

*Banská Bystrica 05.04.2024
POZ 1991-2022/II-11-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. októbra 2023 prihlasovateľom PROTEINOMAT SLOVAKIA, s. r. o., Ulica mikušovská 1908/14, 984 01 Lučenec 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1991-2022/Z-260-2023 z 8. septembra 2023 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „PROTEINOMAT“, č. spisu POZ 1991-2022, 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 zamiet a rozhodnutie zn. POZ 1991-2022/Z-260-2023 z 8. septembra 2023 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1991-2022/Z-260-2023 z 8. septembra 2023 (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 „PROTEINOMAT“, č. spisu POZ 1991-2022 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, t. j. tovarom a službám v triedach 5, 7, 32, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí jednak odborná verejnosť v oblasti predaja a služieb zameraných na šport, zdravie, zdravú výživu a zdravý životný štýl či regeneráciu organizmu, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, len informáciu o druhu, zameraní, účele a charaktere tovarov a služieb t. j. že ide o automatizované zariadenie na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produkty obsahujúce proteíny a služby spájané s prevádzkou a prenájmom automatov pripravujúcich proteínové produkty. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. V tejto súvislosti prvostupňový orgán poukázal na to, že prihlásené označenie vzniklo spojením výrazu „proteino-“, ktorý je odvodený od podstatného mena „proteín“, a koncovky „-mat“. Pokiaľ ide o slovo „proteín“, prvostupňový orgán konštatoval, že proteíny sú „makromolekulárne látky zložené z reťazcov aminokyselín spojených peptidovou väzbou, základné zložky buniek organizmov dôležité pri látkovej premene, pri rozmnožovaní a výžive; bielkoviny“ (In.: Slovník cudzích slov akademický, 2005). Čo sa týka koncovky „-mat“, táto predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samostatne vykonávajú určené úkony (napr. kávomat, bankomat, tankomat a pod). S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ vnímať

vo význame automatizované zariadenie na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produktov obsahujúcich proteíny.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a teda neprekonal namietané zápisné výluky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa zo 14. novembra 2022, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 10. januára 2023 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 vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky a zároveň zotrval aj na tvrdeniach uvedených v konaní pred prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk z dôvodu naplnenia zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uviedol, že prihlásené označenie predstavuje obchodnú značku, ako aj obchodné meno spoločnosti pôsobiacej ako na území Slovenskej republiky, tak aj v Českej republike. V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že sa špecializuje na prevádzku proteínových automatov a poskytuje služby s tým spojené. Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásené označenie predstavuje modelové označenie proteínového automatu, čo vyplýva aj z predložených dôkazov. S prihliadnutím na uvedené vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Za nesprávne prihlasovateľ považoval aj prvostupňovým orgánom vykonané zhodnotenie dôkazov predložených v konaní za účelom preukázania, že prihlásené označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Zastal názor, že prihlásené označenie bolo na území Slovenskej republiky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky používané, čo podľa prihlasovateľa, okrem dôkazov predložených v rámci prvostupňového konania, potvrdzujú aj dôkazy predložené spolu s rozkladom. Prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil výsledok vyhľadávania k doméne proteinomatsk, z ktorého vyplýva, že táto doména bola vytvorená 24. mája 2021, na základe čoho je podľa jeho názoru zrejmé, že spotrebiteľská verejnosť sa od tohto dátumu mohla s prihláseným označením stretnúť. Ďalšími dokladmi predloženými spolu s rozkladom, ktoré majú potvrdzovať skutočnosť, že prihlasovateľ už pred podaním prihlášky ochrannej známky vykonával činnosť a ponúkal tretím osobám proteínový automat „PROTEINOMAT“, sú emailové komunikácie z august 2021, septembra 2021 a januára 2022, pričom prílohou emailovej komunikácie z januára 2022 bol podľa tvrdenia prihlasovateľa aj produktový leták (dôkaz predložený v rámci prvostupňového konania), ktorému prvostupňový orgán vytýkal, že nebol datovaný. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že z predložených dôkazných materiálov vyplýva používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky. Na základe uvedeného prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie je spôsobilé odlíšiť nárokované tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejedanie a rozhodnutie.

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

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

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

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

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

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov 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 slovnej ochrannej známky „PROTEINOMAT“, č. spisu POZ 1991-2022, bola podaná 12. októbra 2022 prihlasovateľom PROTEINOMAT SLOVAKIA, s. r. o., Ulica mikušovská 1908/14, 984 01 Lučenec 1, pre tovary „výživové doplnky; proteínové výživové doplnky“ v triede 5, „predajné automaty“ v triede 7, „srvátkové nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje“ v triede 32 a pre služby „prenájom predajných automatov“ v triede 35 a „doplňovanie predajných automatov“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom konštatovanou zápisnou nespôsobilosťou prihláseného označenia 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, pričom v rámci rozkladu doplnil dôkazy predložené v rámci prvostupňového konania.

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 ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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 výlučne slovným prvkom „PROTEINOMAT“ napísaným štandardným typom písma. Hoci prihlásené označenie predstavuje jeden slovný prvok, spotrebiteľom bude okamžite a bez ďalšieho uvažovania zrejmé, že ide o spojenie dvoch slovných prvkov, a to slovného prvku „proteino-“ a koncovky „-mat“. Prvá časť „proteino-“ je odvodená od slova „proteín“, t. j. od podstatného mena označujúceho vysokomolekulovú prírodnú látku, zloženú z jednotlivých aminokyselín, ktorá je pre život esenciálna. Proteín plní rôzne dôležité funkcie v organizme, napr. urýchľuje chemické reakcie v tele, vytvára protilátky na boj proti infekciám, transportuje v tele rôzne látky (In. <https://sk.wikipedia.org/wiki/Bielkovina>). Proteín je známy aj v spojitosti s budovaním svalovej hmoty (In. <https://fitnesstip.sk/co-je-protein-ako-si-spravne-vybrat/>). Koncovka „-mat“, predstavuje skrátenú formu

výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony (napr. kávomat, bankomat a pod). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame automatizovaného zariadenia určeného na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov, resp. produktov obsahujúcich proteíny.

Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, t. j. tovary a služby v triedach 5, 7, 32, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade bude široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvoria jednak bežní spotrebitelia, ako aj odborná verejnosť. Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*predajné automaty*“ v triede 7 relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jasnú informáciu, že takto označené tovary predstavujú automatizované zariadenia určené na prípravu a vydávanie proteínových výrobkov. Čo sa týka tovarov nárokovanych v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. tovarov „*výživové doplnky; proteínové výživové doplnky*“ v triede 5 a „*srvátkové nápoje; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje*“ v triede 32, aj vo vzťahu k nim bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať prihlásené označenie ako opisné, poskytujúce jej len informáciu o tom, že takto označené tovary sú určené ako náplne do proteínových automatov, resp. že tieto produkty bude možné zakúpiť v proteínových automatoch. Vo vzťahu k nárokoványm službám „*prenájom predajných automatov*“ v triede 35 a „*doplňovanie predajných automatov*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vnímať ako informáciu o ich účele a zameraní, teda, že takto označené služby sa týkajú proteínových automatov.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a súvisiacim službám opisuje ich druh, zameranie, resp. účel, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk, pričom argumentoval tým, že na území Slovenskej republiky vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným menom PROTEINOMAT SLOVAKIA, s. r. o., teda pod obchodným menom, súčasťou ktorého je prihlásené označenie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na to, že v prípade ochrannej známky a obchodného mena ide o dva samostatné právne inštitúty. Pokiaľ ide o posudzovanie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky, toto sa uskutočňuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia, resp. označenia tvoreného obchodným menom, ako ochrannej známky. Na doplnenie je potrebné uviesť, že v prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda je potrebné, aby označenie predstavujúce ochrannú známku bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Na rozdiel od obchodného mena, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prihlásené označenie predstavuje modelové označenie proteínového automatu, orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že uvedená skutočnosť nijakým spôsobom nevyvracia fakt, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti a týmto argumentom nie je možné prekonať konštatované zápisné výluky.

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 a službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- produktový leták PROTEINOMAT (dôkaz č. 1),
- printscreen obsahujúci výsledok vyhľadávania na internetovom vyhľadávači google pre výraz „proteinomat“ (dôkaz č. 2),
- printscreen obsahujúci výsledok vyhľadávania na sociálnej sieti Instagram pre výraz „proteinomat“ (dôkaz č. 3),

Prihlasovateľ v rámci rozkladu predložené dôkazy doplnil o nasledujúce dôkazné materiály:

- výsledok vyhľadávania k doméne proteinomat.sk (dôkaz č. 4),
- emailové komunikácie z augusta 2021, septembra 2021 a januára 2022 (dôkaz č. 5).

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 12. október 2022, 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 produktový leták, ktorý obsahuje informácie o proteínovom automate „PROTEINOMAT“ a o službách súvisiacich s prevádzkovaním tohto zariadenia. Prihlásené označenie sa v uvedenom letáku vyskytuje ako súčasť adresy webovej stránky www.proteinomat.sk, ako súčasť odkazov na sociálne siete Instagram a Facebook, ako súčasť grafického označenia s obrazovým prvkom v tvare srdca vytvorenom zohnutým ramenom ruky v lakti so zaťatou päsťou (uvedené logo sa nachádza aj na fotografiách tohto letáku zobrazujúcich zariadenie predajného automatu), a tiež sa prihlásené označenie nachádza v samotnom texte. Predložený leták nie je datovaný, pričom jeho datovanie do rozhodného obdobia nie je možné jednoznačne vyvodiť ani z emailovej komunikácie z januára 2022 (súčasť dôkazu č. 5) predloženej prihlasovateľom spolu s rozkladom. Hoci v rámci predmetnej emailovej komunikácie je ako príloha uvedený názov „Produktový leták II – PROTEINOMAT_SK.pdf; Catch.jpg; Catch7B28.jpg“, samotná príloha nebola prihlasovateľom spolu s emailom predložená.

Obsahom dôkazu č. 2 je printscreen obsahujúci výsledok vyhľadávania vo vyhľadávači google pre výraz „PROTEINOMAT“, kde medzi prvými odkazmi boli nájdené internetové stránky prihlasovateľa. Na uvedenom printscreeene sa pri adrese www.proteinomat.sk nachádza jediný časový údaj, dátum poslednej návštevy z 1. augusta 2022, t. j. časový údaj spadajúci do rozhodného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Z predmetného dôkazu vyplýva len skutočnosť, že prihlasovateľ mal pred podaním prihlášky ochrannej známky vytvorenú webovú stránku www.proteinomat.sk, avšak samotné používanie prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám tento dôkaz nepreukazuje.

Dôkaz č. 3 predstavuje printscreen obsahujúci výsledok vyhľadávania na sociálnej sieti Instagram pre výraz „PROTEINOMAT“. Uvedený doklad nie je datovaný, pričom ani neosvedčuje reálne používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám.

Obsahom dôkazu č. 4 je výsledok vyhľadávania k doméne proteinomat.sk, z ktorého je možné vyvodiť, že doménové meno proteinomat.sk bolo vytvorené 24. mája 2021, t. j. pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Dôkaz č. 5 predstavuje emailové komunikácie, a to z augusta 2021, zo septembra 2021 a z januára 2022, teda z obdobia pred podaním prihlášky ochrannnej známky. Predmetom predložených emailov je cenová ponuka týkajúca sa proteínových automatov zaslaná trom rôznym subjektom. Prihlásené označenie sa v predmetnej emailovej komunikácii vyskytuje ako súčasť označenia predmetu predložených emailov, v texte emailov, v päte emailu ako súčasť adresy webovej stránky www.proteinomat.sk, ako súčasť odkazov na sociálne siete Facebook, Instagram a ako súčasť loga opísaného skôr pri predložení letáku.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z týchto vyplýva, že prihlásené označenie prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannnej známky používal v súvislosti s proteínovými automatkami. Uvedené možno vyvodiť z troch cenových ponúk (dôkaz č. 5), ktoré prihlasovateľ zaslal trom subjektom. Zaslanie cenovej ponuky trom subjektom však nemožno považovať za taký rozsah používania prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, resp. aspoň jej významná časť bude prihlásené označenie, ktoré samé osebe je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb, t. j. že len na základe prihláseného označenia dokáže identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, a nebude ho vo vzťahu k nim vnímať len ako označenie opisujúce ich druh, zameranie, resp. účel. Takýto rozsah používania nemožno považovať za dostatočný na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka skutočnosti, že prihlasovateľ mal pred podaním prihlášky ochrannnej známky vytvorenú webovú stránku www.proteinomat.sk, ako aj profily s názvom „proteinomat“ na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (dôkaz č. 2, 3 a 4), je potrebné uviesť, že z dôkazov o samotnej existencii webovej stránky, ako aj profilov na sociálnych sieťach, nie je zrejmé, aký bol ich obsah, ako ani to, koľko spotrebiteľov, resp. zákazníkov tieto navštívilo. Prihlasovateľ nepredložil žiadne výťažky/printscreensy webovej stránky, resp. uvedených profilov na sociálnych sieťach, ktoré by osvedčovali používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami, a taktiež žiadne dôkazy o ich návštevnosti. Vzhľadom na uvedené tieto dôkazné materiály (dôkaz č. 2, 3 a 4) nie sú spôsobilé preukázať žiadne skutočnosti v súvislosti s používaním prihláseného označenia a predovšetkým nemajú ani žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k rozsahu používania prihláseného označenia. Preukázanie dostatočného rozsahu používania označenia, ktoré samo osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je pritom jednou z kľúčových skutočností na to, aby bolo možné konštatovať, že takéto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania, keďže túto je možné nadobudnúť len základe rozsiahleho a intenzívneho používania označenia. Čo sa týka dôkazu č. 1 (produktový leták), tento v dôsledku absencie datovania neosvedčuje používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám pred dátumom podania prihlášky ochrannnej známky. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade preukázal len poskytnutie cenovej ponuky trom subjektom, a teda nepreukázal dostatočný rozsah používania prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannnej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní nebolo preukázané, že prihlásené označenie (opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti) nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannnej známky na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannnej známky „PROTEINOMAT“, č. spisu POZ 1991-2022, zamietol, pretože v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny 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.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

PROTEINOMAT SLOVAKIA s.r.o., Ulica mikušovská 1908/14, 984 01 Lučenec 1, Slovenská republika