



Banská Bystrica 12. 12. 2022
POZ 1928-2021/II-87-2022

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. augusta 2022 prihlasovateľom KLEEN, spol. s r. o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava, v konaní zastúpeným Mgr. Petrom Kružliakom, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1928-2021/Z-153-2022 z 1. júla 2022 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „SUPERBATH“, č. spisu POZ 1928-2021, 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 zamietla a rozhodnutie zn. POZ 1928-2021/Z-153-2022 z 1. júla 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1928-2021/Z-153-2022 z 1. júla 2022 (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 „SUPERBATH“, č. spisu POZ 1928-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovvaným tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako prípravky na čistenie, odmasťovanie, leštenie a dezinfekciu, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavuje jednak široká verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti čistenia a dezinfekcie, iba jednoduchú informáciu o tom, že pod prihláseným označením budú poskytované tovary, ktoré sú svojím účelom a charakterom zamerané na kúpanie, resp. na zariadenia pre kúpanie, kúpeľne či vane, pričom pôjde o tovary vyššej kvality. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovo „SUPER“ je vnímané vo význame „extra; špičkový; fantastický; tovar dobrej kvality“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21; Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997; <http://slovník.aktuality.sk/slovník-cudzich-slov/?q=super>) a slovo „BATH“ po preklade z anglického jazyka znamená „kúpeľ; kúpanie; vaňa; kúpeľňa“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21). Prihlásené označenie „SUPERBATH“, vytvorené spojením uvedených slov do jedného celku, možno podľa prvostupňového orgánu vnímať vo význame „fantastický kúpeľ, kúpanie, kúpeľňa, vaňa“. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že spotrebiteľská verejnosť nedokáže tovary označené prihláseným označením identifikovať ako tovary pochádzajúce od určitého podnikateľa, teda na základe prihláseného označenia nebude spotrebiteľ schopný odlišiť nárokovvané tovary od tovarov iných subjektov na trhu.

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.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 12. 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 24. februára 2022 zastal názor, že prihlásené označenie predstavuje označenie, ktoré samo osebe disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. 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 nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky. Zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je neodôvodnené a nepreskúmateľné.

K argumentácii prvostupňového orgánu uvedenej v napadnutom rozhodnutí ohľadom znalosti anglického jazyka slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou prihlasovateľ uviedol, že znalosť anglického jazyka slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou rozhodne nie je notorieta či všeobecne známou skutočnosťou. Prihlasovateľ súhlasil, že anglické slová postupne nahrádzajú slovenské výrazy, avšak podľa jeho názoru nič nevypovedá o znalosti slova „bath“ slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou. Tvrdenie prvostupňového orgánu o znalosti anglického jazyka sa podľa prihlasovateľa dá vzťahovať len na výrazy, pri ktorých bolo cudzím slovom nahradené pôvodné slovenské slovo, čím sa cudzí výraz stal v populácii vžitým, teda na anglické slová vo svojom pôvodnom význame, ktoré v rámci slovenského jazyka zdruhoveli a boli používané ako súčasť štandardnej slovnej zásoby.

Prihlasovateľ sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu, že výrazu „BATH“ nebude rozumieť iba určitá úzka skupina spotrebiteľov vyššej vekovej kategórie. Uviedol, že tvrdenú skutočnosť považuje za skutkovú otázku, ktorú je potrebné preukázať konkrétnymi skutočnosťami o vnímaní predmetného slova spotrebiteľskou verejnosťou.

Prihlasovateľ s ohľadom na význam slova „BATH“, ako aj s ohľadom na nárokované tovary konštatoval, že s výnimkou mydla sú ostatné nárokované tovary v triedach 3 a 5 čistiacimi prostriedkami, resp. tovarmi, ktoré nie sú žiadnym spôsobom priamo asociovateľné s kúpeľom. Zastal názor, že prihlásené označenie práve s prihliadnutím na význam slova „BATH“ ako „kúpeľ“ nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom popisný charakter a ani nepredstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ konštatoval, že napriek charakteru slovného prvku prihláseného označenia „SUPER“ (nedištinktívny prvok), slovný prvok prihláseného označenia „BATH“, ktorého význam, aj v prípade, že spotrebiteľ bude poznať, vo vzťahu k nárokovaným tovarom predstavuje dištinktívny prvok, čo má za následok, že spojenie týchto cudzích slov do jedného celku predstavuje viac ako len súčet individuálnych častí. Uvedené je pritom v zhode s uznávanými štandardmi zápisnej spôsobilosti podobných označení. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-363/99 z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland NV vs. Benelux-Merkenbureau.

Prihlasovateľ poznamenal, že štandardom pre zápis označenia ako ochrannej známky je minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá umožňuje priemernému spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby takto označené od tovarov a služieb konkurenčných podnikateľov, pričom nie je nutná vysoká miera jazykovej alebo umeleckej kreativity. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľa disponuje uvedenou minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto závery prvostupňového orgánu považoval za nesprávne.

Za nesprávne prihlasovateľ označil aj hodnotenie dôkazov vykonané prvostupňovým orgánom. Odmietol konštatovanie prvostupňového orgánu, že prítomnosť iných slovných alebo grafických prvkov na faktúrach a obaloch výrobkov neguje ich výpovednú hodnotu ako dôkazov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. V tejto súvislosti uviedol, že prítomnosť iných prvkov na dôkazoch je bežná, pričom podľa jeho názoru priemerný

spotrebiteľ dokáže iné prvky vyhodnotiť tak, že za skutočné označenie pôvodu bude považovať dominantné prihlásené označenie.

Pokiaľ ide o tvrdenie prvostupňového orgánu, že preukázaný rozsah používania, nie je dostatočný na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ zastal názor, že v konaní predložené dôkazy preukazujú, že prihlásené označenie nadobudlo v očiach spotrebiteľskej verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú na zápis do registra ochranných známkok.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky zverejní.

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

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 slovnej ochrannej známky „SUPERBATH“, č. spisu POZ 1928-2021, bola prihlasovateľom KLEEN, spol. s r. o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava, podaná 22. júla 2021 pre tovary „*mydlá; leštiace a hľadacie prípravky; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky; čistiace oleje; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3 a „*chemické dezinfekčné prostriedky na WC; dezinfekčné prípravky; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; dezinfekčné mydlá*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 pozitívnu, 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „SUPERBATH“ napísaným veľkými tlačenými písmenami, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky. Hoci prihlásené označenie predstavuje jeden slovný prvok, spotrebiteľom bude na prvý pohľad zrejmé, že ide o spojenie dvoch slov „SUPER“ a „BATH“, čo v predmetnom prípade nie je sporné. Slovo „super“ je medzinárodne používaným výrazom, ktorý je vnímaný vo význame „super, extra, príma,

senzačný, špičkový, fantastický“ a slovo „bath“ po preklade z anglického jazyka znamená „kúpeľ; kúpeľový; vykúpať sa; kúpeľňa atď.“ (In: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/anglicko-slovensky>). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „špičkový kúpeľ, resp. super kúpeľňa“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako mydlá, čistiace prípravky a prípravky na domáce chemické čistenie a dezinfekciu, relevantnou verejnosťou, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, vnímané ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu o charaktere a zameraní týchto tovarov, t. j., že ide o čistiace prostriedky, ktoré sú určené na dosiahnutie „super“ (rozumej „veľmi“) čistého vzhľadu kúpeľne.

K argumentu prihlasovateľa, podľa ktorého nemožno predpokladať, že slovenská spotrebiteľská verejnosť bude bez problémov rozumieť anglickému výrazu „BATH“ v prihlásenom označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Nie je sporné, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. S ohľadom na uvedené nie je dôvodné tvrdiť, že priemerný slovenský spotrebiteľ, za ktorého je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ potrebné považovať riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa, nebude rozumieť anglickému slovu „BATH“, ktoré tvorí prihlásené označenie len preto, že predstavuje slovo pochádzajúce z jazyka, ktorý je pre neho cudzím jazykom, resp. nie je úradným jazykom na Slovensku. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný slovenský spotrebiteľ má takú znalosť anglického jazyka, že porozumie slovám základnej slovnej zásoby, ktorými je prihlásené označenie tvorené. Čo sa týka určitej skupiny spotrebiteľov prevažne vyššej vekovej kategórie, je možné pripustiť, že táto slovu „BATH“ nemusí rozumieť. Orgán rozhodujúci o rozklade však v zhode s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že v tomto prípade ide o menšinovú skupinu, pričom vo všeobecnosti nie je dôvodné podľa tejto skupiny spotrebiteľov posudzovať zápisnú spôsobilosť označenia. Inými slovami stačí, že prihlásené označenie bude vnímať ako opisné, a teda ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov, nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom opisuje ich charakter a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje aj na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T- 234/06 zo dňa 19. novembra 2009 (bod 25), v ktorom je uvedené, že podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov a služieb.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- kópie faktúr v počte 7 kusov z obdobia rokov 2019 – 2021 (dôkaz č. 1),
- nedatovaný printscreen webovej stránky prihlasovateľa www.kleen.sk (dôkaz č. 2),
- výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sk-nic.sk/> k doméne [kleen.sk](http://www.kleen.sk) z 21. februára 2022 (dôkaz č. 3),
- výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v archíve Wayback Machine na webovej stránke <https://web.archive.org/> zobrazujúci internetovú stránku „www.kleen.sk“ z 10. apríla 2021 (dôkaz č. 4).

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 rozlišovaciú 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 22. júl 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 kópie faktúr v počte 7 kusov z obdobia november 2019 až september 2021 vystavené prihlasovateľom pre odberateľov (CWS-boco Slovensko, s. r. o., CWS Slovensko, s. r. o., GSM, s. r. o.), a to pre konkrétny tovar „SUPERBATH Kleen 750ml“. Pokiaľ ide o faktúru č. 21010006 z 10. septembra 2021 orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že táto nespadá do rozhodného obdobia, a preto ju nemožno v preskúmanom prípade považovať za relevantnú. Čo sa týka ostatných faktúr, tieto síce spadajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, avšak prihlasovateľ v nich neposkytoval tovar označený výlučne prihláseným označením, ale vždy doplnený aj o ďalší slovný prvok predstavujúci obchodné meno jeho spoločnosti.

Čo sa týka printscreenu webovej stránky www.kleen.sk (dôkaz č. 2), tento jednak nie je datovaný (z printscreenu nie je zrejmý dátum vyhotovenia) a zároveň je na ňom výrobok, na ktorom je vyobrazené prihlásené označenie spolu s ďalšími slovnými a grafickými prvkami.

Obsahom dôkazu č. 3 je výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri WHOIS na webovej stránke <https://whois.sk-nic.sk/> k doméne kleen.sk z 21. februára 2022, z ktorého je možné vyvodiť, že doménové meno kleen.sk bolo vytvorené 12. júla 2018, t. j. pred podaním prihlášky ochrannej známky, a to s platnosťou do 12. júla 2022. Dôkaz č. 4 predstavuje výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v archíve Wayback Machine na webovej stránke <https://web.archive.org/> zobrazujúci internetovú stránku www.kleen.sk z 10. apríla 2021, konkrétne jej úvodnú stránku spolu s opisom činnosti spoločnosti Kleen, spol. s r. o. Obidva výtlačky obsahujúce výsledky vyhľadávania (dôkaz č. 3 a 4) síce preukazujú existenciu doménového mena kleen.sk a internetovej stránky www.kleen.sk, avšak nijakým spôsobom z nich nevyplýva používanie prihláseného označenia „SUPERBATH“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ako ani jeho vnímanie na trhu relevantným spotrebiteľom, a preto tieto dôkazy nie sú relevantnými dôkazmi pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ si pred podaním prihlášky ochrannej známky zaregistroval doménové meno kleen.sk a zriadil internetovú stránku www.kleen.sk, prostredníctvom ktorej ponúkal na predaj svoje tovary. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je nevyhnutné preukázať používanie označenia v podobe, v akej je prihlásené na zápis, v danom prípade používanie slovného označenia „SUPERBATH“. Z predložených dôkazných materiálov, ktoré sú relevantné z časového hľadiska je pritom zrejmé, že prihlasovateľ neuvádzal na trh výrobky označené výlučne slovným prvkom „SUPERBATH“, ale tento bol vždy doplnený o ďalšie slovné alebo grafické prvky (napr. o obchodné meno prihlasovateľa alebo o obrazové prvky), teda ide o iné označenia, odlišné od toho, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené výlučne slovné označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, teda na základe prihláseného označenia bez ďalších rozlišujúcich prvkov dokázu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a nebudú ho vo vzťahu k nárokoványm tovarom vnímať ako označenie opisujúce ich charakter a zameranie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto je dôvodné prihlášku ochrannej známky „SUPERBATH“, č. spisu POZ 1928-2021, zamietnuť.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto 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. Peter Kružliak, advokát, Grösslingová 6 - 8, 811 09 BRATISLAVA 1, Slovenská republika