



Banská Bystrica 21. 12. 2022  
POZ 2968-2020/II-94-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. septembra 2022 prihlasovateľom Mäspoma, spol. s r. o., T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen, v konaní zastúpeným spoločnosťou Law & Tech, s. r. o., Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice, (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2968-2020/Z-178-2022 z 29. júla 2022 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2968-2020, 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 zamietla a rozhodnutie zn. POZ 2968-2020/Z-178-2022 z 29. júla 2022 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2968-2020/Z-178-2022 z 29. 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 obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2968-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým nárokovvaným tovarom v triedach 7, 8, 21, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie ako celok poskytuje vo vzťahu k nárokovvaným tovarom, ktoré možno súhrnne označiť ako nástroje a náradie, nádoby, koreniny a črevá, relevantnej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, len jednoduchú a priamu informáciu o ich účele, zameraní a zemepisnom pôvode, t. j. že ide o tovary slúžiace na výrobu klobás. Prihlásené označenie je tvorené jedným slovným spojením predstavujúcim slovenské doménové meno a obrazovým prvkom, ktorých spojenie nie je možné považovať za netradičné, práve naopak, ide o úplne bežnú kombináciu slova a jeho ekvivalentu v obrazovej podobe, pričom bude spotrebiteľovi zrejmé, že prihlásené označenie predstavuje internetovú stránku slúžiacu na obchodovanie s tovarmi na výrobu klobás. 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.

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.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na zápisy ochranných znáмок s príponou „.sk“ („byty.sk“, „Mapa.sk“, „luk.sk“, „chaty.sk“, „dvere.sk“), prvostupňový orgán uviedol, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných znáмок nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Zároveň zdôraznil, že v prípade ochranných znáмок, na ktoré poukázal prihlasovateľ, ide v porovnaní s prihláseným označením o iné skutkové okolnosti, ktoré majú za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 18. marca 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 22. apríla 2021 zastal názor, že podstatná časť relevantnej verejnosti je vďaka prihlásenému označeniu schopná identifikovať predmetné tovary ako tovary pochádzajúce od prihlasovateľa. 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, pričom zotrval na tvrdeniach uvedených v konaní pred prvostupňovým orgánom. Zastal názor, že prvostupňový orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci.

Prihlasovateľ v úvode rozkladu opísal jednotlivé prvky prihláseného označenia, kde uviedol, že prihlásené označenie pozostáva z grafického vyobrazenia siluety klobásky v tvare písmena „U“ a zo štylizovaného slovného označenia v znení „klobásky“ s dôvetkom „.sk“. Prihlásené označenie je vyobrazené v bledohnedej a tmavohnedej farbe, pričom biela farba tvorí jeho podklad. V tejto súvislosti prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa pri dôvodoch vydania napadnutého rozhodnutia nezaoberal grafickou štylizáciou textovej časti prihláseného označenia, ale len stroho uviedol, že slovné spojenie „klobásky.sk“ je bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože význam slova „klobásky“ opisuje nárokové tovary, ktoré sú určené na výrobu klobás, pričom prihlásené označenie neobsahuje ďalší údaj, na základe ktorého by mohol spotrebiteľ určiť obchodný pôvod tovarov. Prihlasovateľ s uvedeným konštatovaním prvostupňového orgánu nesúhlasil a zastal názor, že prvostupňový orgán pochybil, keď posudzoval len jeden aspekt prihláseného označenia, a to výklad slovného spojenia spolu s opisom obrazového prvku, pričom opomenul posudzovať ďalšie vizuálne prvky prihláseného označenia (použitie štylizovaného písma). Prihlasovateľ uviedol, že nie je možné stroho konštatovať, že slovná časť prihláseného označenia je napísaná normálnym písmom, pretože podľa jeho názoru je dostatočne štylisticky upravená (zaoblenie začiatkovej/koncovkej časti písmen „k“, „l“ a „y“), aby získala aspoň minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Podľa prihlasovateľa nie je vylúčená ani možnosť, že spotrebiteľ bude obrazový prvok v prihlásenom označení vnímať ako písmeno „u“, teda „u klobásky.sk“, čo predstavuje fantazijný prvok vo vzťahu k nárokoványm tovarom.

Prihlasovateľ zároveň zdôraznil, že úrad má povinnosť rozhodovať v súlade s princípmi právnej istoty, konkrétne s princípom predvídateľnosti postupu orgánov verejnej moci, a to vzhľadom na očakávanie, ktoré voči správnomu orgánu účastník má. Doktrína legitímneho očakávania predstavuje zásadu, že pri rozhodovaní v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch má orgán verejnej moci postupovať tak, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely, a taktiež zásadu prekvapivých rozhodnutí orgánov verejnej moci. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na niekoľko už registrovaných ochranných znáмок, ktoré sú podľa jeho názoru podobné prihlásenému označeniu, konkrétne poukázal na ochranné známky:

- slovnú ochrannú známku č. 247147 „dajmejedlo.sk“
- slovnú ochrannú známku č. 255810 „PeknéRúška.sk“
- obrazovú ochrannú známku č. 242743

**BYTY**  **SK**

- obrazovú ochrannú známku č. 242742

 **CHATY.SK**

- obrazovú ochrannú známku č. 242597

 **Kávička.sk**

- obrazovú ochrannú známku č. 242507

servis mobilov.sk

- obrazovú ochrannú známku č. 243433

 **profi vzdelavanie.sk**

- obrazovú ochrannú známku č. 242831

 **turistické  
atrakcie.SK**

- obrazovú ochrannú známku č. 230396

 **dompoziciek.sk**

- obrazovú ochrannú známku č. 258036

**BAL**  **NY.SK**

- obrazovú ochrannú známku č. 224615

**TIPKURZ**  **.SK**

- obrazovú ochrannú známku č. 254699



- obrazovú ochrannú známku č. 244963



- obrazovú ochrannú známku č. 244086



- obrazovú ochrannú známku č. 257583



Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie je spôsobilé odlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, teda je spôsobilé byť zapísané v registri ochranných známk, a preto požiadal, aby v prípade prihlášky ochrannej známky bol vydaný pokyn na jej zverejnenie, čím by úrad pokračoval v registračnom konaní.

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 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 2968-2020, bola prihlasovateľom Mäspoma, spol. s r. o., T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen, podaná 23. decembra 2020 pre tovary „mäsové mlynčeky (stroje); stroje na výrobu salám, párkov a klobás“ v triede 7, „mäsiarske nože; nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); brúsky (ručné náradie); mlynčeky na mäso (ručné nástroje); kuchynské strúhadlá; nože na porcovanie mäsa“ v triede 8, „drevené putne; kade; putne; kovové ražne na prípravu jedál; kotlík (hrniec); kefy; kuchynské mlynčeky, nie elektrické; kuchynské nádoby; kefy na čistenie nádrží a nádob; varechy“ v triede 21, „črevá na klobásy (prírodné alebo umelé)“ v triede 29 a „koreniny; paprika (koreniny); soľ; korenie; konzervované bylinky; ocot; omáčky a iné chuťové prísady“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí 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 odlíšiť 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 odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka 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 uvádza, že prihlásené označenie predstavuje obrazové označenie tvorené slovným spojením „klobásky.sk“, na začiatku ktorého je obrazový prvok v tvare klobásky. Celé prihlásené označenie je vyhotovené v svetlohnedej a tmavohnedej farbe. Slovo „klobásky“ bude vnímané vo význame „údenárske výrobky z pomletého mäsa naplneného do čriev“ a 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 „klobásky.sk“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako označenie adresy slovenskej webovej stránky, predmetom ktorej je predaj tovarov určených na spracovanie a výrobu mäsových výrobkov (klobás).

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že grafická úprava slovného spojenia „klobásky.sk“ (farebnosť, mierne štylizované písmená „k“, „l“ a „y“ spolu s príponou „.sk“) nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Ani prítomnosť obrazového prvku prihláseného označenia (tvar malej klobásky) podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nezabezpečí, aby priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie vnímal ako údaj o obchodnom pôvode nárokovaných tovarov, práve naopak, tento prvok len podporuje význam za ním nasledujúceho slovného spojenia, resp. slovných prvkov. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od informácie, ktorú nesie jeho slovný prvok, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 7, 8, 21, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako nástroje a náradie na spracovanie mäsa, nádoby, koreniny, chuťové prísady a črevá, z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, vnímané ako označenie poskytujúce priamu informáciu o účele a zameraní nárokovaných tovarov, konkrétne, že ide o tovary slúžiace na spracovanie a výrobu mäsových výrobkov (klobás).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 7, 8, 21, 29 a 30 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 odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku

všetkým nárokovaným tovarom opisuje ich účel a zameranie, zároveň napíňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pochybil, keď posudzoval len jeden aspekt v prihlásenom označení, ktorý považoval za vhodný, pričom opomenul posudzovať ďalšie vizuálne prvky prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade toto tvrdenie prihlasovateľa považuje za neopodstatnené a uvádza k nemu nasledujúce. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonal jednak s ohľadom na slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, a tiež s ohľadom na obrazový prvok prihláseného označenia a následne s ohľadom na prihlásené označenie ako celok, pričom dospel k správne mu záveru, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň predstavuje označenie, ktoré ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom opisuje ich účel a zameranie.

K poukazu prihlasovateľa na iné ochranné známky (ochranné známky č. 242743, č. 242742, č. 242597, č. 242507, č. 243433, č. 242831, č. 230396, č. 258036, č. 247147, č. 224615, č. 254699, č. 255810, č. 244963, č. 244086, č. 257583), ktoré prihlasovateľ považoval svojim obsahom za veľmi podobné prihlásenému označeniu, a na princípe právnej istoty, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru, ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. či je opisné alebo nie, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku/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 známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známk. Zo samotného údaja o zápise ochrannej známky do registra nemôžu byť prihlasovateľovi známe okolnosti toho ktorého zápisného konania (napr. zo samotného zápisu ochrannej známky nemôže byť prihlasovateľovi zrejmé, či v tomto konkrétnom prípade nebolo preukazované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známk). Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade slovných a obrazových ochranných známk, na ktoré prihlasovateľ poukázal v podanom rozklade, ide v porovnaní s preskúvaným prípadom o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby.

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

- faktúry v počte 14 kusov z obdobia roku 2020 (dôkaz č. 1),
- dva internetové odkazy <https://www.maspoma.sk/> a <https://finstat.sk/00650803> (dôkaz č. 2).

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 23. december 2020, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Pokiaľ ide o predložené dôkazné materiály, t. j. faktúry v počte 14 kusov z decembra 2020 vystavené prihlasovateľom za rôzne tovary, ako aj odkazy na webové stránky [www.maspoma.sk](http://www.maspoma.sk) a [www.finstat.sk](http://www.finstat.sk), orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s ich posúdením, ktoré vykonal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, keď dôkazom vytýkal, že jedine predložené faktúry obsahovali prihlásené označenie a dátum, kedy došlo k jeho skutočnému použitiu, pričom však všetky tieto faktúry boli datované iba dva týždne pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a podľa prvostupňového orgánu preto takéto použitie nesvedčí o intenzite, relevantnom podiele na trhu a kontinuálnom dlhšie trvajúcim používaní prihláseného označenia tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň dopĺňa, že posúdenie dôkazných materiálov nebolo prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené. Orgán rozhodujúci o rozklade teda v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že predložené dôkazné materiály nepreukazujú také používanie prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, na základe ktorého by bolo možné skonštatovať, že relevantní spotrebitelia vnímali prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov, teda na základe prihláseného označenia dokázali identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a vo vzťahu k nárokoványm tovarom ho nevnímali len ako označenie opisujúce ich účel a zameranie. S ohľadom na uvedené možno uzavrieť, 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 nárokoványm tovarom 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 2968-2020, 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 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:**

Trama Legal s. r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika