

Banská Bystrica 10. 8. 2022  
POZ 1441-2021/II-61-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. januára 2022 prihlasovateľom 103 media, s. r. o., námestí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Česká republika, v konaní zastúpeným Mgr. Petrom Žižkom LL.M., advokátní kancelár, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1441-2021/Z-471-2021 z 9. decembra 2021 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1441-2021, 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 1441-2021/Z-471-2021 z 9. decembra 2021 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1441-2021/Z-471-2021 z 9. decembra 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 obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1441-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako papierové nosiče informácií, tlačoviny a papiernický tovar, vydavateľské služby a služby písania textov, relevantnej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská, ako aj odborná verejnosť v oblasti obchodu a vydavateľskej činnosti, len jednoduchú a priamu informáciu o obsahu a kvalite týchto tovarov a služieb, t. j. že ide o tovary a služby obsahujúce pútavé a zaujímavé informácie, rozhovory a reportáže. Rovnako vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 35, ktoré prvostupňový orgán súhrnne označil ako služby spracovania textov, obchodovania s tlačovinami a reklamno-propagačné služby, nemá podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že slovný prvok „Famózní“ po preklade z českého jazyka je vnímaný vo význame „znamenitý; skvelý; ktorý vyniká kvalitou a vlastnosťami a pod., fantastický“ (In: [https://slovník.seznam.cz/preklad/cesky\\_anglicky/famozni](https://slovník.seznam.cz/preklad/cesky_anglicky/famozni)) a interpunkčné znamienko „!“ iba zdôrazňuje význam pred ním uvedenej informácie. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že prihlásené označenie predstavuje označenie, ktoré má pochvalný (laudatórny) charakter. Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia (štýl ručne písaného písma veľkej a malej abecedy), táto nie je podľa prvostupňového orgánu dostatočne osobitá na to, aby si ju priemerný spotrebiteľ

zapamätal a vnímal ju ako údaj o pôvode tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že spotrebiteľská verejnosť si prihlásené označenie nebude spájať s konkrétnym subjektom, teda na základe neho nedokáže určiť obchodný pôvod ním označovaných tovarov a služieb.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi vytýkané nedostatky neprekonal a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania nepreukázal.

Poukaz prihlasovateľa na zápisy ochranných známk č. 232948, č. 234001, č. 173242, č. 181977, č. 225808, č. 236477 a č. 254221 bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť funkciu ochrannej známky, nemôže podľa prvostupňového orgánu viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. V prípade ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ, ide podľa prvostupňového orgánu v porovnaní s prihláseným označením o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 19. augusta 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 25. októbra 2021 navrhol, aby úrad pokračoval v riadnom procese registrácie ochrannej známky a za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkazmi konštatované zápisné výluky neprekonal, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky.

Zdôraznil, že úrad má povinnosť rozhodovať v súlade s princípmi právnej istoty a legitímneho očakávania, teda, že pri rozhodovaní skutkovo zhodných alebo podobných prípadov by nemali vzniknúť nedôvodné rozdiely, vďaka čomu môže účastník konania predvídať postup orgánov verejnej moci.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na niekoľko už registrovaných ochranných známk, ktoré sú podľa jeho názoru svojím obrazovým vyjadrením podobné prihlásenému označeniu. Ako príklady uviedol nasledujúce ochranné známky:

- obrazová ochranná známka č. 254979

- obrazová ochranná známka č. 254951



VYDAVATEĽSTVO RAK

- obrazová ochranná známka č. 202927

- obrazová ochranná známka č. 255408



- obrazová ochrannú známku č. 255265



- obrazová ochrannú známku č. 254802



- obrazová ochrannú známku č. 199289



- obrazová ochrannú známku č. 256022



- obrazová ochrannú známku č. 251396



V prípade, ak by úrad napriek poukazu na zapísané ochranné známky zotrval na názore, že prihlásené označenie nedisponuje vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, prihlasovateľ konštatoval, že rozlišovaciu spôsobilosť prihlásené označenie získalo používaním.

Prihlasovateľ opätovne uviedol informácie o vývoji a propagácii prihláseného označenia, vydavateľstve 103 media, s. r. o., ako aj o prvej knihe autorky Mirky van G. S. s názvom „Famózní!“ a jej krste, na ktoré poukázal už vo svojej odpovedi k výsledku prieskumu prihlášky ochrannej známky doručenej úradu z 25. októbra 2021. Prihlásené označenie je podľa vyjadrenia prihlasovateľa intenzívne používané na celom území Slovenskej republiky. Ďalej doplnil, že aj samotná autorka kníh, ktoré sú vydávané pod názvom „Famózní!“, je verejne známa osobnosť, pričom v tejto súvislosti znovu poukázal na internetové odkazy českých webových stránok, ktoré obsahujú video rozhovory s pani Mirkou van G. S.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že z hľadiska priemerného spotrebiteľa je prihlásené označenie už zavedeným označením s dobrým menom, ktoré je známe širokej verejnosti a nie je možné si ho zameniť s konkurenčným označením. Prihlasovateľ uviedol, že povedomie o prihlásenom označení intenzívne rozširuje, a to prostredníctvom niekoľkých marketingových nástrojov. V tejto súvislosti spomenul kampaň v roku 2020 pre knihu s názvom „Famózní!“, v rámci ktorej bolo vyrobených 1 000 kusov magnetiek a 5 200 kusov letákov umiestnených v kníhkupectve. Zároveň poukázal na reklamu na sociálnej sieti Facebook, ako aj využívanie služieb Public Relations.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, a to aj vďaka špecifickému grafickému vyobrazeniu slovného prvku „Famózní!“, ktoré je vyjadrené v originálnom a výraznom type písma spolu s výkričníkom.

Prihlasovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-359/12 z 21. apríla 2015 Louis Vuitton Malletier v. OHIM, bod 18., podľa ktorého *„rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať výrobok, pre ktorý bol požadovaný zápis, ako pochádzajúci od určitého podniku, a teda, odlišiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov“*.

V podanom rozklade ako dôkaz doplnil kópiu nedatovaného článku v slovenskom jazyku, ktorého obsahom je rozhovor s pani Mirkou van G. S. a súčasne poukázal na faktúry a objednávky, ktoré však nepredložil.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad pokračoval v riadnom procese registrácie ochrannej známky.

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 zákonosť 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1441-2021, bola prihlasovateľom 103 media, s. r. o., náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Česká republika, podaná 24. mája 2021 pre tovary „*plagáty; periodiká; knihy; obaly (papiernický tovar); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; knihárske záložky do kníh; papiernický tovar; časopisy (periodiká); papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; obaly na knihy*“ v triede 16 a pre služby „*reklamné plagátovanie; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; spracovanie textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodné služby s knihami (služby knižného klubu pre členov klubu); maloobchodné služby s tlačovinami*“ v triede 35 a „*vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Nesúhlasil jednak s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie predstavuje obrazové označenie tvorené slovným prvkom „Famózní“, za ktorým je umiestnený výkričník. Slovo „famózní“ je české prídavné meno, ktorého ekvivalent sa nachádza aj v slovenskom jazyku („famózný“), pričom jeho význam je „skvelý; vynikajúci; prvotriedny“ (<https://slovník.aktuality.sk>) a interpunkčné znamienko „!“ len zdôrazňuje význam daného slovného prvku. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako pochvalný (laudatórny) výraz poukazujúci na vysokú kvalitu takto označených tovarov a služieb.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako papierové nosiče informácií, tlačoviny a papiernický tovar, vydavateľské služby a služby písania textov, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborná verejnosť z oblasti obchodu a vydavateľskej činnosti, vnímané ako označenie poskytujúce priamu informáciu o kvalite nárokovaných tovarov a služieb, konkrétne, že tovary a služby budú skvelé, zaujímavé, pútavé či fantastické. Uvedené platí aj vo vzťahu k službám spracovania textov, ako aj obchodným a reklamno-propagačným službám, 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 nárokovaným službám v triede 35 považovať za opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia (mierne štylizovaný typ písma čiernej farby spolu s interpunkčným znamienkom „!“), ktorý navyše len zdôrazňuje význam slovného prvku) nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie jeho slovný prvok, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným 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 takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám opisuje ich kvalitu, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na iné ochranné známky uvedené v rozklade (ochranné známky č. 254979, č. 254951, č. 202927, č. 255408, č. 255265, č. 254802, č. 199289, č. 256022 a č. 251396) a na princíp právnej istoty, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. 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/ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje tiež na to, že každé konanie vo veciach ochranných známok 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 známok. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade obrazových ochranných známok č. 254979, č. 254951, č. 202927, č. 255408, č. 255265, č. 254802, č. 256022 a č. 251396 ide v porovnaní s preskúvaným prípadom o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby. Pokiaľ ide o obrazovú ochrannú známku č. 199289, orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že okrem toho, že ide opäť o odlišné označenie v porovnaní s preskúvaným prípadom, úrad v predmetnom prípade namietol zápisnú nespôsobilosť označenia predstavujúceho uvedenú ochrannú známku pre časť tovarov a služieb, pre ktoré označenie považoval za opisné, pričom jej majiteľ svojím vyjadrením vznesenú námietku prekonal. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že poukazovanie prihlasovateľa na predmetné ochranné známky je irelevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

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 nárokovaným tovarom a službám. K tomuto záveru dospel na základe posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- dve nedatované fotografie osôb držiacich publikáciu s prihláseným označením (dôkaz č. 1),
- kópie faktúr v počte 7 kusov z obdobia roku 2020 (dôkaz č. 2),
- internetové odkazy na české webové stránky obsahujúce video rozhovory s pani Mirkou van G. S. (dôkaz č. 3).

Prihlasovateľ v rámci rozkladu predložené dôkazy doplnil o kópiu rozhovoru s pani Mirkou van G. S. (dôkaz č. 4). Súčasne poukázal aj na faktúry a objednávky, ktoré však reálne nepredložil.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka

ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 24. máj 2021, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

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

Dôkaz č. 1 predstavuje dve nedatované fotografie, na ktorých sú zachytené osoby držiace publikáciu s názvom predstavujúcim prihlásené označenie, pričom jednou z nich je autorka knihy pani Mirka van G. S. Z dôkazu je síce možné vyvodiť, že išlo o krst knihy autorky, avšak nie je zrejmé, kedy a kde sa podujatie konalo, aká časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti mala o ňom vedomosť alebo sa zúčastnila tohto podujatia, a teda či sa relevantní slovenskí spotrebiteľia vôbec mali možnosť s prihláseným označením oboznámiť.

Obsahom dôkazu č. 2 sú kópie faktúr v počte 7 kusov z obdobia roku 2020 vystavené pre prihlasovateľa, a to za rôzne služby (napr. moderovanie krstu knihy, tlač propagačných materiálov, kampaň „Famózní Vánoce 2020“). Faktúry síce spadajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade však v súvislosti s predloženými faktúrami poukazuje na skutočnosť, že v nich prihlasovateľ nevystupuje ako dodávateľ svojich služieb, práve naopak, figuruje v nich ako odoberateľ služieb iných subjektov, a preto tento dôkaz bez ďalších dôkazov nemožno považovať za relevantný pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o internetové odkazy na české webové stránky obsahujúce video rozhovory s pani Mirkou van G. S. (dôkaz č. 3), orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že všetky tieto odkazy sú spojené s českými médiami ([www.knihydobrovsky.cz](http://www.knihydobrovsky.cz), [www.ceskatelevize.cz](http://www.ceskatelevize.cz), [www.video.aktualne.cz](http://www.video.aktualne.cz), [www.radiozurnal.rozhlas.cz](http://www.radiozurnal.rozhlas.cz), [www.english.radio.cz](http://www.english.radio.cz)), teda nijakým spôsobom nepreukazujú, že prihlásené označenie bolo v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky známe aj slovenskému spotrebiteľovi. Rovnako uvedené dôkazy neobsahujú žiadne informácie, z ktorých by vyplývalo používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám ako označenia identifikujúceho ich obchodný pôvod.

Čo sa týka dôkazu č. 4, ide o bližšie nešpecifikovaný a nedatovaný rozhovor s pani Mirkou van G. S., v ktorom opisuje svoju cestu cukrárky, jej zážitky, skúsenosti a úspechy, pričom na jednej z publikovaných fotografií je pani S. so svojimi knihami s názvom „Famózní!“. Z uvedeného rozhovoru však nie je zrejmé, kedy bol uskutočnený, v ktorých médiách bol uverejnený, a ani aká časť slovenskej verejnosti mala možnosť sa s ním, resp. s prihláseným označením, oboznámiť. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ani tento dôkaz nie je možné v preskúmanom prípade považovať za dôkaz preukazujúci používanie prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto nepreukázali také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných tovarov a služieb, teda na základe prihláseného označenia dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám vnímať len ako označenie opisujúce ich obsah a kvalitu. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja, čo v danom prípade nemožno považovať za splnené.



S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúvanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 1441-2021, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec MBA.  
predseda úradu

**Doručiť:**

Mgr. PETR ŽIŽKA LL.M., advokátní kancelář, Žižka Petr, Mgr. LL.M., Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika