



*Banská Bystrica 22. 9. 2021*

*POZ 514-2020/II-75-2021*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. januára 2021 prihlasovateľom BONAVITA SERVIS, spol. s r. o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava, v konaní zastúpeným Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 514-2020/Z-540-2020 z 15. decembra 2020 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „DO PUSINKY“, č. spisu POZ 514-2020, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 514-2020/Z-540-2020 z 15. decembra 2020 **sa potvrdzuje.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 514-2020/Z-540-2020 z 15. decembra 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 „DO PUSINKY“, č. spisu POZ 514-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovvaným tovarom v triedach 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a účelu takto označených tovarov. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v posudzovanom prípade predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť, jednoznačnú, zrozumiteľnú a priamu informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené na konzumáciu. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Konkrétne slovo „pusinka“ podľa Slovníka slovenského jazyka okrem iného označuje aj zdobneninu vo význame „ústočká“ ako orgán na ľudskej tvári usposobený na prijímanie potravy a na hovorenie. V spojení tohto slovného prvku s predložkou „do“ možno prihlásené označenie vnímať vo význame „do úst“. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti poznamenal, že vyjadrenie účelu prihlásených výrobkov hoci aj formou zdobneniny má v tomto prípade jednoznačný význam a nevyžaduje žiadne interpretačné schopnosti spotrebiteľa. Okrem informácie o charaktere a účele použitia takto označených tovarov prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by umožnil spotrebiteľovi identifikovať poskytovateľa nárokovvaných tovarov.

Čo sa týka zúženia nárokovvaného zoznamu tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že toto neprispelo k prekonaniu zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zapísanú ochrannú známku „Slovenské hlavičky“, č. spisu POZ 1303-2019, prvostupňový orgán uviedol, že len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Doplnil, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka.

K argumentácii prihlasovateľa, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“) zapísal do registra ochrannú známku č. 559668 „DO RUČIČKY“ pre identické tovary ako sú tovary nárokované pre prihlásené označenie, prvostupňový orgán konštatoval, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 20. mája 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 14. septembra 2020 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň požiadal o zúženie nárokovanej zoznamu tovarov a služieb o tovary „farmaceutické a lekárske prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S účinnosťou od 14. septembra 2020 bolo vykonané zúženie zoznamu nárokováných tovarov a služieb v zmysle požiadavky prihlasovateľa. Prihlasovateľ podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, pričom ani na základe zúženia neprekonal konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia, 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 závermi prvostupňového orgánu o naplnení zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zastal názor, že argumenty prvostupňového orgánu nemajú oporu v skutkovom stave.

Pokiaľ ide o uplatnenú zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí odôvodnení jej naplnenia *de facto* nevenoval. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nijako nepreukázal, že označenie „DO PUSINKY“ je v obchodnom styku používané vo vzťahu k druhu alebo účelu tovarov, teda že by sa kedykoľvek, čo i len raz, použilo toto označenie v obchodnom styku na označenie skutočnosti, že potraviny majú byť užívané perorálne a nie nejakým iným spôsobom. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán zakladá odôvodnenie napadnutého rozhodnutia výlučne na ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to napriek tomu, že v odôvodnení uvádza aj písm. c) predmetného ustanovenia. Vo vzťahu k zápisnej výluke uplatnenej v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie považoval za nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

V ďalšej časti podaného rozkladu sa prihlasovateľ venoval výlučne zápisnej výluke vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti odkázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „SDEÚ“), konkrétne na rozsudok vo veci C-304/06 z 8. mája 2008, podľa ktorého je táto zákonná prekážka vyjadrením „*základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, ktorá mu umožní odlišiť tento tovar alebo túto službu bez novej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu*“.

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že pri skúmaní naplnenia tejto zápisnej prekážky otázka nestojí tak, či prihlásené označenie má konkrétny význam, ale podstatné je, či dokáže odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov tretej osoby, či dokáže v mysli spotrebiteľa vyvolať dojem totožnosti podniku, či umožní v prípade spokojnosti ľahko identifikovať tovary, ku ktorým sa spotrebiteľ chce vrátiť, alebo v prípade nespokojnosti umožní ľahko identifikovať tovary, ktorým sa chce spotrebiteľ vyhnúť. Doplnil, že na to, aby označenia spĺňali tieto kritériá rozlišovacej spôsobilosti, nemusia byť čisto fantazijné, ale môžu byť aj sugestívne alebo aluzívne. V tejto súvislosti poukázal na Usmernenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), časť B, sekcia 4, kapitola 4, bod 1.1.

Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie je sugestívne, ale nie je opisné a má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť. Skutočnosť, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, označil prihlasovateľ za očividnú.

V nadväznosti na uvedené poznamenal, že sugestívne označenie má logicky svoj sémantický základ v označení, ktoré má aspoň nejaký vzťah k prihláseným tovarom. Zápisne spôsobilé sugestívne označenie sa pritom musí vyznačovať istou nezvyčajnosťou, vďaka ktorému utkvie spotrebiteľovi v pamäti. V prípade prihláseného označenia je jeho nezvyčajnosť podľa prihlasovateľa zabezpečená jednak redundanciou a jednak jeho infantilnosťou.

V súvislosti s tvrdením týkajúcim sa redundancie prihláseného označenia odkázal na svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti. Zároveň zopakoval, že v prípade nárokováných tovarov je pre spotrebiteľa absolútne zbytočnou a nadbytočnou informácia, že potraviny má jesť ústami, pričom práve v tejto zbytočnosti a nadbytočnosti spočíva podľa jeho názoru neočakávanosť prihláseného označenia a zakladá sa tým jeho rozlišovacia spôsobilosť.

Prvostupňový orgán sa podľa prihlasovateľa nevysporiadal s uvedeným argumentom týkajúcim sa redundantnosti prihláseného označenia, len stroho konštatoval, že známkové právo tento pojem nepozná. Prihlasovateľ zdôraznil, že prostredníctvom tohto pojmu len bližšie vysvetľoval skutočnosť, že prihlásené označenie má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a je sugestívne.

Zároveň poznamenal, že ak sa známkovým právom rozumie aj eurokonformná rozhodovacia prax, tvrdenie prvostupňového orgánu nie je pravdivé. Známkové právo pojem redundantnosť, resp. redundancia podľa prihlasovateľa pozná a dá sa s ním stretnúť napr. v rozhodnutiach EUIPO vo veci medzinárodnej ochrannej známky č. 1368271 z 20. júla 2018 a č. 1355009 z 9. januára 2018, vo veci ochrannej známky EÚ č. 14664528 z 13. mája 2016, ako aj v rozhodnutiach Odvolacieho senátu č. R 716/2012-4 zo 6. augusta 2012 a č. R 1851/2018-1 z 25. júna 2019. Uviedol, že bez ohľadu na úspech či neúspech prihlasovateľov v týchto konaniach, vo všetkých týchto rozhodnutiach sa EUIPO vecne zaoberá konceptom redundancie ako niečím, čo môže označeniu zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ zdôraznil, že ním tvrdenú redundantnosť prihláseného označenia zároveň podporuje aj jeho infantilnosť. S ohľadom na uvedené je irelevantné odkazovanie prvostupňového orgánu k „polievočkám, mäskám, zemiačikom, slaninkám, dezertíkom, kávičkám či džúsikom“, nakoľko žiaden z týchto pojmov nie je redundantný. Všetky jednoznačne označujú konkrétne tovary, individualizujú konkrétne tovary v rámci ponuky v reštaurácii, v maloobchode atď. Prihlásené označenie však na takýto účel neslúži a okrem toho, že je infantilné, čo ho už samo v minimálnej miere individualizuje, je redundantné.

Ďalej sa prihlasovateľ odvolal na princíp právnej istoty vyjadrený v § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súvislosti s ktorým opätovne poukázal na prihlášku ochrannej známky „Slovenské hlavičky“, č. spisu POZ 1303-2019. Nepochopenie konkrétnej analógie zo strany prvostupňového orgánu označil prihlasovateľ za prekvapivé. Odmietnutie vecne sa vysporiadať s analogickým uvažovaním zo strany prvostupňového orgánu robí podľa prihlasovateľa napadnuté rozhodnutie nepreskúmateľným pre nedostatok dôvodov.

Na podporu svojich tvrdení tiež poukázal na zverejnenie prihlášky ochrannej známky podanej na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“) č. 566406 „DO PUSINKY“ pre rovnaký zoznam tovarov, ku ktorému došlo po vydaní napadnutého rozhodnutia, na preukázanie čoho predložil výtlačok z webovej stránky [www.upv.cz](http://www.upv.cz) obsahujúci výpis z registra ochranných známk ÚPV ČR. Hoci úrad nie je viazaný touto skutočnosťou, zverejnenie predmetnej prihlášky ochrannej známky zo strany ÚPV ČR podľa prihlasovateľa jednoznačne dokazuje, že prihlásené označenie minimálne môže byť považované za rozlišujúce v zmysle známkového práva. Prvostupňovým rozhodnutím dochádza k disharmonickej aplikácii známkového práva, ktoré je vo všetkých tu relevantných ohľadoch plne harmonizované smernicami. Zároveň by takýmto postupom úrad vytvoril prekážku obchodu, ktorá by pri rozhodnutí totožnom s rozhodnutím ÚPV ČR neexistovala, čo je v rozpore so zosúladovaním postupov členských štátov v oblasti ochranných známk.

V súvislosti s poukazom na predmetnú zverejnenú prihlášku ochrannej známky v Českej republike prihlasovateľ konštatoval, že nestačí len tvrdiť, že rozhodnutie ÚPV ČR nie je pre úrad záväzné, ale je potrebné jasne vysvetliť odklon v identickej veci.

Nakoľko medzi vydaním napadnutého rozhodnutia a podaním rozkladu došlo podľa prihlasovateľa k podstatnej zmene skutkového stavu, konkrétne k rozhodnutiu ÚPV ČR o zverejnení identickej prihlášky ochrannej známky, je podľa jeho názoru daný dôvod aj na autoremedúru podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, výsledkom ktorej by bolo zverejnenie prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokové tovary.

V prípade, že v predmetnom prípade nedôjde k autoremedúre, prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky posúdi ako zápisne spôsobilú do registra a prihlásené označenie zverejní vo vestníku pre všetky nárokové tovary.

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, 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 § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „DO PUSINKY“, č. spisu POZ 514-2020, bola podaná 28. februára 2020 prihlasovateľom BONAVITA SERVIS, spol. s r. o., Šustekova 18, 851 04 Bratislava, pre tovary „výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; dietetické a výživové doplnky; dietetická vláknina na pomoc pri trávení; dietetické doplnky obsahujúce vitamíny; dietetické doplnky pre malé deti; dietetické látky pre bábätká; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; diétne potravinové doplnky pre ľudí; dojčenské potraviny; enzýmové výživové doplnky; liečivé čaje; liečivé nápoje; alginátové výživové doplnky; albumínové výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; miešané vitamínové prípravky; mrazom sušené potraviny na lekárske použitie; náplasti s vitamínovými doplnkami; obilné dietetické doplnky; potraviny pre dojčatá; potraviny pre diabetikov; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; proteínové výživové doplnky; propolisové výživové doplnky; probiotické výživové doplnky; vitamínové doplnky; vitamínové prípravky; vitamínové tabletky; výživa pre dojčatá; výživové doplnky na lekárske použitie; potravinové doplnky; potravinové doplnky pre športovcov; výživové doplnky z kvasníc; výživové doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z obilných kľíčkov; želatínové vitamíny; farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske použitie; výživové doplnky pre ľudí; dezinfekčné prípravky“ v triede 5, „arašidové maslo; arašidové mlieko; citrónová šťava na prípravu jedál; džemy; dusené ovocie; falafel (tradičné arabské jedlo); fašírky z tofy; jogurt; kompóty; konzervovaná zelenina;

*konzervované ovocie; konzervované mäso; krokety; mäso; maslo; marmelády; margarín; lúpané semená; mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne koktaily; kondenzované sladené mlieko; kumys (mliečny nápoj); mandľové mlieko; mäkkýše (neživé); mleté mandle; mrazené ovocie; ochutené orechy; ovocná dreň; ovocné šaláty; ovsené mlieko; náhradky mlieka; nízkotučné zemiakové lupienky; polievky; potravinárske oleje; ryby (neživé); šľahačka; prípravky na výrobu polievok; sušená zelenina; sušené vajcia; sušené mlieko; sušený kokos; syry; tofu; údeniny; spracovaná sladká kukurica; spracované arašidy; spracované lieskové orechy; solené potraviny; sójové fašírky; vajcia; želatína; zemiakové vločky; zemiakové placky; zemiakové knedle; zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; zeleninové šaláty; vývary (bujóny); vyprážené cibuľové krúžky; varená zelenina; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina“ v triede 29 a „chlieb; cestoviny; cestá na jedlá; cereálne tyčinky; čaj; arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; burritos (mexické plnené placky); bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); čokoláda; chuťové prísady; cukor; čokoládové nápoje; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; cukríky; cukrárske výrobky; cukrovinky; droždie; horčica; instantná ryža; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); hotdogy (teplé párky v rožku); kakao; kakaové nápoje; jemné pečivárske výrobky; jarné závitky (ázijské predjedlo); jedlá z rezancov; káva; kečup; keksy; knedle; korenie; koreniny; kávové náhradky; karamelky (cukríky); kukuričná krupica; kukuričná múka; kuchynská soľ; kurkuma (potravina); kuskus (krupica); kvások; kukuričné vločky; kukuričné pukance; ľadový čaj; ľad do nápojov; ľadové kocky (konzumné); ľad (prírodný alebo umelý); majonézy; makaróny; lúpaný jačmeň; lúpaný ovos; mandľové cukrovinky; marcipán; marinády; mäsové šťavy; mäťové cukríky; med; melasa; mletá kukurica; mleté orechy; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mrazom sušené cestovinové jedlá; mrazom sušené ryžové jedlá; múka; müsli; obilninové chuťovky; obilninové vločky; oblátky; ocot; omáčky (chuťové prísady); orechy v čokoláde; ovocné omáčky; ovsené potraviny; ovsené vločky; palacinky; plnené koláče; perníky, medovníky; pralinky; prášok do pečiva; pražená kukurica; prípravky z obilnín; pšeničná krupica; pšeničná múka (výražková); pudíngy; quiches (slaný koláč); ryža; riasy (chuťové prísady); rezance; mliečna ryžová kaša; jogurty mrazené (mrazené potraviny); ryžové chuťovky; ryžové koláče; sendviče; sezamové semená (koreniny); škorica (korenina); slané pečivo (kreker); sójová múka; sójová omáčka; špagety; strúhanka; sucháre; suši; sušienky; torty; vanilkové príchute; zákusky, koláče; včelia kašička; zmrzliny; žuvačky; zemiaková múčka (potraviny); tapioka a ságo; obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; konzumný ľad“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V rámci vyjadrenia k prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia doručeného úradu 14. septembra 2020 prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu nárokováných tovarov a služieb o tovary „farmaceutické a lekárske prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na základe čoho prihláška ochrannej známky zostala v konaní pre zoznam tovarov a služieb upravený v zmysle požiadavky prihlasovateľa.*

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, pričom spochybnil konštatovanie naplnenia zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Taktiež namietol, že prvostupňový orgán sa *de facto* nevenoval odôvodneniu naplnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, čo spôsobuje nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia v tejto časti.

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 odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo

služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „DO PUSINKY“ v bežnom type písma. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky a nemá ani žiadnu grafickú úpravu. Slovo „DO“ je predložka používaná s 2. pádom a vyjadruje okrem iného aj miesto, do ktorého smeruje určitá činnosť, miestnu, časovú alebo číselnú hranicu, účel, cieľ alebo výsledok nejakej činnosti (Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 dostupný na <https://slovník.juls.savba.sk/>). Slovo „PUSINKY“ predstavuje zdobeninu slova „pusa“, ktoré má význam ústa (orgán na prijímanie potravy), bozk alebo druh drobných suchých zákuskov (Slovník slovenského jazyka dostupný na <https://slovník.juls.savba.sk/>). Berúc do úvahy uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „DO PUSINKY“ ako celok bude relevantný spotrebiteľ vnímané vo význame do úst, teda ako niečo, čo je určené na konzumáciu.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov v triede 5 (rôzne výživové doplnky, vitamínové prípravky, diétne látky a diétne potraviny, potraviny pre dojčatá, liečivé čaje), ako aj tovarov nárokovaných v triedach 29 a 30 (rôzne potraviny), ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti (tvorená jednak koncovými spotrebiteľmi – konzumentmi, a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, ktorá sa zaoberá ich výrobou, predajom či distribúciou), prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o účele a charaktere takýchto tovarov, konkrétne, že takéto tovary sú určené na konzumáciu. V posudzovanom prípade relevantná spotrebiteľská verejnosť pochopí význam prihláseného označenia ako jasný odkaz na vlastnosti nárokovaných tovarov. Spotrebiteľ pri stretnutí s prihláseným označením umiestneným na rôznych potravinách, vitamínových prípravkoch a výživových doplnkoch získa okamžitú informáciu, že tieto tovary sú určené na konzumáciu.

S tvrdením prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí *de facto* nevenoval odôvodneniu naplnenia zápisnej výlučky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, teda napadnuté rozhodnutie je v tejto časti nepreskúmateľné, ale odôvodnenie napadnutého rozhodnutia založil výlučne na ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia odôvodnil nielen zápisnú výlučku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, ale aj zápisnú výlučku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, keď uviedol, že prihlásené označenie opisuje účel a charakter poskytovaných tovarov, t. j. spotrebiteľovi poskytuje priamu informáciu, že takto označené tovary sú určené na konzumáciu.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že pri skúmaní naplnenia zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach otázka nestojí tak, či prihlásené označenie má konkrétny význam, ale podstatné je, či dokáže odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov tretej osoby, či dokáže v mysli spotrebiteľa vyvolať dojem totožnosti podniku, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Rozlišovacia spôsobilosť, ktorá predstavuje základnú funkciu ochrannej známky, sa posudzuje komplexne s ohľadom na

viacero faktorov. Je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, akým dojmom označenie pôsobí na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. V rámci uvedeného je preto analýza jednotlivých prvkov označenia a označenia ako celku, resp. záver, aký význam označenie poskytuje spotrebiteľovi, jedným z relevantných faktorov. S ohľadom na uvedené možno predmetné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poznamenáva, že hoci každá zápisná výluka zakotvená v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je nezávislá od ostatných a musí byť preskúmaná samostatne, pričom je potrebné ju vykladať vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je jej základom a ohľadom na význam a dojem, ktorý s ohľadom na dotknuté tovary alebo služby sprostredkuje relevantnému spotrebiteľovi, nemožno poprieť, že rozsah uplatňovania jednotlivých dôvodov formulovaných v § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach sa môže prekrývať. Platí totiž, že slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, nevyhnutne nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké tovary alebo služby. Uvedené vyplýva aj z judikatúry SDEÚ a rozhodovacej praxe EUIPO, na ktorú sa v podanom rozklade odvolával aj samotný prihlasovateľ – napr. z rozsudku Súdu prvého stupňa vo veci T-190/05 z 12. júna 2007, Twist & Pour.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokovým tovarom rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Prihlásené slovné označenie nie je samo osebe originálne do takej miery, že spotrebiteľ na jeho základe dokáže odlíšiť takto označené tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Z dôvodu opisnosti prihláseného označenia a absencie akéhokoľvek prvku, ktorý by mohol byť spotrebiteľom vnímaný ako údaj o obchodnom pôvode týchto tovarov, nebude spotrebiteľ schopný určiť obchodný pôvod týchto tovarov a prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie ich obchodného zdroja. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým tovarom len opisuje ich účel a charakter (na jedenie/konzumáciu, do úst), zároveň naplnia zápisnú výlučku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nijako nepreukázal, že označenie „DO PUSINKY“ je v obchodnom styku používané vo vzťahu k druhu alebo účelu tovarov, teda že by sa kedykoľvek, čo i len raz, použilo v obchodnom styku na označenie skutočnosti, že potraviny majú byť užívané perorálne a nie nejakým iným spôsobom, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. 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, resp. že nejde o označenie opisné. Uvedené vyplýva z toho, že vlastná (inherentná) rozlišovacia spôsobilosť označenia sa neposudzuje podľa toho, či sa označenie použilo v obchodnom styku, resp. je na trhu používané, ale posudzuje sa na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie s ohľadom na nárokové tovary a služby ako dištingtívne. Práve schopnosť označenia rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov na trhu je jednou zo základných podmienok nevyhnutnou na to, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Slovné označenia, ktoré len priamo opisujú účel a charakter tovarov, čo je aj prípad prihláseného označenia, nemožno považovať za označenia, ktoré by boli schopné individualizovať takto označené tovary, t. j. za označenia, ktorým by bolo možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona o ochranných známkach. S ohľadom na uvedené nemožno predmetné úvahy prihlasovateľa považovať za dôvodné.

S názormi prihlasovateľa, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom nie je opisné, ale je sugestívne a že práve v nadbytočnosti (redundancii) a infantilnosti prihláseného označenia spočíva jeho neočakávanosť, ktorá zakladá jeho inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí. Hoci sugestívne označenie, ktoré je zápisu schopné, má svoj sémantický základ v označení, resp. má nejaký vzťah k prihláseným tovarom, ako to v podanom rozklade uviedol aj prihlasovateľ, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno opomíňať skutočnosť, že sugestívne označenia vyžadujú určitý stupeň predstavivosti, myslenia alebo vnímania spotrebiteľa na to, aby tento na základe takéhoto označenia dospel k záveru o povahe takto označených tovarov alebo služieb. Na druhej strane, opisné označenia sprostredkujú okamžitú informáciu týkajúcu sa „vlastností“ takto označených tovarov alebo služieb. Ako je zrejmé z už uvedeného, v posudzovanom prípade relevantná spotrebiteľská verejnosť okamžite a bez potreby akejkoľvek predstavivosti či myslenia pochopí význam prihláseného označenia ako informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne potraviny, vitamínové prípravky a výživové doplnky, ktoré sú určené na konzumáciu. Relevantný spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako opisné a nebude schopný na jeho základe určiť obchodný pôvod takto označených tovarov. Ani prihlasovateľom tvrdená infantilnosť

prihláseného označenia to nijakým spôsobom nezmení. V súvislosti s touto argumentáciou prihlasovateľa orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že nárokovanými tovarmi sú tovary určené širokej spotrebiteľskej verejnosti vrátane detských spotrebiteľov, resp. ich rodičov, pričom pri takýchto tovaroch sa v obchodnej praxi možno stretnúť s používaním zdobnenín.

Odmietnuť treba aj tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán sa s argumentom týkajúcim sa redundantnosti prihláseného označenia nevysporiadal, pretože ako je zrejmé z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán sa k predmetnému vyjadril, keď konštatoval, že dané označenie vyjadruje účel prihlásených výrobkov a príslušná skupina verejnosti by označenie nevnímala ako ochrannú známku, ale iba ako informáciu, že ide o „tovar určený na jedenie“, a že vyjadrenie účelu nárokovaných tovarov hoci aj formou zdobneniny má v tomto prípade jednoznačný význam a nevyžaduje žiadne interpretačné schopnosti spotrebiteľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tvrdením prvostupňového orgánu, že známkové právo pojem redundantnosť označenia nepozná. V tejto súvislosti možno uviesť, že SDEÚ v rozsudkoch týkajúcich sa prieskumu rozhodnutí EUIPO vo veciach ochranných známk Európskej únie, ani EUIPO vo svojich rozhodnutiach tento pojem nepoužíva. V rozhodnutiach EUIPO, ktoré v podanom rozklade uviedol prihlasovateľ, je pojem redundantnosť uvedený iba v prepise podaní účastníkov konania, nie však v odôvodnení predmetných rozhodnutí ako pojem používaný v súvislosti so zápisnými výlukami, ani ako koncept, ktorým sa EUIPO zaoberá tak, ako to tvrdil prihlasovateľ. S ohľadom na uvedené nemožno predmetné tvrdenia prihlasovateľa považovať za relevantné.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na prihlášku slovej ochrannej známky „Slovenské hlavičky“, č. spisu POZ 1303-2019 a princíp právnej istoty vyjadrený v § 3 ods. 5 správneho poriadku, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že 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, resp. či je opisné alebo nie, 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 slovnú ochrannú známku č. 251218 „Slovenské hlavičky“, na ktorú poukázal prihlasovateľ, skutkové okolnosti v prípade uvedenej ochrannej známky sú iné ako v prípade prihláseného označenia, keďže ide o odlišné označenia (hoci aj obsahuje slovný prvok – zdobneninu) a odlišné nárokovanie, resp. zapísané tovary a služby. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že poukazovanie prihlasovateľa na predmetnú ochrannú známku nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom nie je chybou napadnutého rozhodnutia, že v ňom nie je uvedené porovnanie úvah úradu v konaní o zápise ochrannej známky č. 251218 a v konaní o prihlásenom označení.

Rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno konštatovať ani na základe poukazu prihlasovateľa na zverejnenie a následný zápis ochrannej známky č. 384819 „DO PUSINKY“ do registra ochranných známk na ÚPV ČR. V tejto súvislosti je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, ktorý uviedol v súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochrannú známku zapísanú do registra ÚPV ČR pod č. 559668 „DO RUČÍČKY“, že úrad sa pri zápise ochranných známk do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahraničných národných úradov nemožno sami osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. V tejto súvislosti možno poznamenať, že je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci rozhodol. Okolnosťou, ktorá ovplyvní posúdenie zápisnej spôsobilosti príslušného označenia pritom nemôže byť rozhodnutie iného úradu v prospech prihlasovateľa, keďže nie je jasné, na základe akých



okolností daný úrad rozhodol. Úlohou úradu pri posúdení zápisnej spôsobilosti pritom nie je odôvodňovať a vysvetľovať rozhodnutia úradov iných členských štátov EÚ, resp. vysvetliť odklon rozhodnutia úradu od rozhodnutia úradu iného členského štátu EÚ v identickej veci, ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ, ale jasne a náležite odôvodniť rozhodnutie v tej ktorej veci, t. j. uviesť dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia. V posudzovanom prípade prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade náležite a jasne odôvodnili, prečo prihlásené označenie je dôvodné vo vzťahu k nárokoványm tovarom považovať za označenie opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky, č. spisu POZ 514-2020, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

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

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

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji