



Banská Bystrica 20. 10. 2021
POZ 1869-2020/II-83-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. júla 2021 prihlasovateľom Pavlom Antoňákom, Kudlovska 6312/124, 066 01 Humenné 1, v konaní zastúpeným Ing. Petrom Kohutom PK consulting, Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1869-2020/Z-244-2021 z 8. júna 2021 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „krabickovo.sk“, č. spisu POZ 1869-2020, 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 1869-2020/Z-244-2021 z 8. júna 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1869-2020/Z-244-2021 z 8. júna 2021 (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 „krabickovo.sk“, č. spisu POZ 1869-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 16 a 20 a s nimi súvisiacim obchodno-reklamným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie účelu, charakteru a zamerania nárokových tovarov a služieb. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slova „krabickovo“ odvodeného od slova „krabica“ čo je „lepenková al. plechová schránka, škatuľa“ (In. Slovník slovenského jazyka z. r. 1959 – 1968), ku ktorému sa pridala prípona „-ovo“, čím vzniklo slovo „krabickovo“ a skratky „.sk“, predstavujúcej odkaz na internetovú adresu. Slovné spojenie „krabickovo.sk“ podľa prvostupňového orgánu bude spotrebiteľ vnímať vo význame „priestor (internetový), v ktorom budú ponúkané a predávané tovary (krabice, obaly, nádoby), či už papierové, lepenkové, drevené alebo plastové, s rôznym účelom použitia“. Prihlásené označenie ako celok len jednoducho a vecne, bez akejkoľvek fantazijnosti, informuje relevantného spotrebiteľa o charaktere a zameraní nárokových tovarov a služieb, ako aj o mieste, kde ich môže nájsť a objednať si.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ nimi vytýkané nedostatky neprekonal.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 21. októbra 2020, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej

spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 15. februára 2021 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 neprekonal, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím. Uviedol, že jeho vyjadrenie k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia s predloženými dôkaznými materiálmi sú nedeliteľnou súčasťou rozkladu.

V úvode podaného rozkladu prihlasovateľ citoval § 2 zákona o ochranných známkach a poukázal na časť dôvodovej správy k § 5 zákona o ochranných známkach, kde sa uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk sa musí posudzovať jednak z pohľadu tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana, a jednak z pohľadu vnímania označenia príslušnými skupinami verejnosti.

Ďalej uviedol, že výklad prvostupňového orgánu, ako vzniklo slovo „krabick-ovo“, spochybnil predloženým dôkazom č. 6. Zároveň predloženými dôkazmi boli podľa prihlasovateľa spochybnené aj tvrdenia prvostupňového orgánu, že *„prihlasované označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že ponúkanými tovarmi budú krabičky, krabice, obaly, nádoby a súvisiace poskytované obchodné a reklamné služby sa budú týkať týchto tovarov. Zároveň označenie odkazuje na internetovú adresu, kde si predmetný tovar zákazník môže nájsť... Relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú“*.

Ďalej prihlasovateľ citoval časť rozhodnutia týkajúcu sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňovým orgánom vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že posúdenie predložených dôkazov vykonané prvostupňovým orgánom považuje za účelovú ekvalibristiku. Zastal názor, že ak len on, príp. s jeho súhlasom iný subjekt môže na území Slovenskej republiky využívať doménu, ktorá predstavuje prihlásené označenie, pretože je jej vlastníkom, tvrdenie prvostupňového orgánu, že relevantná verejnosť, ktorú tvorí bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú, je zavádzajúce.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a pokračoval v konaní o zápise prihlášky ochrannej známky do registra.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie 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, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „krabickovo.sk“, č. spisu POZ 1869-2020, bola prihlasovateľom Pavlom Antoňákom, Kudlovska 6312/124, 066 01 Humenné 1 podaná 31. augusta 2020 pre tovary „papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); karisbloky; kartón*; lepenka; lepenkové škatule na klobúky; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety“ v triede 16, „plastové nádoby (obaly); latkové prepravky; obaly na odevy; nekovové debny; nekovové truhlice; drevené obaly na fľaše; poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; skrinky na hračky; reklamné nafukovacie predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); sklenené tabule na zrkadlá; drevené alebo plastové krabice; plastové nádoby (obaly)“ v triede 20 a pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy 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.

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 „krabickovo.sk“ napísaným malými písmenami štandardného typu písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Slovo „krabickovo“ je odvodené od zdrobneniny slova „krabica“, ktoré má význam „pevný obal, škatuľa; obsah tohto obalu“ (Slovník súčasného slovenského jazyka 2015). Pridaním prípony „-ovo“ k slovu „krabička“ vznikne slovo vyjadrujúce miesto, resp. priestor, kde sa nachádzajú rôzne druhy krabíc a všetko, čo s nimi súvisí. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti je bežné, že názvy prevádzok (predovšetkým v priestore internetu) sú vytvárané pridaním koncovky „-ovo“ k podstatnému menu označujúcemu predmet predaja, napr. stoličkovo, nábytkovo, koláčikovo, kávičkovo, chlebíčkovo. Skratku „.sk“, ktorou je prihlásené označenie tiež tvorené, široká spotrebiteľská verejnosť vníma ako súčasť adresy webových stránok. Ide o tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území, resp. poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovenským národným doménovým registrátorom. Celé slovné spojenie „krabickovo.sk“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako označenie adresy slovenskej webovej stránky, predmetom ktorej je predaj krabíc, obalov, nádob, vyrobených z rôznych materiálov (papier, lepenka, drevo, plast), ktoré majú rôzny účel použitia, a súvisiacich tovarov ako výplňové materiály, reklamné etikety, pásky, baliaca technika atď.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 16, t. j. k obalom a krabiciam z papiera, kartónu a lepenky, samotnému papieru, kartónu a lepenke, rôznym pútačom, etiketám, jednorazovým papierovým výrobkom a k tovarom v triede 20, ktoré možno súhrnne označiť ako nádoby, obaly, prepravky, debny, truhlice, krabice, skrinky určené na skladovanie alebo prepravu tovarov, sklenené tabule a zrkadlá, plastové karty, reklamné nafukovacie predmety, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o predmetné tovary, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie

vo vzťahu k predmetným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania bude vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o ich charaktere a zameraní. Okrem toho je prihlásené označenie nárokované aj pre rôzne obchodné, podnikateľské, reklamné a marketingové služby v triede 35, ktoré slúžia na podporu predaja tovarov v triedach 16 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a možno ich teda vo vzťahu k nim označiť ako podporné alebo súvisiace služby. Z uvedeného je zrejmé, že ani vo vzťahu k nárokovým službám nebude spotrebiteľ prihlásené označenie vnímať ako označenie ich obchodného pôvodu, ale tiež len ako všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nesvedčí ani argument prihlasovateľa o existencii domény predstavujúcej prihlásené označenie, ktorej je majiteľom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že inštitút ochranných známk a inštitút doménových mien predstavujú navzájom odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a ktoré sa riadia príslušnými vzájomne odlišnými predpismi. Jedinečnosť domény v zmysle toho, že pri jej registrácii sa vyžaduje, aby doménové meno nebolo doposiaľ registrované, nijakým spôsobom nesúvisí s vlastnosťou označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať priamo zo samotného charakteru označenia, s výnimkou prípadu, že je absencia vlastnej rozlišovacej spôsobilosti prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t. j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne, zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa takáto originalita nevyžaduje a môže byť použitý slovný prvok opisný. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, resp. ochrannej známky je totiž jej vlastnosť, ktorá musí pre spotrebiteľa vyplývať zo samotného znenia, resp. vyobrazenia označenia. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré predstavuje doménové meno, sa preto nedá odstrániť argumentom, že prihlasovateľ bol jedinou osobou, ktorá v relevantnom období (pred podaním prihlášky ochrannej známky) vlastnila a využívala toto doménové meno.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám 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 nárokovým 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 nárokovým tovarom a službám. K tomuto záveru dospel na základe posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- výtlačok článku z webovej stránky www.1hosting.sk z 20. decembra 2020 „Čo je to internetová doména?“ (dôkaz č. 2),
- výtlačok z webovej stránky www.mojawebstranka.sk z 15. decembra 2020 preukazujúci, že národná doména krabickovo.sk bola zaregistrovaná 1. septembra 2017 pre spoločnosť HALDY – PLUS, spol. s r. o.; registrátorom domény bola spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov (dôkaz č. 3),
- faktúra č. 200203443 z 13. februára 2020 vystavená spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava (registrátorom domén) pre spoločnosť HALDY- PLUS, spol. s r. o., Mierová 105, Humenné; predmetom faktúry je platba za registráciu domény krabickovo.sk a udržiavací poplatok za obdobie od 7. februára 2020 do 5. februára 2021 (dôkaz č. 4),
- výtlačok výpisu z obchodného registra spoločnosti HALDY- PLUS, spol. s r. o. (dôkaz č. 5),
- faktúra č. 210202221 z 2. februára 2021 vystavená spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava (registrátorom domén) pre pána A., Humenné; jej predmetom je udržiavací poplatok za doménu krabickovo.sk za obdobie od 8. februára 2021 do 7. februára 2022 (dôkaz č. 6),
- výtlačok z webovej stránky www.slovenskedomeny.sk z 15. decembra 2020 uvádzajúci abecedný zoznam slovenských domén začínajúcich na písmená „kra“ (dôkaz č. 7),
- výtlačky z webovej stránky www.websupport.sk z 15. decembra 2020 s ponukou voľných domén krabickovo.eu, krabickovo.cz, krabickovo.com (dôkaz č. 8),
- výtlačok z webovej stránky www.websupport.sk z 15. decembra 2020 s informáciou o obsadenosti domény krabice.cz (dôkaz č. 9),

- výtlačok z internetového obchodu www.topankovo.sk z 20. decembra 2020, v súvislosti s ktorým prihlasovateľ poukazoval na skutočnosť, že prevádzkovateľ tohto internetového obchodu predáva aj dámske oblečenie (dôkaz č. 10).

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 a službám do 31. augusta 2020, t. j. je potrebné, aby dôkazy predložené prihlasovateľom za účelom prekonania konštatovanej zápisnej výluky osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že prihlásené označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky, konkrétne 1. septembra 2017, zaregistrované ako názov domény národnej úrovne pre spoločnosť HALDY-PLUS, spol. s r. o, v ktorej bol prihlasovateľ spoločníkom, ako aj konateľom (dôkazy č. 3 a 5). Prihlasovateľ však predloženými dôkazmi nepreukázal žiadne používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, t. j. nepreukázal, že pod prihláseným označením pred podaním prihlášky ochrannej známky poskytoval konkrétne tovary a služby. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že samotné poukázanie na existenciu webovej adresy (doménového mena), resp. web stránky bez ďalších dôkazov nemôže svedčiť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Prihlasovateľ na preukázanie právne významného používania označenia v obchodnom styku musí okrem iného preukázať, v súvislosti s akými tovarmi a službami bola webová stránka používaná, počet návštevníkov webovej stránky, počet zákazníkov, ktorí si v relevantnom období zakúpili tovar označený prihláseným označením, resp. využívali služby prostredníctvom webovej stránky, teda musí preukázať, že spotrebitelia prihlásené označenie už pred podaním prihlášky ochrannej známky vnímali ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištinktívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace v jeho prospech. Zároveň možno uviesť, že prihlasovateľ ani v rozklade, okrem poukázania na existenciu doménového mena, neuviedol ďalšie argumenty v súvislosti s preukazovaním používania prihláseného označenia v obchodnom styku v relevantnom období. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre nárokované tovary a služby v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1869-2020 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 preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

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

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Peter Kohut PK consulting
Užhorodská 177/23
071 01 Michalovce