svedčiace o používaní tejto aplikácie ani údaje o počte stiahnutí tejto aplikácie z elektronických obchodov na portáloch „Google Play“ a „App Store“. Pre úplnosť odcitoval časť z vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia týkajúcu sa tvrdení a dôkazov o používaní prihláseného označenia v súvislosti s uvedenou mobilnou aplikáciou.

Ako vyplýva z uvedeného vyjadrenia, mobilnú verziu aplikácie je možné stiahnuť z internetového obchodu Google Play pre zariadenia používajúce operačný systém Android spoločnosti Google od 1. novembra 2011 a z internetového obchodu App Store pre zariadenia používajúce operačný systém iOS spoločnosti Apple od 1. apríla 2016. Dátumy, od kedy bolo možné jednotlivé verzie aplikácie prevziať z uvedených celosvetových internetových obchodov, podľa prihlasovateľa vyplývajú z dôkazov č. 7 a 8.

Ako príklad dostupnosti mobilnej aplikácie „Kalorické Tabuľky“ prihlasovateľ v rámci prvostupňového konania predložil výtlačky z obchodu s aplikáciami Google Play z 22. apríla 2019 (dôkaz č. 2), zo 17. októbra 2016 (dôkaz č. 3) a z 2. augusta 2016 (dôkaz č. 4). Tieto podľa jeho názoru preukazujú, že aplikácia s týmto názvom bola dostupná v slovenskej sekcii obchodu Google Play už niekoľko rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky a že ju ponúkal v slovenskej verzii slovenským spotrebiteľom. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal aj na predložený výtlačok z celosvetového internetového obchodu s aplikáciami App Store (dôkaz č. 5).

Čo sa týka výtlačku zverejnenej prezentácie slovenskej aplikácie „Kalorické Tabuľky“ (dôkaz č. 6), z tohto je podľa prihlasovateľa zrejmé, že aplikácia má viac ako 35 tisíc recenzií v obchode s internetovými aplikáciami Google Play a tiež je z nich zrejmy počet stiahnutí aplikácie internetovými užívateľmi. Aj keď predmetný dôkaz nepochádza z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, na základe ďalších predložených dôkazov, najmä dôkazu č. 3 a 4 považoval za preukázané, že aplikácia bola dostupná v obchode Google Play už pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky.

Ďalej uviedol, že podľa dôkazu č. 7 slovenská verzia aplikácie „Kalorické Tabuľky“ bola na slovenskom trhu z obchodu Google Play v období od 1. februára 2011 do 1. februára 2019, teda pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, stiahnutá viac ako 240 tisícmi užívateľmi. Dôkaz č. 8 predstavuje výtlačok z Google Developer Console a obsahuje graf, ktorý uvádza počet používateľov, ktorí si stiahli slovenskú verziu aplikácie „Kalorické Tabuľky“ v SR v jednotlivých mesiacoch v období od 1. novembra 2011 do 2. apríla 2019. Ďalej prihlasovateľ poznamenal, že graf, ktorý predložil ako dôkaz č. 9, bol zhotovený z vývojárskeho prostredia spoločnosti Apple „App Store Connect“ a uvádza celkový počet stiahnutí aplikácie „Kalorické Tabuľky“ v SR v období od 1. apríla 2016 do 31. marca 2019. Z grafu je zrejmé, že celkový počet stiahnutí predmetnej aplikácie bol 57,4K – teda 57 400 stiahnutí (písmeno „K“ je používané v anglosaskom prostredí na označenie tisícov). Z predloženého grafu tiež vyplýva, že uvedené údaje sa vzťahujú k územiu SR, k obdobiu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a týkajú sa mobilnej aplikácie prihlasovateľa „Kalorické Tabuľky“.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa k jeho tvrdeniam týkajúcim sa predložených dôkazov a ani k samotným predloženým dôkazom nevyjadril a svoje stanovisko a argumentáciu v tomto smere obmedzil len na jednu vetu a záver, že prihlasovateľ nie je jediným prevádzkovateľom aplikácie s takýmto obsahom a zameraním na slovenskom trhu. Uvedený argument je pritom podľa názoru prihlasovateľa irelevantný, pretože obsah aplikácie nie je dôležitý, rozhodujúci je jej názov.

V súvislosti s časovým rozsahom používania prihláseného označenia pre nárokované tovary na slovenskom trhu prihlasovateľ uviedol, že mobilná aplikácia „Kalorické Tabuľky“ je na trhu v Slovenskej republike dostupná od 1. januára 2011 pre zariadenia (mobilné telefóny a tablety) používajúce operačný systém Android spoločnosti Google (platforma Google Play) a od 1. apríla 2016 pre zariadenia spoločnosti Apple (mobilné telefóny iPhone a tablety iPad) používajúce operačný systém iOS (platforma App Store). K známosti a rozšírenosti uvedenej mobilnej aplikácie prihlasovateľ uviedol, že popularitu a jej známosť v Slovenskej republike preukazuje obrovský počet jej stiahnutí slovenskými užívateľmi, množstvo recenzií a stále rastúci počet užívateľov predmetnej mobilnej aplikácie.

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nevyhodnotil, resp. nesprávne posúdil jeho tvrdenie týkajúce sa výťažku z nástroja Google Analytics obsahujúceho štatistiku návštevnosti webovej stránky www.kaloricketabulky.sk z obdobia od 3. apríla 2018 do 2. apríla 2019, teda v období jedného roka pred podaním prihlášky ochrannej známky. V tejto súvislosti poukázal na to, že z predloženého prehľadu je zrejmé, že webové stránky www.kaloricketabulky.sk prevádzkované prihlasovateľom navštívilo v tomto období viac ako 500 tisíc užívateľov, z čoho viac ako 470 tisíc bolo unikátnych nových užívateľov.

Rovnako za nesprávne zo strany prvostupňového orgánu prihlasovateľ považoval aj posúdenie dôkazných materiálov predstavujúcich grafy, pričom poznamenal, že predmetné dôkazy boli predložené na účely doloženia návštevnosti webových stránok, na ktorých je uvedené prihlásené označenie. Nejde o doklady, ktoré by boli určené spotrebiteľom. Je teda celkom nepodstatné, v akej veľkosti písma je na nich prihlásené označenie uvedené a či je v týchto dokumentoch uvedené označenie prihlasovateľa. Predmetné dôkazy slúžia na účel doloženia vysokej návštevnosti webových stránok, a teda preukazujú, že veľké množstvo slovenských spotrebiteľov sa stretlo s prihláseným označením a má vedomosť o tom, že ide o názov mobilnej aplikácie prihlasovateľa.

Navyše podotkol, že predložené dôkazy je potrebné vyhodnotiť vo vzájomných súvislostiach, nie izolovane, ako to urobil prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Povinnosť hodnotiť dôkazy vo vzájomnej súvislosti vyplýva pre správny orgán aj z ustanovenia § 34 ods. 5 správneho poriadku. Skutočnosť, že webové stránky „www.kaloricketabulky.sk“ prevádzkoval prihlasovateľ vyplýva z iných predložených dôkazov (napr. dôkaz č. 1).

Svoju argumentáciu prvej časti odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ zhrnul do konštatovania, že prvostupňový orgán mu svojim postupom neumožnil vyjadriť sa pred vydaním napadnutého rozhodnutia ku všetkým jeho podkladom a zároveň sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal a nevyhodnotil všetky dôkazné návrhy prihlasovateľa, čím porušil ustanovenia § 3 ods. 2, § 33 ods. 2 a § 47 ods. 3 správneho poriadku.

V druhej časti podaného rozkladu prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nepostupoval ani v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 správneho poriadku, pretože navrhnuté a predložené dôkazy nehodnotil v ich vzájomných súvislostiach, časť dôkazov nevyhodnotil vôbec a časť dôkazov vyhodnotil nesprávne.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na dôkaz č. 11 predstavujúci prehľad monitoringu slovenskej tlače a online médií spracovaný spoločnosťou Newton Media (ďalej aj „Monitoring“), ktorý podľa jeho názoru prvostupňový orgán nehodnotil a neposudzoval vo vzájomnej súvislosti s ostatnými predloženými dôkazmi. Uviedol, že v Monitoringu je na niekoľkých miestach uvedený odkaz na webovú stránku prihlasovateľa www.kaloricketabulky.sk alebo na českú verziu webovej stránky prihlasovateľa www.kaloricketabulky.cz a v článkoch je zmieňovaná osoba spoločníka a konateľa spoločnosti prihlasovateľa. Z kontextu článkov a ďalších dôkazov možno teda jednoznačne vyvodiť, že články zahrnuté do Monitoringu majú súvislosť alebo sa týkajú aktivít prihlasovateľa. Z predloženého Monitoringu je navyše zrejmé, že zahrnuté zmienky a odkazy sa týkajú prihláseného označenia, pretože predmetné články a odkazy obsahujú opis funkcií, ktorými disponuje práve mobilná aplikácia prihlasovateľa s názvom „Kalorické Tabuľky“. Prihlasovateľ spolu s odôvodnením rozkladu opätovne predložil Monitoring, pričom relevantné časti zvýraznil žltou farbou a jeho logo označil červeným oválom.

V ďalšej časti podaného rozkladu prihlasovateľ namietol vecnú nesprávnosť napadnutého rozhodnutia. Nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že spotrebiteľská verejnosť si prihlásené označenie nebude spájať s konkrétnym subjektom, a preto nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky a nemôže byť zapísané do registra ochranných známk, ktorý založil na tvrdeniach, že slovné spojenie „kalorické tabuľky“ po jeho zadaní do internetového vyhľadávacieho nástroja Google bolo a je používané aj inými subjektmi, pričom sa na základe množstva ponúknutých informácií pre spotrebiteľskú verejnosť stalo bežne používaným a jasným slovným spojením. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že zákon o ochranných známkach nestanovuje žiadnu podmienku „originality“ označenia ako nevyhnutného predpokladu na nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti. Z predložených dôkazov pritom podľa prihlasovateľa vyplýva, že prihlásené označenie „Kalorické Tabuľky“ používa ako názov svojej mobilnej aplikácie, teda ako identifikátor konkrétnej mobilnej aplikácie. Na žiadnej z webových stránok uvedených prvostupňovým orgánom nie je slovné spojenie „Kalorické tabuľky“ používané na označovanie mobilnej aplikácie, tieto webové stránky sú úplne odlišné a slovné spojenie „Kalorické tabuľky“ je na týchto stránkach uvedené iba okrajovo.

Prihlasovateľ zastal názor, že webové stránky, na ktoré poukázal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, v žiadnom prípade nepreukazujú, že prihlásené označenie sa stalo obvyklým, pretože zachytávajú iba aktuálny stav a nie je možné z nich zistiť, ako dlho sa na týchto webových stránkach dané označenie vyskytuje. Dokonca z nich nie je ani možné zistiť, či slovné spojenie „Kalorické Tabuľky“ bolo na týchto webových stránkach obsiahnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Z počtu stiahnutí mobilnej aplikácie prihlasovateľa „Kalorické Tabuľky“, počtu recenzií predmetnej aplikácie, návštevnosti webových stránok prihlasovateľa a dlhodobého používania prihláseného označenia pritom vyplýva, že toto si podstatná časť slovenských spotrebiteľov spája práve s aplikáciou prihlasovateľa a nebude ho považovať za bežne používané slovné spojenie.

Prihlasovateľ v súvislosti s odkazmi prvostupňového orgánu na webové stránky svoju argumentáciu doplnil konštatovaním, že tieto predstavujú nevýznamné webové stránky, ktoré v porovnaní s webovými stránkami a mobilnými aplikáciami prihlasovateľa majú nízku alebo minimálnu návštevnosť a uvedenie slovného spojenia „Kalorické tabuľky“ na týchto webových stránkach nemôže svedčiť o bežnom používaní, ako to tvrdil prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Zo samotnej návštevy webových stránok nemožno zistiť, od kedy bolo na týchto stránkach prihlásené označenie zahrnuté, po akú dobu, koľko osôb predmetné webové stránky navštívilo a pod. Odkazy na webové stránky uvedené v napadnutom rozhodnutí a obsah namietaných webových stránok nie je spôsobilý spochybniť skutočnosť, že prihlásené označenie sa stalo pre prihlasovateľa príznačným na trhu v Slovenskej republike.

V súvislosti s aplikáciou „Kalorické Tabuľky“ pre Windows Mobile, na ktorú poukázal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, prihlasovateľ uviedol, že operačný systém Windows Mobile v čase svojej najväčšej popularity dosahoval približne 2 až 3 % trhového podielu na trhu mobilných telefónov a iných mobilných zariadení (tabletov). Operačný systém Windows Mobile už niekoľko rokov nie je podporovaný a aktualizovaný. Trhový podiel tohto operačného systému v súčasnosti predstavuje menej ako 0,1 %. Z príslušnej webovej stránky možno podľa prihlasovateľa zistiť, že uvedená aplikácia získala za celú dobu svojej existencie kvôli takmer nulovému počtu používateľov len jednu textovú recenziu (<https://take.ms/1KgZL>). Na druhej strane, mobilné aplikácie prihlasovateľa „Kalorické Tabuľky“ získali za dobu svojej existencie od slovenských užívateľov desiatky tisíc hodnotení na platformách Android (<https://take.ms/0A1Ki>) a iOS (<https://take.ms/0fR0X>). Dokonca v takmer nepoužívanom operačnom systéme Windows Mobile získala aplikácia prihlasovateľa 67 recenzií (<https://take.ms/MtJBm>). Z uvedeného vyplýva, že ani existencia prvostupňovým orgánom uvedenej aplikácie nemôže spochybniť skutočnosť, že bežný spotrebiteľ si bude prihlásené označenie spájať výlučne s prihlasovateľom a jeho produktami.








Prihlasovateľ v závere uviedol, že v rámci konania o prihláške ochrannej známky preukázal, že prihlásené označenie je spájané s jeho mobilnými aplikáciami, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil, prihlášku ochrannej známky postúpil na zverejnenie a následne prihlásené označenie zapísal ako ochrannú známku do registra pre nárokované tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ podaniami doručenými úradu 9. júla 2020 a 27. novembra 2020 doplnil odôvodnenie podaného rozkladu.

Podaním doručeným úradu 9. júla 2020 informoval o priebehu konania o prihláške slovej ochrannej známky č. 554998 „Kalorické Tabuľky“ podanej na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“). V tejto súvislosti uviedol, že ÚPV ČR namietol zápisnú spôsobilosť predmetného označenia z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti. Prihlasovateľ v reakcii na výsledok vecného prieskumu obmedzil zoznam tovarov v triede 9 na „*mobilné aplikácie; sťahovateľné počítačové aplikácie*“ a predložil vyjadrenie spolu s dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia na území Českej republiky. Následne ÚPV ČR dňa 1. júla 2020 zverejnil predmetnú prihlášku ochrannej známky. Prihlasovateľ konštatoval, že ÚPV ČR akceptoval predmetnú prihlášku ochrannej známky na základe podania v podstate rovnakého vyjadrenia prihlasovateľa a predloženia v zásade rovnakého druhu a počtu dokladov o používaní označenia ako je tomu v posudzovanom prípade. Prihlasovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil výpis z prihlášky ochrannej známky č. 554998 a kópiu vyjadrenia prihlasovateľa k výsledku vecného prieskumu podaného na ÚPV ČR dňa 1. januára 2020.

V ďalšej časti podania prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že zoznam nárokových tovarov a služieb prihláseného označenia bol na základe žiadosti z 24. februára 2020 zúžený na tovary „*počítačový softvér*“;

mobilné aplikácie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zastal názor, že v rámci obchodných zvyklostí je prirodzené, ak názov aplikácie, ktorá sa špecificky zameriava na určitú oblasť, do určitej miery odráža určenie takejto oblasti. Poznamenal, že napr. v obdobnej oblasti týkajúcej sa tlačovín, printových a elektronických časopisov je zaužívané, že názov vydávanej publikácie odráža zameranie daného periodika, pričom takéto názvy nie sú vylúčené zo zápisu do registra ochranných známkov. V tejto súvislosti poukázal na viaceré ochranné známky zapísané do registra pre tovary v triede 16 (printové publikácie a časopisy), konkrétne na ochrannú známku č. 206216

„VÍKEND“, č. 217651 „“, č. 215786 „SCHRÁNKOVÉ NOVINY“, č. 247426 „“, č. 214671 „“, č. 247991 „“, č. 240138 „“, č. 232473 „NAPEČENÉ NAVARENÉ“, č. 232472 „NAVARENÉ NAPEČENÉ“, č. 227113 „“ a č. 225422 „“.

Prihlasovateľ na záver podania opätovne požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil, prihlášku ochrannej známky postúpil na zverejnenie a následne zapísal ako ochrannú známku do registra.

Podaním doručeným úradu 27. novembra 2020 prihlasovateľ doplnil informácie týkajúce sa prihlášky ochrannej známky č. 554998 podanej na ÚPV ČR. Táto bola pre tovary v triede 9 „*mobilné aplikácie; sťahovateľné počítačové aplikácie*“ zverejnená 1. júla 2020 vo vestníku úradu a následne 7. októbra 2020 pod číslom 381882 zapísaná do registra ochranných známkov. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil výpis predmetnej ochrannej známky č. 381882 „Kalorické Tabulky“ z registra ochranných známkov ÚPV ČR.

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 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 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „Kalorické Tabuľky“, č. spisu POZ 706-2019, bola prihlasovateľom Dine4Fit, a. s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, Česká republika podaná 3. apríla 2019 pre tovary „počítačový softvér; mobilné aplikácie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“ v triede 9 a pre služby „vzdelávanie; vzdelávacie služby v oblasti výživy; vzdelávacie služby v oblasti športu“ v triede 41, „vývoj softvéru; počítačové programovanie; implementácia počítačových programov; poradenské a konzultačné služby v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií v oblasti informačných technológií“ v triede 42 a „poskytovanie informácií v oblasti stravovania a výživy; poradenské služby v oblasti stravovania a výživy; poradenské služby týkajúce sa redukcie hmotnosti; plánovanie programov na znižovanie telesnej hmotnosti; dohľad nad programami na znižovanie telesnej hmotnosti; služby v oblasti znižovania telesnej hmotnosti; poskytovanie programov na znižovanie telesnej hmotnosti; poradenské služby týkajúce sa kontroly telesnej hmotnosti; hodnotenie udržiavania telesnej hmotnosti; vyhodnocovanie kontroly telesnej hmotnosti; služby v oblasti udržiavania telesnej hmotnosti“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V rámci odôvodnenia podaného rozkladu doručeného úradu 24. februára 2020 prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu nárokováných tovarov a služieb, na základe čoho prihláška ochrannej známky zostala v konaní pre tovary „počítačový softvér; mobilné aplikácie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné)“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade sa bude ďalej zaoberať posúdením dôvodnosti zamietnutia prihlášky ochrannej známky s ohľadom na aktuálnu podobu zoznamu tovarov prihláseného označenia.

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

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciú 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 rozlišovaciú 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 rozlišovaciú 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 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

nepôsobilých 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 spojením „Kalorické Tabuľky“ napísaným písmenami štandardného typu písma, pričom prvé písmená jednotlivých slov sú veľké. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu. Slovo „kalorický“ predstavuje prídavné meno odvodené od slova kalória, t. j. „jednotky tepla“ (Slovník súčasného slovenského jazyka 2015), napr. pokrmu a pojem „tabuľky“ má význam „prehľadné usporiadanie istých údajov“ (Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003 – kodifikačná príručka). Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame prehľadne spracovanej praktickej pomôcky (tabuľky), ktorá mu poskytne komplexný prehľad o výživnej hodnote najbežnejších potravín a umožní tak zistiť denný energetický príjem a výdaj. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dopĺňa, že uvedené zistené hodnoty tak napomáhajú napr. pri chudnutí, kedy je dôležité, aby denný energetický príjem bol nižší ako výdaj.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie, je vo vzťahu k nárokoványm tovarom „počítačový softvér; mobilné aplikácie; počítačové softvérové aplikácie (stahovateľné)“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú koncoví spotrebiteľia, ktorí sa zaujímajú o príjem dennej energie (či už z dôvodu schudnutia alebo vytvárania vyváženého jedálnička), ako aj odborná verejnosť (výživní poradcovia, fitness koučovia), ktorí vytvárajú jedálničky na mieru, resp. poskytujú informácie ako si vytvoriť vhodný stravovací plán, označením opisným, poskytujúcim priamu informáciu o obsahu a zameraní týchto tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm 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 rovnakého a obdobného charakteru iných subjektov a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom 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 prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- výtlačky z internetového archívu www.archive.org týkajúce sa webovej stránky www.kaloricketabulky.sk a jej obsahu z 23. júla 2016, 19. júla 2016, 14. júla 2017, 9. februára 2016, 12. októbra 2018 a 1. februára 2019 (dôkaz č. 1),
- výtlačok z internetového archívu www.archive.org týkajúci sa aplikácie dostupnej v Google Play k 22. aprílu 2019 (dôkaz č. 2),

- výtlačok z internetového archívu www.archive.org týkajúci sa aplikácie dostupnej v Google Play k 17. októbru 2016 (dôkaz č. 3),
- výtlačok z internetového archívu www.archive.org týkajúci sa aplikácie dostupnej v Google Play k 2. augustu 2016 (dôkaz č. 4),
- výtlačok z internetového obchodu s aplikáciami App Store z 13. septembra 2019 (dôkaz č. 5),
- výtlačok mobilnej aplikácie „Kalorické Tabuľky“ (príloha č. 6),
- výtlačok z nástroja Google Developer Console obsahujúci graf akvizície nových používateľov Kalorických tabuliek - Slovensko za obdobie od druhej polovice roku 2011 do konca prvej polovice roku 2019 (dôkaz č. 7),
- výtlačok z nástroja Google play Console obsahujúci graf akvizície nových používateľov za obdobie od 1. novembra 2011 do 2. apríla 2019 (dôkaz č. 8),
- výtlačok z nástroja App Store Connect obsahujúci graf za obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2019 (dôkaz č. 9),
- výtlačok z nástroja Google Analytics obsahujúci štatistiku návštevnosti webovej stránky www.KalorickeTabulky.sk za obdobie od 3. apríla 2018 do 2. apríla 2019 (dôkaz č. 10),
- výsledok monitoringu slovenskej tlače spoločnosti Newton Media, a. s. (dôkaz č. 11, uvedený dôkaz prihlasovateľ opätovne doložil aj v rámci odôvodnenia rozkladu).

Čo sa týka možnosti prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že požiadavkou pre úspešné uplatnenie predmetného ustanovenia je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia na základe jeho používania vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie nárokované, a to pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom do 3. apríla 2019, t. j. je potrebné, aby dôkazy predložené prihlasovateľom za účelom prekonania konštatovanej zápisnej výluky osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom. Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištinkatívne označenie, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa.

Aby bolo možné konštatovať, že označenie, ktoré je prihlásené na zápis do registra ochranných známk a ktoré, ako také, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo v dôsledku jeho používania, je potrebné preukázanie splnenia dvoch podmienok. Musí byť preukázané, že toto označenie bolo používané na celom území Slovenskej republiky, resp. aspoň na podstatnej časti jej územia vo vzťahu k nárokoványm tovarom pred podaním prihlášky ochrannej známky. Ďalej je potrebné preukázať, že toto označenie uvedeným používaním nadobudlo pred podaním jeho prihlášky na zápis do registra ochranných známk rozlišovaciu spôsobilosť. Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, t. j. dve samostatne posudzované podmienky, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby.

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

Pokiaľ ide o dôkaz č. 1, tento predstavuje výtlačky z internetového archívu www.archive.org týkajúce sa webovej stránky www.kaloricketabulky.sk a jej obsahu z 23. júla 2016, 19. júla 2016, 14. júla 2017, 9. februára 2016, 12. októbra 2018 a 1. februára 2019, t. j. z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Prihlásené označenie sa v uvedených výtlačkoch vyskytovalo jednak ako súčasť adresy webovej stránky, ďalej ako súčasť názvu mobilnej aplikácie spolu s obrazovým prvkom piktogramu (nákres vidličky a nožníka a medzi nimi je umiestnené vyobrazenie tabuľky), tiež v podobe podnadpisu „Kalorické tabuľky – energetické hodnoty v kJ“ a tento výraz sa nachádza aj v texte v súvislosti s poskytovaním informácií o uvedenej mobilnej aplikácii. Prevádzkovateľom služby „kalorické tabuľky“ podľa predložených výtlačkov je prihlasovateľ.

Z výtlačkov z internetového archívu www.archive.org týkajúcich sa aplikácie dostupnej v Google Play k 22. aprílu 2019 (dôkaz č. 2), 17. októbru 2016 (dôkaz č. 3) a 2. augustu 2016 (dôkaz č. 4) sú vzhľadom na datovanie pred podaním prihlášky ochrannej známky relevantné len dôkazy č. 3 a 4. Z dôkazov č. 3 a 4 vyplýva, že v obchode s aplikáciami Google Play bola v tomto čase pre verejnosť dostupná k zakúpeniu

aplikácia prihlasovateľa s názvom „Kalorické Tabuľky“. Prihlásené označenie predstavovalo názov aplikácie a bolo zobrazené spolu s už uvedeným piktogramom. Zároveň sa prihlásené označenie vyskytovalo aj v texte opisujúcom danú aplikáciu a tiež ako súčasť doménového mena KalorickeTabulky.cz.

Dôkaz č. 5 predstavuje výtlačok z internetového obchodu s aplikáciami App Store z 13. septembra 2019, ktorý ponúkal aplikáciu prihlasovateľa „Kalorické tabuľky“. Vzhľadom k tomu, že ide o ponuku v čase po podaní prihlášky ochrannej známky, tento doklad pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemožno považovať za relevantný.

Výtlačok mobilnej aplikácie prihlasovateľa „Kalorické tabuľky – počítadlo kalórií a chudnutie“ (dôkaz č. 6) preukazuje skutočnosť, že táto aplikácia má 35 tisíc recenzií a viac ako milión sťahnutí. Tento doklad však nie je datovaný, a teda nie je možné na jeho základe určiť stav, t. j. počet recenzií a počet sťahnutí, pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Výtlačok z nástroja Google Developer Console (dôkaz č. 7) obsahuje graf, ktorý poskytuje údaje o počte nových používateľov „Kalorických tabuliek“ zo Slovenska za obdobie od druhej polovice roku 2011 do konca prvej polovice roku 2019. Podľa tohto grafu v období do konca roku 2018, t. j. v období pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky si túto aplikáciu stiahlo cca 220 tisíc nových užívateľov.

Výtlačok z nástroja Google play Console (dôkaz č. 8) predstavuje štatistické údaje za obdobie od 1. novembra 2011 do 2. apríla 2019 spracované do grafu. Údaje sa týkajú akvizície nových používateľov zo Slovenska, ktorí si stiahli aplikáciu „Kalorické tabuľky – hubnutí a počítaní kalórií“, pričom k dátumu 2. apríla 2019 to bolo cca 8 000 používateľov.

Rovnako výtlačok z nástroja App Store Connect (dôkaz č. 9) poskytuje údaje o počte sťahnutí aplikácie „Kalorické Tabuľky“ od spoločnosti prihlasovateľa v Slovenskej republike za obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2019. Celkový počet sťahnutí predmetnej aplikácie za uvedené obdobie predstavuje číslo 57,4K, t. j. 57 400 sťahnutí.

Výtlačok z nástroja Google Analytics obsahujúci štatistiku návštevnosti webovej stránky www.kaloricketabulky.sk za obdobie od 3. apríla 2018 do 2. apríla 2019 (dôkaz č. 10) poskytuje údaj o tom, že v tomto období táto stránka mala 500 602 používateľov, z toho nových používateľov bolo 476 330. Ukazovateľ – miera okamžitých odchodov (bez toho aby návštevník po otvorení predmetnej webovej stránky klikol na menu alebo ďalšiu podstránku) predstavovala 39,7 %.

Monitoring (dôkaz č. 11) poskytuje prehľad článkov zo slovenských médií a webových stránok z obdobia od 29. októbra 2013 do 13. januára 2019, t. j. z relevantného obdobia pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. V uvedených článkoch sa v rôznych súvislostiach (užitočné mobilné aplikácie, manažovanie dňa pomocou mobilných aplikácií, praktické tipy na leto, ako nepribrať, aplikácie pre zdravie atď.) písalo o mobilnej aplikácii „Kalorické Tabuľky“ určenej na efektívne chudnutie na základe výpočtu energetickej hodnoty potravín, pričom v niektorých článkoch sa nachádzal aj odkaz na webové stránky www.kaloricketabulky.cz, resp. www.kaloricketabulky.sk. Rovnako v niektorých článkoch spolu s aplikáciou boli vyobrazené aj piktogramy.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že relevantné dôkazy preukázali, že aplikácia „Kalorické Tabuľky“ patrí k aplikáciám určeným na starostlivosť o zdravie, pričom túto je možné stiahnuť z internetového obchodu Google Play a App Store. Umožňuje jej používateľom každodennú evidenciu energetickej príjmu a výdaja. Internetová verzia aplikácie je dostupná na webovej stránke www.kaloricketabulky.sk. Hoci na základe počtu sťahnutí aplikácie a návštevnosti webovej stránky www.kaloricketabulky.sk možno konštatovať, že spotrebitelia sa zoznámili s touto aplikáciou, z predložených dôkazov jednoznačne nevyplýva, že na základe tak všeobecného, opisného označenia, akým je prihlásené označenie, dokáže spotrebiteľ identifikovať takto označené nárokové tovary ako tovary pochádzajúce od prihlasovateľa, teda ako tovary pochádzajúce výlučne z jediného obchodného zdroja, a odlišiť ich od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že na mnohých predložených dokladoch sa v spojení s prihláseným označením nachádza aj rozlišujúci obrazový prvok – piktogram (náčrt vidličky a nožička a medzi nimi tabuľka), a to v súlade so zvyklosťami na danom trhu, teda tak, ako je to pri aplikáciách bežné (napr. messenger, zoom, moje zdravie, EduPage, Krokomer a pod.). V neprospech toho, že spotrebiteľská verejnosť bude len na základe slovného spojenia predstavujúceho

prihlásené označenie „Kalorické Tabuľky“ schopná identifikovať obchodný pôvod nárokovaných tovarov svedčí tiež skutočnosť uvedená v predložených článkoch, že aplikácií sledujúcich nutričné hodnoty potravy je mnoho, teda údaje o kalorických hodnotách potravín prehľadne spracovaných používajú viaceré podnikateľské subjekty, pričom zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary konkrétneho subjektu, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že registráciou ochrannej známky prihlasovateľ získava právo zakázať ostatným hospodárskym subjektom na predmetnom trhu nie len používanie zhodného označenia na zhodných tovaroch, ale aj právo zakázať používanie každého označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s registrovanou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, existuje pravdepodobnosť jeho zámeny s ochrannou známkou na strane verejnosti. Uvedené skutočnosti podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade osobitne odôvodňujú dôležitosť dôsledného vyžadovania a naplnenia požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré predstavuje označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom opisné, ako podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k predmetnému trhu.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebitelia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, t. j. ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru, že v preskúvanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nevyhodnotil všetky v konaní predložené doklady a dôkazné návrhy, ale zaoberal sa iba časťou predložených dokladov, a teda postupoval v rozpore s § 47 ods. 3 správneho poriadku, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nemôže súhlasiť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán prihliadol na všetky predložené doklady, ktoré hoci v napadnutom rozhodnutí neoznačil číslami ako prihlasovateľ, tieto zhodnotil, pričom dospel k záveru, že na základe nich nemožno konštatovať prekonanie konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí pritom uviedol, ktoré skutočnosti viedli k rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je potrebné argument prihlasovateľa, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v rozpore s § 47 ods. 3 správneho poriadku, považovať za nedôvodný.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že prvostupňový orgán porušil ustanovenia § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku, pretože mu odoprel možnosť sa pred vydaním napadnutého rozhodnutia vyjadriť ku všetkým jeho podkladom (prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konkrétne uviedol štyri výsledky vyhľadávania slovného spojenia „kalorické tabuľky“ v internetovom vyhľadávači Google a internetový odkaz na inú aplikáciu s obdobným obsahom a zameraním ako je aplikácia prihlasovateľa), pričom podľa názoru prihlasovateľa ide o dôležité a kľúčové podklady, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Pokiaľ ide o aplikáciu ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, na ktorý poukázal prihlasovateľ, je potrebné zdôrazniť, že jeho použitie v predmetnej veci priamo vylučuje ustanovenie § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o ustanovenie § 3 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a musia im dať príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy, jeho aplikácia v konaniach týkajúcich sa ochranných známk nie je vylúčená, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma, či v danom prípade zo strany prvostupňového orgánu došlo k porušeniu predmetného ustanovenia.





Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán prihlásené označenie považoval za jasné slovné spojenie, ktoré si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom a tým nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky. Prvostupňový orgán konštatoval, že z obvyčajného spojenia slovných prvkov „Kalorické Tabuľky“ bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových nemôže vzniknúť nič iné ako opisné označenie. Odkaz na rôzne webové stránky, ktoré v určitých súvislostiach (chudnutie) obsahovali výraz „kalorické tabuľky“, ako aj internetový odkaz na aplikáciu s obdobným obsahom a zameraním uvedené konštatovanie mali len doplniť, resp. podporiť

a neboli teda rozhodujúce pre výsledok napadnutého rozhodnutia. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že skutočnosť, že prihlásené označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, účelu a zamerania nárokových tovarov a služieb, bola uvedená už vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 11. júla 2019, pričom prihlasovateľ mal možnosť sa k nemu vyjadriť. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán neporušil právo prihlasovateľa vyjadriť sa k podstatným skutočnostiam, na ktorých bolo napadnuté rozhodnutie založené, teda zo strany prvostupňového orgánu nedošlo k porušeniu ustanovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na to, že 7. októbra 2020 bola ÚPV ČR do registra ochranných známk pod č. 381882 zapísaná ochranná známka identická s prihláseným označením, a to pre rovnaké tovary, ako sú tie, pre ktoré sa požaduje zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozhodnutia úradov iných štátov nie sú pre úrad právne záväzné. Zároveň je však potrebné konštatovať, že z kópie vyjadrenia prihlasovateľa k výsledku vecného prieskumu podaného na ÚPV ČR dňa 1. januára 2020 vyplýva, že doklady predložené ÚPV ČR preukazovali skutočnosti rozhodné na území Českej republiky, išlo teda o skutkový stav, ktorý v porovnaní s preskúvaným prípadom nie je rovnaký, a preto poukaz na rozhodnutie ÚPV ČR o zápise predmetnej ochrannej známky nesvedčí v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia v preskúvanom prípade. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade jasne odôvodnili, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a viedli k zamietnutiu prihlášky ochrannej známky.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zapísané ochranné známky č. 206216, č. 217651, č. 215786, č. 247426, č. 214671, č. 247991, č. 240138, č. 232473, č. 232472, č. 227113 a č. 225422 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru, ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Zároveň podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známk. Na doplnenie možno uviesť, že

pokiaľ ide o ochranné známky č. 217651 „“, č. 247426 „“, č. 214671 “,

č. 247991 „“, č. 240138 „“, č. 227113 „“ a č. 225422 „“, na

ktoré sa prihlasovateľ tiež odvolal, skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známk sú iné ako v prípade prihláseného označenia. Kým prihlásené označenie je slovným označením, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu, ktoré by prihlásenému označeniu dodávali rozlišovaciu spôsobilosť, predmetné ochranné známky sú obrazové, a teda ich rozlišovaciu spôsobilosť ovplyvňujú nielen ich slovné prvky, ale aj obrazové prvky (podklad etikety), použitie farieb, neštandardný typ písma, ktorým sú slovné prvky napísané, ako aj usporiadanie jednotlivých prvkov označení. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 706-2019 zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie 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:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava-Ružinov