



Banská Bystrica 24. 2. 2023
POZ 645-2022/II-10-2023

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. decembra 2022 prihlasovateľom BIO BRONZ, s. r. o., Hubice 114, 930 39 Hubice, v konaní zastúpeným spoločnosťou KADUC & PARTNERS, s. r. o., Trojičné námestie 142/4, 917 01 Trnava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 645-2022/Z-274-2022 z 19. októbra 2022 o zamietnutí prihlášky slovnnej ochrannej známky „BIO BRONZ“, č. spisu POZ 645-2022, 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 645-2022/Z-274-2022 z 19. októbra 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 645-2022/Z-274-2022 z 19. októbra 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 slovnnej ochrannej známky „BIO BRONZ“, č. spisu POZ 645-2022 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako kozmetické prípravky na opaľovanie a po opaľovaní, a kozmetické prípravky na vlasy a pokožku hlavy, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich účelu a zamerania, čím toto označenie zároveň napĺňa zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplývalo z významu jednotlivých slov tvoriacich prihlásené označenie, pričom relevantným spotrebiteľom bude okamžite zrejmé, že tovary označené prihláseným označením sú určené na dosiahnutie opáleného vzhľadu pokožky a obsahujú prírodné zložky. Keďže prihlásené označenie je výlučne slovné, bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov, nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že v minulosti boli zapísané ochranné známky s podobným znením (ochranná známka č. 2070365 „BIO-BRONZ“ zapísaná v Nemecku; ochranná známka č. 1039357 „BIOBRONZE“ zapísaná vo Francúzsku, v súčasnosti zaniknutá; ochranná známka č. 2292215 „BIO-BRONZ“ zapísaná v Argentíne; ochranná známka č. 3644653 „BIOBRONZE“ zapísaná v USA), prvostupňový orgán konštatoval, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, teda nie je viazaný

rozhodnutiami úradov iných štátov. Doplnil, že zápisy ochranných známkov zahraničnými úradmi nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známkov.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že v databáze TMView je zapísaných viac ako 170 tisíc ochranných známkov s použitím slovného prvku „BIO“, prvostupňový orgán uviedol, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známkov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 25. apríla 2022, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 27. júna 2022 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Podľa názoru prvostupňového orgánu však nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, 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 uviedol, že napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, čo má za následok jeho nesprávnosť a nezákonnosť.

Prihlasovateľ pripomenul, že v rámci konania pred prvostupňovým orgánom argumentoval tým, že obdobné slovné ochranné známky ako prihlásené označenie sú zapísané pre rovnaké tovary vo viacerých krajinách, vrátane štátov Európskej únie. Podľa názoru prihlasovateľa sa prvostupňový orgán s týmto argumentom vysporiadal príliš povrchno a vo svojom rozhodnutí ho prakticky nezohľadnil. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že tak, ako v Slovenskej republike, aj v iných štátoch musia označenia prihlásené na zápis do registra ochranných známkov spĺňať podmienku rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň upozornil na skutočnosť, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) zapísal do registra obrazovú ochrannú známku EÚ č. 17944331 obsahujúcu slovné prvky „Shine Brown“, pričom majiteľom tejto ochrannej známky je priamy konkurent prihlasovateľa.

Za nedostačujúce označil prihlasovateľ aj vyjadrenie prvostupňového orgánu týkajúce sa argumentu o existencii 170 tisíc ochranných známkov na celom svete obsahujúcich slovný prvok „BIO“. Cieľom prihlasovateľa bolo, podľa jeho slov, preukázať, že súčasťou ochranných známkov bežne býva slovo „BIO“ spolu so všeobecným označením, napr. „BIOSKIN“ a pod. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené slovné spojenie „BIO BRONZ“ je dostatočne špecifické a jedinečné.

Prihlasovateľ zároveň spolu s rozkladom predložil dôkazy, ktoré majú preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil alebo zmenil, a aby bola prihláška ochrannej známky zapísaná do registra ochranných známkov.

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 § 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 slovej ochrannej známky „BIO BRONZ“, č. spisu POZ 645-2022, bola prihlasovateľom BIO BRONZ, s. r. o., Hubice 114, 930 39 Hubice, podaná 23. marca 2022 pre tovary „*ochranné prípravky na opaľovanie; kozmetické prípravky na opaľovanie; opaľovacie krémy; mlieka po opaľovaní; lotion po opaľovaní; hydratačné prípravky po opaľovaní; gély po opaľovaní (kozmetické prípravky); krémy po opaľovaní na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na vlasy a pokožku hlavy; balzamy na vlasy; šampóny na vlasy*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

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

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť 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 odlíšiť 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 konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „BIO BRONZ“. Slovo „BIO“ predstavuje prvú časť zložených slov o. i. s významom „vyrobený s použitím prírodných látok“ a slovo „BRONZ“ predstavuje o. i. hovorový výraz pre „hnede sfarbenie ľudského tela po opaľovaní“ (In.: <https://slovník.juls.savba.sk>). Prihlásené označenie ako celok teda poskytuje jasný, zmysluplný význam „prírodné opálenie“.

Prihlásené označenie je nárokované pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako kozmetické prípravky na opaľovanie a po opaľovaní, a kozmetické prípravky na vlasy a pokožku hlavy.

Vzhľadom na uvedený význam prihláseného označenia je zrejmé, že vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom bude priemerný spotrebiteľ, ktorým je v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa zaujíma o opaľovanie a o starostlivosť o telo, prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať ako opisné, poskytujúce priamu informáciu o ich účele a zameraní, tzn. že ide o prírodné prípravky určené na dosiahnutie opáleného vzhľadu pokožky tela, prípadne ide o prípravky na prírodnej báze, ktorých účelom je ochrana vlasov pred UV žiarením alebo ochrana pokožky hlavy proti spáleniu či nadmernému vysušeniu slnkom. Takto to uviedol vo svojom rozhodnutí aj prvostupňový orgán a tento záver nie je v konaní sporný.

Keďže prihlásené označenie neposkytuje spotrebiteľovi nič viac ako len priamu opisnú informáciu týkajúcu sa vlastností nárokováných tovarov, nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že toto označenie je špecifické a jedinečné. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištinkatívnych 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 účel a zameranie, zároveň naplňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na iné zápisy ochranných znáмок, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán jasne a náležite vysvetlil, prečo je takáto argumentácia v konaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia irelevantná. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných zahraničných úradov. Dôvodom je skutočnosť, že je na správnej úvahe toho ktorého úradu, ako vyhodnotí zápisnú spôsobilosť prihlásených označení, pričom každé konanie vo veciach ochranných znáмок 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 znáмок do registra.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že EUIPO zapísal do registra ochrannú známku EÚ č. 17944331, ktorá by rovnako nemala byť zapísaná z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, pričom jej zápisom do registra sa prihlasovateľ

dostal do nevýhodnejšej pozície na trhu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z jej vyjadrenia (viď obrázok nižšie) je zrejmé, že ide o obrazovú ochrannú známku obsahujúcu slovné i obrazové prvky, ktoré sú zároveň v určitej kompozícii. Z tohto dôvodu je uvedený argument prihlasovateľa irelevantný.

Vyjadrenie ochrannej známky EÚ č. 17944331:



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 23. marec 2022, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom. Prihlasovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom nepredložil žiadne dôkazy s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Spolu s rozkladom prihlasovateľ poukázal na nasledujúce dôkazy:

- 12 faktúr vystavených prihlasovateľom pre rôznych odberateľov za balzam „BIO BRONZ“ (dôkaz č. 1),
- hyperlinky na profil prihlasovateľa na sociálnej sieti facebook (dôkaz č. 2),
- odkaz na webovú stránku prihlasovateľa www.biobronz.sk (dôkaz č. 3),
- výtlačok, na ktorom modelky odporúčajú výrobok „BIO BRONZ“ (je viditeľný po otvorení webovej stránky prihlasovateľa; dôkaz č. 4),
- Finstat štatistika tržieb a zisku (dôkaz č. 5 – uvedený, ale nepredložený).

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s predloženými faktúrami (dôkaz č. 1) uvádza, že šesť z nich sa týka územia Českej republiky, resp. Chorvátska (Zadar), a ďalšie tri sú datované po podaní prihlášky ochrannej známky. Z celkového počtu dvanástich faktúr sú teda relevantné len tri, a to tie, ktoré sú datované v rokoch 2019 a 2021 a vzťahujú sa k územiu Slovenska. Preukázaný objem predaja tovarov označených ako balzam „BIO BRONZ“ vyplývajúci z týchto troch faktúr je pritom len v celkovej hodnote cca 100 Eur v priebehu troch rokov, čo nepredstavuje dostatočný rozsah a intenzitu používania prihláseného označenia. Za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti opisného označenia, akým je prihlásené označenie a vo vzťahu k tovarom, akými sú prípravky na opaľovanie, ktoré nie sú finančne náročné a predávajú sa v relatívne veľkých množstvách, sa vyžaduje preukázanie veľkého rozsahu, objemu a intenzity používania označenia. Z dôkazných materiálov musí byť zrejmé, že široká spotrebiteľská verejnosť vníma prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu tovarov, čo však v danom prípade z predložených faktúr nevyplýva.

Pokiaľ ide o dôkazy č. 2 a 3 – hyperlinky na profil prihlasovateľa na sociálnej sieti a odkaz na webovú stránku prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlasovateľ nepredložil v konaní dôkazy, ktoré by svedčili

o používaní prihláseného označenia tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že úradu neprináleží z vlastnej iniciatívy vyhľadávať dôkazy na facebookovom konte prihlasovateľa alebo na jeho webovej stránke na podporu ním deklarovaných tvrdení, a tým preberať na seba povinnosť prihlasovateľa uniesť v konaní dôkazné bremeno. Ako vyplýva z rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/19/2018-94 z 21. septembra 2018 „*Prosté poukázanie na obsah internetovej stránky alebo stránky na sociálnej sieti nepostačuje ako návrh na vykonanie dokazovania navštívením týchto stránok. Z relevantného návrhu na vykonanie dokazovania musí byť zrejmé najmä to, že sa dokazovanie navrhuje, označenie dôkazov, spôsob ich vykonania a tvrdenie, ktoré nimi má byť preukázané.*“

Čo sa týka výtlačku s modelkami (dôkaz č. 4), tento dôkaz síce je viditeľný po otvorení webovej stránky prihlasovateľa, nie je však možné zistiť, odkedy bola dostupná pre užívateľov samotná webová stránka ani to, odkedy bola na nej prístupná uvedená reklama.

Na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených prihlasovateľom jednotlivu, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že dôkazy vykazujú také kvalitatívne i kvantitatívne nedostatky na základe, ktorých nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Predovšetkým je to povaha dôkazov č. 2 a 3, ktorá neumožňuje úradu zistiť skutočnosti potrebné na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky, keďže úrad nemôže vyhľadávať dôkazy namiesto prihlasovateľa, a tým preberať na seba jeho dôkazné bremeno. Jediný dôkaz, ktorý súvisí s webovou stránkou prihlasovateľa (dôkaz č. 4), zase nespĺňa podmienku datovania. Okrem toho, ako bolo uvedené, dôkazy č. 1 nepreukazujú dostatočný rozsah a intenzitu používania prihláseného označenia potrebného na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, odôvodnenej absenciou rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a jeho opisnosťou vo vzťahu k nárokoványm tovarom, v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné tiež poukázať na nasledujúce skutočnosti. V neprospech toho, že spotrebiteľská verejnosť bude len na základe slovného spojenia predstavujúceho prihlásené označenie schopná identifikovať obchodný pôvod nárokováných tovarov svedčí tiež skutočnosť, že slovné prvky „BIO“ a „BRONZ“ sú prvkami bežne používanými na trhu rôznymi podnikateľskými subjektmi vo vzťahu k tovarom, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako nárokové tovary. Zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary konkrétneho subjektu, teda bez toho, aby označenie bolo vnímané ako odkaz na obchodný pôvod, by pritom mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich na trhu s rovnakými alebo podobnými tovarmi.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „BIO BRONZ“, č. spisu POZ 645-2022, zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi opisujúcimi ich zameranie a účel, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia neprekonan ani predloženými dôkaznými materiálmi.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom 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:

KADUC & PARTNERS s. r. o., Trojičné námestie 142/4, 917 01 Trnava, Slovenská republika