



Banská Bystrica 15. 3. 2022

POZ 1155-2021/II-24-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. októbra 2021 prihlasovateľom Evol production, s. r. o., Mraziarenská 15767/15, 821 08 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o., Štúrova 13, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1155-2021/Z-337-2021 z 25. augusta 2021 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „Top Plastic Surgeon & Top Dermatologist“, č. spisu POZ 1155-2021, 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 1155-2021/Z-337-2021 z 25. augusta 2021 sa **potvrďuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1155-2021/Z-337-2021 z 25. augusta 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 slovnej ochrannej známky „Top Plastic Surgeon & Top Dermatologist“, č. spisu POZ 1155-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá je tvorená jednak laickou verejnosťou (záujemcovia o plastické operácie, resp. pacienti s kožnými ochoreniami), ale aj odbornou verejnosťou z oblasti medicíny, len jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že nárokované tovary a služby sú zamerané na špičkových plastických chirurgov alebo dermatológov ako najvýznamnejších či najlepších lekárov vo svojom odbore, resp. prezentujú výsledky ich práce. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že prihlásené označenie predstavuje označenie, ktoré má pochvalný (laudatórny) charakter. Uvedené vyplývalo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovo „Top“ v preklade z anglického jazyka znamená „vrchol, špička, vrcholný, najvyšší, najvýznamnejší, špičkový“, slovo „plastic“ možno preložiť ako „plastický, plast, umelá hmota, umelohmotný, tvárny“, slovo „surgeon“ je pomenovaním pre „lekára, chirurga“ a slovo „dermatologist“ označuje „kožného lekára, dermatológa“ (In.: PC Translator 2007, SLEX99). Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, teda, na základe prihláseného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnosť určiť obchodný pôvod ním označovaných tovarov a služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 3. mája 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 17. mája 2021 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentami nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení zastal názor, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že existenciu zápisných výluk odôvodnil výlučne vo vzťahu k tovarom nárokovaným v triede 16, avšak opomenul odôvodniť zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňové rozhodnutie podľa prihlasovateľa neobsahuje žiaden argument, ktorý by odôvodňoval zamietnutie prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokovaným službám, a preto v tejto časti považoval napadnuté rozhodnutie za nepreskúmateľné.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nárokované služby v triede 41 a pravdepodobne aj v triede 35 možno považovať za doplnkové a súvisiace vo vzťahu k nárokovaným tovarom. V súvislosti s definíciou doplnkových tovarov a služieb prihlasovateľ poukázal na Metodiku konania – Ochranné známky, bod 6.5.5. S prihliadnutím na skutočnosť, že prihlasovateľ má záujem primárne poskytovať služby nárokované v triedach 35 a 41 (napr. organizácia súťaží krásy, módnych prehliadok, reklamných akcií, organizovanie súťaží, to všetko so zameraním a za participácie osôb, ktoré využili služby špičkových plastických chirurgov, dermatológov), na podporu čoho predložil rozhovor s konateľkou jeho spoločnosti uverejnený na webovej stránke www.zenskyweb.sk z 10. mája 2016, v predmetnom prípade doplnkovú povahu podľa jeho názoru majú nárokované tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Za relevantnú verejnosť nárokovaných tovarov a služieb prihlasovateľ v predmetnom prípade považoval bežných spotrebiteľov, ktorí sú cieľovou skupinou zábavných programov či spoločenských podujatí, ako aj osoby, ktoré majú záujem získať informácie o možnostiach plastickej chirurgie vo vzťahu k odstraňovaniu následkov nehôd a poškodení zdravia. Prihlasovateľ uviedol, že cieľom organizácie podujatí a poskytovania doplnkových tovarov a služieb je najmä popularizácia výsledkov plastickej chirurgie vo vzťahu k širokej verejnosti, s kladením dôrazu na jej edukatívny rozmer. U tejto verejnosti podľa jeho názoru nemožno automaticky predpokladať znalosť odbornej anglickej terminológie, a to najmä vo vzťahu k označeniu „surgeon“, pri ktorom je dôvodné očakávať, že pojem „chirurg“ bude široká verejnosť do anglického jazyka prekladať ako všeobecný pojem „doctor“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na návrhy generálnej advokátky vo veci vedenej na Súdnom dvore EÚ C-108/05, bod 31. S prihliadnutím na uvedené konštatoval, že aj v prípade, ak by prihlásené označenie v anglicky hovoriacom prostredí bolo vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám opisným označením, s poukazom na vymedzenie okruhu relevantnej verejnosti jeho opisnosť vo vzťahu k slovenským spotrebiteľom nie je daná.

Na doplnenie prihlasovateľ poznamenal, že síce do okruhu relevantnej verejnosti možno v predmetnom prípade sekundárne zaradiť aj odbornú verejnosť z oblasti medicíny, avšak vzhľadom na popularizačný charakter zamýšľaných podujatí si táto časť verejnosti vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám poskytovaným pod prihláseným označením nevytvorí asociáciu ako k zdroju odborných informácií.

Prihlasovateľ súčasne zdôraznil skutočnosť, že jeho cieľom nie je poskytovanie služieb plastickej chirurgie ako zdravotného výkonu, ale poskytovanie služieb, ktoré by zvyšovali verejné povedomie o spomínanom medicínskom odbore, odstraňovali spoločenské bariéry vo vzťahu ku komunikácii o problémoch a postavení osôb, ktorých zovňajšok bol negatívne zasiahnutý ochoreniami alebo úrazmi.

V súvislosti s konštatovanou opisnosťou prihláseného označenia, prihlasovateľ zdôraznil, že opisnosť slovného označenia musí byť daná nielen vo vzťahu k jednotlivým slovám, ale aj označeniu ako celku. Na podporu uvedeného poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-383/99 P z 20. septembra 2001, podľa ktorého *„Pokiaľ ide o ochranné známky zložené zo slov, ako je predmetná ochranná známka, opisnosť musí byť určená nielen vo vzťahu ku každému slovu branému oddelene, ale aj vo vzťahu k celku, ktorý tvoria. Akýkoľvek citeľný rozdiel medzi kombináciou slov predložených*

na zápis a výrazmi používanými v bežnej reči príslušnej triedy spotrebiteľov na označenie tovarov a služieb alebo ich základných charakteristík môže priznať rozlišovaciu spôsobilosť slovnému spojeniu, ktoré umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky.“

Podľa prihlasovateľa v predmetnom prípade je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že napriek opisnosti slova „Top“, slovné spojenie „Top Plastic Surgeon & Top Dermatologist“ nie je slovným spojením, ktoré by vo vzťahu k službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označovalo predmetné služby alebo opisovalo ich charakteristiky. Prihlasovateľ zastal názor, že uvedená kombinácia slov predstavuje atypické označenie spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas s argumentom prvostupňového orgánu, podľa ktorého úrad nie je viazaný rozhodnutím Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“). Vzhľadom na to, že na inom mieste prvostupňový orgán výslovne poukazoval na Usmernenia pre prieskum ochranných známok vydaných EUIPO, prihlasovateľ zastal názor, že niet logického dôvodu na spochybňovanie záveru EUIPO o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky EÚ č. 9775859 „Top Plastic Chirurg“ (podľa prihlasovateľa podobnej s prihláseným označením), ktoré je zapísaná pre rovnaké triedy ako prihlásené označenie.

V súvislosti s poukazom na ochrannú známku č. 218865 „Finest Tailor“, na ktorú prihlasovateľ poukázal už v rámci prvostupňového konania, vyjadril presvedčenie, že v danom prípade ide o opisné označenie, ktorého rozlišovacia spôsobilosť je podstatne nižšia ako rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania 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 „Top Plastic Surgeon & Top Dermatologist, č. spisu POZ 1155-2021, bola prihlasovateľom Evol production s. r. o., Mraziarenská 15767/15, 821 08 Bratislava, podaná 22. apríla 2021 pre tovary „fotografie (tlačoviny); plagáty; portréty; tlačené publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; písacie nástroje; katalógy“ v triede 16, a pre služby „vedenie účtovných kníh; predvádzanie (služby modeliek) na

reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; marketingový prieskum; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prieskum verejnej mienky; vydávanie reklamných textov“ v triede 35 a „prekladateľské služby; organizovanie súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky z dôvodu naplnenia zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Zastal názor, že prihlásené označenie má dostačujúcu rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokované tovary a služby, pričom poukázal aj na zápisy iných ochranných známk do registra.

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

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy pojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná 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 anglickým slovným spojením „Top Plastic Surgeon & Top Dermatologist“ napísaným štandardným typom písma, pričom prvé písmená jednotlivých slov sú veľké. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu. Slovo „top“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „vrcholný, najvýznamnejší, špičkový“, slovné spojenie „plastic surgeon“ znamená „plastický chirurg“ a slovo „dermatologist“ je v preklade „kožný lekár, dermatológ“ (In: <https://slovník.aktuality.sk/preklad>). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie má ako celok význam „najlepší plastický chirurg a najlepší dermatológ“. Hoci prihlásené označenie predstavuje spojenie anglických slov, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovenský spotrebiteľ mu bude rozumieť. Okrem skutočnosti, že význam slov „top“, „plastic“ a „dermatologist“ bude slovenským spotrebiteľom známy aj z dôvodu ich podobnosti s bežne používanými slovenskými

ekvivalentmi „top“, „plastický“ a „dermatológ“, je potrebné tiež poukázať na skutočnosť, že v súčasnosti sa úroveň ovládania anglického jazyka neustále zvyšuje, do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov z angličtiny, na základe čoho možno konštatovať, že aj význam slova „surgeon“, resp. spojenia „plastic surgeon“ bude poznať dostatočne veľká skupina relevantnej verejnosti. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že podstatná väčšina relevantných spotrebiteľov bude prihlásené označenie ako celok okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať vo význame „najlepší plastický chirurg a najlepší dermatológ“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako prekladateľské služby, služby organizovania súťaží a vydávania textov, relevantnou verejnosťou, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná jednak osobami so záujmom o plastické operácie, resp. osobami s kožnými problémami a tiež aj odbornou verejnosťou pôsobiacou v oblasti medicíny, vnímané ako opisné, poskytujúce priamu informáciu o charaktere a zameraní týchto služieb, konkrétne, že ide o služby prezentujúce výsledky práce najlepších plastických chirurgov a dermatológov a to prostredníctvom organizovania súťaží krásy, či vydávania textov (publikácií) s tematikou plastickej chirurgie a dermatológie.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že so službami nárokoványmi v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb úzko súvisia, resp. sú vo vzťahu k týmto doplnkovými službami aj služby reklamy, podpory predaja a obchodné služby, ktoré predstavujú služby prihláseného označenia nárokované v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 35 považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi jednoduchú informáciu o charaktere a zameraní týchto služieb.

Pokiaľ ide o nárokované tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré predstavujú tlačoviny, plagáty, portréty, katalógy, písacie nástroje, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ani vo vzťahu k týmto tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je tvorené slovným spojením, ktoré bude spotrebiteľská verejnosť vnímať v jeho skutočnom obsahu. Vo vzťahu k prihláseným tovarom nejde o slovné spojenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, a teda schopné individualizovať nárokované tovary. Spotrebiteľská verejnosť ho v prípade jeho umiestnenia na uvedených tovaroch bude vnímať len ako opisnú informáciu o ich obsahu (zameraní), teda že takto označené tovary (napr. katalógy, fotografie, tlačené publikácie) obsahujú, prezentujú, resp. podávajú informácie o výsledkoch práce konkrétnych odborníkov z oblasti plastickej chirurgie a dermatológie.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám len opisuje ich charakter a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že opisnosť slovného označenia musí byť daná nielen vo vzťahu k jednotlivým slovám, ktorými je označenie tvorené, ale i k označeniu ako celku, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným súhlasí. Zároveň v tejto súvislosti poukazuje na to, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonali jednak s ohľadom na slovné prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, a následne s ohľadom na prihlásené označenie ako celok, pričom dospeli k rovnakému záveru, že prihlásené označenie bude ako celok vnímané vo význame „najlepší plastický chirurg a najlepší dermatológ“ a nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán opomenul odôvodniť zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35 a 41, a preto je napadnuté rozhodnutie v tejto časti nepreskúmateľné, je potrebné uviesť nasledujúce. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán preskúmal zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k celému nárokovánemu zoznamu tovarov a služieb, pričom konštatoval, že aj vo vzťahu k službám nárokoványm v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú a priamu informáciu o ich zameraní a charaktere, t. j. že nárokované služby sú zamerané na najlepších lekárov vo svojom odbore (plastických chirurgov a dermatológov), poprípade na prezentovanie výsledkov ich práce. S ohľadom na uvedené je potrebné predmetné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno konštatovať ani na základe poukazu prihlasovateľa na zápis ochrannej známky EÚ č. 9775859 „Top Plastic Chirurg“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami iných úradov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk EUIPO nemožno samy o sebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochrannú známku č. 218865 „Finest Tailor“, ktorá je podľa prihlasovateľa tvorená opisným označením, ktorého rozlišovacia spôsobilosť je podstatne nižšia ako rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že ani existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe 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. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti tiež poznamenáva, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, a preto je zřejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. V tejto súvislosti možno uviesť, že pokiaľ ide o ochrannú známku č. 218865 „Finest Tailor“, skutkové okolnosti v danom prípade sú iné ako v prípade prihláseného označenia, keďže ide o odlišné označenia a odlišné nárokované, resp. zapísané tovary a služby.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že poukazovanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky (ochrannú známku EÚ č. 9775859 a ochrannú známku č. 218865) nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Berúc do úvahy uvedené, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „Top Plastic Surgeon & Top Dermatologist“, č. spisu POZ 1155-2021, zamietol z dôvodu, že sú naplnené zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe 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 výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec MBA.

Doručiť:

Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o., Štúrova /13, 811 02 Bratislava