



*Banská Bystrica 19.04.2024
POZ 201-2021/Z-137-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 201-2021 z 22.1.2021 prihlasovateľa Slovenské opáľové bane, s. r. o., Športová 2/7193, Prešov, SK, ktorého v konaní zastupuje LAWS, s. r. o., Špitálska 10, Bratislava-Staré Mesto, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 11. 3. 2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 201-2021 je slovné označenie „Dubnický opál“ prihlasované pre tovary „šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy“ v triede **14** a služby „banské dobývanie“ v triede **37** a „geologický prieskum výhradných ložísk“ v triede **42** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že označenie ako celok je označením opisným, určujúcim druh, charakter (iné vlastnosti), účel a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len informáciu, že pod týmto označením budú poskytované tovary – šperky, vyrobené, resp. obsahujúce opál pochádzajúci z oblasti Dubník, ako aj služby, ktoré budú svojím obsahom zamerané a spojené práve s aktivitami (geologický prieskum a dobývanie) v predmetnej oblasti.

Úrad v správe uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov.

V závere správy úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej

miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, preto s odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nie je spôsobilé na zápis do registra.

Prihlasovateľ zaslal v stanovnej lehote k uvedenému výsledku prieskumu dňa 18. 5. 2021 vyjadrenie, v ktorom uviedol nesúhlasné stanovisko k výsledku prieskumu označenia. Prihlasovateľ sa nestotožnil s tvrdením úradu, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v odpovedi poukazuje na históriu vzniku samotného označenia „Dubnický opál“, pričom uvádza, že označenie „Dubnický opál“ nie je označením vytvoreným prihlasovateľom na účely jeho registrácie, ale ide o dlhodobé, stáročia zaužívané a používané označenie pre drahokamy – opály pochádzajúce a ťažené v katastri obce Červenica v lokalite Dubník. Označenie je dlhodobo etablovaným označením pre opály pochádzajúce z Dubníka a je používané nielen na území Slovenskej republiky, ale ide o celosvetovo používané označenie.

Prihlasovateľ je presvedčený, že vzhľadom na skutočnosť, že ide o ojedinelý drahokam, mala by mu byť poskytnutá náležitá a patričná ochrana prostredníctvom udelenia ochrannej známky, aby sa tak zamedzilo akémukoľvek nekalému zneužívaniu týchto vzácných opálov z Dubníka, ktoré sú celosvetovou raritou a významným dedičstvom územia Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ uviedol, že ako jediný subjekt a správca baní má udelené právo na čistenie, obnovu a revitalizáciu opálových baní, ako aj na prípravu dobývania ložiska drahého opálu v tomto dobývacom priestore, a je oprávnený disponovať a manipulovať s opálmi z týchto baní, a to na základe udeleného povolenia.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že v súčasnosti sa čoraz viac rozmáha nelegálna distribúcia tohto opálu z Dubníka tretími subjektmi, ktoré nedisponujú príslušnými povoleniami na distribúciu a predaj tohto opálu, a preto ako jediný oprávnený subjekt žiada úrad o poskytnutie ochrany opálom z týchto baní, a to poskytnutím ochrannej známky, aby sa tým zamedzilo ilegálnemu predaju a distribúcii tohto vzácného nerastného bohatstva a parazitovaniu tretích subjektov.

Prihlasovateľ vo vzťahu k dôvodu úradu, že označenie „Dubnický opál“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach uvádza, že práve naopak, prihlásené označenie plne korešponduje s podstatou funkcionality rozlišovacej spôsobilosti, pretože spotrebiteľskej verejnosti dáva exaktným spôsobom najavo, že daný tovar alebo služba bude obsahovať drahokam vyťažený z oblasti Dubníka, jedinej lokality na území Slovenska, kde sa takýto drahokam nachádza, a zároveň aj poskytuje relevantnú informáciu o kvalite a originalite tovaru, ktorú zaručuje samotný prihlasovateľ svojím menom. Ďalej uviedol, že pre naplnenie podmienky rozlišovacej spôsobilosti označenia je práve dôležité, aby pri tovaroch a službách, pre ktoré sa prihlasuje, vyvolávalo u spotrebiteľa prepojenie označenia s danými tovarmi a službami a prihlasovateľom.

Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre tovary „šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy“ prihlasovateľ odôvodnil tým, že označenie „Dubnický opál“ pre opály pochádzajúce z oblasti Dubníka je s nimi späté už od rokov najväčšej slávy opálových baní z konca 19. storočia, keď boli práve pod týmto označením zapracovávané do šperkov významných rodov, kráľov či cisárov. Skutočnosť, že ide o celosvetovo známe označenie s dlhou históriou a tradíciou prihlasovateľ preukázal odkazom na článok „Krotenie opálového vrchu. História ťažby drahokamov v Dubníku“ autora Petra Semráda uverejneného v časopise História č. 4, júl – august 2008, ktorý tvoril prílohu prihlasovateľovho vyjadrenia (**príloha č. 1**). Práve bohatá história týchto opálov označovaných ako „Dubnické opály“ je aj v súčasnosti tak pre laickú verejnosť, ako aj klenotníkov zárukou kvality, originality a špecifickosti použitých opálov a výrobkov z nich, čím sa tieto šperky a klenotnícke výrobky stávajú lákadlom. Prihlasovateľ poukázal aj na fakt, že zadaním samotného názvu „Dubnický opál“ alebo „dubnický opál šperky“ do webového prehliadača sa zobrazí niekoľko predajcov ponúkajúcich šperky a klenotnícke výrobky z tohto drahokamu.

Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k službe „banské dobývanie“ prihlasovateľ odôvodnil tým, že v zmysle banského oprávnenia, ktoré vydal Obvodný banský úrad v Košiciach (č. 1003-1929/2010 z 28. 5.

2010) je jediným subjektom, ktorý je oprávnený v opálových baniach v Dubníku vykonávať banskú činnosť (s platnosťou do 31. 12. 2045). Zároveň uviedol, že aj keď sa v súčasnosti v bani dobývanie nerealizuje, má dlhú históriu a tradíciu a odkázal na publikácie:

- Montánna história 1 – „O prenájme opálových baní v Dubníku Gabrielom Fejervárom v rokoch 1830 – 1845 vo svetle niektorých menej známych skutočností“, autori: Peter Semrád – Lucia Krchnáková, 2008, str. 47 – 59 (**príloha č. 2**);
- Dubnický opál – drahokam známy i neznámy, vydavateľstvo: Harlequin Quality spol. s r.o., 2001, autori: Maroš Barok, Peter Semrád; (pozn. úradu len uvedený odkaz; uvedený link je výsledkom vyhľadávania úradu <http://www.ozdinminerals.com/kultoveMinerality/SR/OpalDrahyDubnik1.htm>)
- „Krotenie opálového vrchu. História ťažby drahokamov v Dubníku“ autora Petra Semráda uverejneného v časopise História č. 4, júl – august 2008, str. 15 – 16. (**príloha č. 1**).

Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k službe „geologický prieskum výhradných ložísk“ prihlasovateľ odôvodnil tým, že súvisí so službou „banské dobývanie“, keďže geologický prieskum je podkladom pre samotné banské dobývanie a ťažbu. Prihlasovateľ uviedol, že v danej lokalite už v minulosti uskutočnil geologický prieskum, ktorý bol následne podkladom pre vydanie rozhodnutia o povolení otvárk, prípravy a dobývania výhradného ložiska drahého opálu v dobývacom priestore, a nie je vylúčené, že v budúcnosti bude potrebné vykonať aj ďalšie geologické prieskumy na zistenie potenciálu baní, ich využitia a obnovy ťažby. Vzhľadom na investície a čas, ktorý už prihlasovateľ investoval, tak do geologického prieskumu, ako aj činností na obnovu a sprístupnenie baní, má záujem o registráciu predmetného označenia.

Pokiaľ ide o posudzovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, prihlasovateľ poukázal na uplatňované kritéria, ktorými sú: podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie a dobu používania, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho propagáciu, prípadne vyhlásenia obchodných komôr a iných profesijných organizácií. Prihlasovateľ uviedol, že skôr opísanými skutočnosťami preukázal, že označenie spĺňa podmienky rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k uvedeným faktorom (zastúpenie na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie, dobu používania, ako aj prípadnú výšku investícií na propagáciu, teda v tomto prípade znovuoobnovenia opálových baní).

Prihlasovateľ k námietke úradu, že označenie „Dubnický opál“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona uvádza, že prídavné meno „dubnický“ síce tvorí časť navrhovaného označenia a ide o údaj majúci charakter zemepisného označenia, označenie je však potrebné vnímať ako celok „Dubnický opál“, ktorý je komplexným označením rokmi zaužívaným pre označenie konkrétneho drahokamu, ktorý je špecifický svojím sfarbením, prvkami minerálov, charakterom a jedinečným na celom svete, t. j. ide o odborné označenie drahokamu, ktorý konkrétne vyjadruje osobitosť a nezameniteľnosť s inými drahokamami alebo aj opálmi samostatnými.

Vzhľadom na uvedené je prihlasovateľ toho názoru, že splnil všetky podmienky na zápis predmetného označenia a požaduje zapísať označenie „Dubnický opál“ do registra ochranných známok.

Zoznam príloh:

- „Krotenie opálového vrchu. História ťažby drahokamov v Dubníku“ autora Petra Semráda uverejneného v časopise História č. 4, júl – august 2008, str. 15 – 16. (**príloha č. 1**).
- Montánna história 1 – „O prenájme opálových baní v Dubníku Gabrielom Fejervárom v rokoch 1830 – 1845 vo svetle niektorých menej známych skutočností“, autori: Peter Semrád – Lucia Krchnáková, 2008, str. 47 – 59 (**príloha č. 2**);

Záverečné stanovisko úradu

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností stanovisko úradu naďalej zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Dubnický opál“ nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Úrad zastáva názor, že

prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k tovarom „šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy“ v triede 14 ani vo vzťahu k službám „banské dobývanie“ v triede 37 a „geologický prieskum výhradných ložísk“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zemepisný pôvod, zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, 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).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 potrebné zobrať 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. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Výlučne slovné prihlásené označenie „Dubnický opál“ je tvorené dvoma slovnými prvkami, a to podstatným menom „opál“, čo je „*minerál v čistom stave bezfarebný, s prímiesami žiariaci rozlič. farbami a použ. ako polodrahokam*“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 - kodifikačná príručka), ktoré predstavuje údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a charakteru (iných vlastností) tovarov prihlasovaných v triede 14 a tiež na určenie účelu a zamerania služieb prihlasovaných v triede 37 (dobývanie) a 42 (geologický prieskum) medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Druhým slovným prvkom je prídavné meno „dubnický“, ktorým je vyjadrený vzťah k lokalite v katastrálnom území obce Červenica v okrese Prešov, kde sa nachádzajú známe opálové bane, a teda ide o údaj slúžiaci v obchodnom styku na určenie zemepisného pôvodu prihlásených tovarov a služieb.

Prihlásené označenie „Dubnický opál“ ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (teda verejnosti, ktorej sú určené prihlásené tovary a služby) jednoznačnú a priamu informáciu, že pod týmto označením budú poskytované tovary – klenotnícke výrobky, šperky, ktoré budú vyrobené, resp. budú obsahovať/bude v nich osadený opál pochádzajúci z oblasti Dubníka, a pod drahokamami budú ponúkané práve tieto unikátne opály, ako aj služby, ktoré budú svojím obsahom zamerané a spojené práve s geologickým prieskumom a banskou činnosťou vo vzťahu k tomuto ťažnému nerastu v predmetnej lokalite. K uvedenému stanovisku úrad dospel na základe sémantického rozboru predmetného označenia ako celku v kontexte prihlasovaných tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada zapísať označenia do registra ochranných známk.

Úrad v zhode s prihlasovateľom určil zhodný okruh priemernej spotrebiteľskej verejnosti, keď za priemerného spotrebiteľa prihlásených tovarov a služieb označil bežných zákazníkov primerane pozorných a obozretných ako aj odbornú verejnosť, ktorú tvoria mineralógia, geológovia, gemológovia, klenotníci či šperkári. Úrad zastáva názor, že relevantnej verejnosti je a bude význam prihláseného označenia v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami bez väčšej intelektuálnej námahy zrejmý, pričom laická verejnosť bude vnímať označenie ako pomenovanie drahokamu konkrétneho pôvodu a odborná verejnosť ako pomenovanie konkrétneho druhu drahokamu so špecifickými vlastnosťami, históriou, pôvodom, čo potvrdil vo svojom vyjadrení aj sám prihlasovateľ, keď uviedol: „*Pre každý z týchto okruhov osôb sa síce toto označenie bude spájať*

s inými tovarmi a službami, avšak všetkým poskytuje rovnakú výpovednú hodnotu a relevantnú informáciu o konkrétnom produkte, tovare alebo službe poskytnutej od konkrétneho prihlasovateľa. Navrhované označenie „Dubnický opál“ práve naopak, plne korešponduje s podstatou funkcionality rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko jeho slovným vyjadrením poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ale aj odborníkovi zo zainteresovaných oblastí presnú informáciu o tom, aký tovar (šperky, klenotnícke výrobky) a služby môže spotrebiteľ aj fundovaný odborník pod týmto označením očakávať. Označenie dáva exaktným spôsobom najavo, že daný tovar alebo služba bude obsahovať drahokam vyťažený z oblasti Dubník, ktorý je jedinou lokalitou na Slovensku (a v celej Európe), kde sa takýto drahokam nachádza, a zároveň mu s tým poskytne relevantnú informáciu, že tento tovar má konkrétnu predvídanú kvalitu a originalitu, ktorú zaručuje samotný Prihlasovateľ svojím menom.“ Uvedeným vyjadrením prihlasovateľ potvrdil skutočnosť, že ide o označenie opisné, pozostávajúce z údajov poukazujúcich na niektorú z vlastností tovarov a služieb, čím potvrdil úradom vznesenú námietku, že označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Vo všeobecnosti pri posudzovaní slovných označení v ustálenej známkovoprávnej praxi platí, že „obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, sémantických) nemôže vzniknúť nič iné, ako opisné označenie“ (rozsudok SD C-265/00 – Biomild).

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť spojitost/súvislosť medzi obchodným pôvodom tovarov a/alebo služieb a označením teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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.

K vyjadreniu prihlasovateľa o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre prihlásené tovary „šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy“ uvádza úrad nasledovné. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení v podstate opísal všeobecnú známosť označenia „Dubnický opál“ vo vzťahu k tovarom vychádzajúcu práve z bohatej histórie, ktorú dokumentuje priložený článok „Krotenie opálového vrchu. História ťažby drahokamov v Dubníku“ autora Petra Semráda uverejneného v časopise História č. 4, júl – august 2008 (príloha č. 1). Sám taktiež uviedol, že „označenie „Dubnický opál“ nie je označením vytvoreným prihlasovateľom na účely jeho registrácie, ale ide o dlhodobú, stáročia zaužívané a používané označenie pre drahokamy – opály pochádzajúce a ťažené v katastri obce Červenica v lokalite Dubník“. Prostredníctvom tohto článku čitateľ putuje dejinami banského dobývania opálu v Dubníku, ako aj dostáva informácie týkajúce sa najvýznamnejších šperkov a predmetov zdobených dubnickým opálom. Na bohatej minulosti je postavená súčasnosť, resp. z nej vychádza známosť označenia „Dubnický opál“ medzi klenotníkmi a šperkármi. „Dubnický opál“ je v tejto časti relevantnej verejnosti zvučným označením, pod ktorým sa predáva široké spektrum šperkov a výrobkov, čo potvrdil prihlasovateľ slovami: „Vzhľadom na siahodlhú a významnú históriu týchto opálov na našom území označenie „Dubnický opál“ zaručuje tak pre klenotníkov, ako aj spotrebiteľov a širokú verejnosť garanciu kvality, originality a špecifickosti použitých opálov a výrobkov z nich, keďže opály charakteristické pre územie Dubníka sa nenachádzajú inde na svete.“ Ako ďalej prihlasovateľ uviedol, označenie „Dubnický opál“ je používané aj na označenie samotného vyťaženého drahokamu – opálu: „Spojenie „Dubnický opál“ je rovnako tak špecifické aj pre samotné označenie vyťaženého drahokamu, keďže vo svetovom meradle sa okrem slovenskej lokality opálov v Dubníku, významnejšie opálové ložiská nachádzajú už len v Austrálii, Etiópii a Mexiku, pričom opály z každej z týchto lokalít sú iné, charakteristické a špecifické inými prvkami a škálami sfarbenia než opály zo Slovenska.“

Úrad k týmto argumentom prihlasovateľa uvádza, že ich uvedením (rovnako ako predložením Prílohy č. 2) prihlasovateľ priblížil minulosť a ozrejmil používanie označenia „Dubnický opál“, avšak nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, k čomu dochádza na základe dlhodobého intenzívneho používania označenia v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, v dôsledku ktorého začne relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať označenie ako označenie obchodného pôvodu. Prihlasovateľ nepredložil v konaní dôkazy, ktoré by svedčili napr. o zastúpení prihlasovaných tovarov a služieb na trhu, intenzite, zemepisnom rozšírení, dobe používania označenia, výške investícií na jeho propagáciu. Skutočnosť, že prihlasovateľ je poverený správou opálových baní v Dubníku a má poverenie na ťažbu a spracovanie opálu z uvedenej unikátnej lokality, nie je možné považovať za dôkaz, ktorý by preukazoval nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak prihlasovateľ aj preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamena, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k tovarom a službám. Úrad zastáva názor, že relevantná verejnosť si spojí označenie „Dubnický opál“ s konkrétnym nerastom alebo šperkom z tohto nerastu, ktorý má konkrétne fyzikálne vlastnosti a charakteristiky, avšak označenie „Dubnický opál“ nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod. Na základe predmetného označenia spotrebiteľ len identifikuje druh a zemepisný pôvod šperku/nerastu, nie však obchodný pôvod tovaru. S ohľadom na uvedené úrad konštatuje, že z predložených dôkazných materiálov nevyplynulo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, t. j. ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou.

Úrad k vyjadreniu prihlasovateľa o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k službe „*banské dobývanie*“, ktoré prihlasovateľ odôvodnil tým, že v zmysle banského oprávnenia, ktoré vydal Obvodný banský úrad v Košiciach (č. 1003-1929/2010 z 28.5.2010) je jediným subjektom, ktorý je oprávnený v opálových baniach v Dubníku vykonávať banskú činnosť, a hoci sa v súčasnosti v bani dobývanie nerealizuje, po vykonaní jednotlivých prieskumných geologických fáz v prípade ich priaznivého výsledku je plánovaná obnova ťažby, uvádza nasledovné. Z vyjadrenia prihlasovateľa je zrejmé, že službu banské dobývanie realizuje v súvislosti s vlastnou činnosťou a nie ako službu pre tretie osoby. Pre účely zápisu ochranných známk a preukázania skutočnosti, že nedištinkatívne označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné preukázať poskytovanie služieb vo vzťahu k tretím osobám (napr. na základe ich požiadaviek alebo objednávok). Vo všeobecnosti platí, že ak ťažba nie je vykonávaná v rámci objednávok alebo podľa potrieb tretích osôb, ide o činnosť vo vzťahu k výrobkom, ktoré uvádza na trh prihlasovateľ. Inak povedané, ak by prihlasovateľ nevyťažil opál, nemohol by ho ani predávať šperkárom alebo klenotníkom na ďalšie spracovanie, prípadne spracovávať vo vlastnej šperkárskej dielni a ponúkať na trh hotové výrobky, a to šperky s opálom alebo z opálu. Vychádzajúc z uvedeného považuje úrad argumentáciu prihlasovateľa (poukaz na banské oprávnenie) k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach vo vzťahu k službe „*banské dobývanie*“, za irelevantnú a nedostatočnú pre preukázanie nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle citovaného zákona.

Úrad k vyjadreniu prihlasovateľa o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k službe „*geologický prieskum vyhradených ložísk*“, ktoré prihlasovateľ odôvodnil tým, že súvisí so službou „*banské dobývanie*“, keďže geologický prieskum je podkladom pre samotné banské dobývanie a ťažbu, uvádza nasledovné. Prihlasovateľ uviedol, že v danej oblasti už v minulosti uskutočnil geologický prieskum, ktorý bol následne podkladom pre vydanie rozhodnutia o povolení otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska drahého opálu v dobývacom priestore a tiež, že nie je vylúčené ani to, že po vyčistení a sprístupnení baní bude potrebné vykonať aj ďalšie geologické prieskumy na zistenie ďalšieho potenciálu baní, ich využitia a obnovy ťažby. Z uvedeného vyjadrenia je zrejmé, že aj službu „*geologický prieskum vyhradených ložísk*“ prihlasovateľ realizuje v súvislosti s vlastnou činnosťou a nie ako službu pre tretie osoby. Ako už bolo spomenuté skôr, v prípade preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a pre účely zápisu ochranných známk je potrebné preukázať poskytovanie služieb, vo vzťahu k tretím osobám (napr. na základe ich požiadaviek alebo objednávok). Aj v tomto prípade platí, že ak geologický prieskum nie je vykonávaný v rámci objednávok alebo podľa potrieb tretích osôb, ide o činnosť vo vzťahu k výrobkom prihlasovateľa uvedeným na trh. Inak povedané, ak by prihlasovateľ neurobil geologický prieskum v lokalite Dubník, ložisko by nemohlo byť evidované ako chránené územie Červenica v evidencii chránených

ložiskových území, ktorú vedie Obvodný banský úrad Košice, a tento by nemohol vydať povolenie na ťažbu opálu v lokalite Dubník, Červenica pre prihlasovateľa. Ak by prihlasovateľ nemal povolenie na ťažbu nemohol by dobývať opál a vyrábať šperky. Z uvedeného vyplýva, že prihlasovateľ realizuje geologický prieskum ložiska len pre vlastnú potrebu (vlastný účel) a neposkytuje tieto služby tretím osobám teda nevykonáva činnosť v prospech tretích osôb (spotrebiteľov). Vychádzajúc z uvedeného považuje úrad argumentáciu k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach vo vzťahu k službe „*geologický prieskum vyhradených ložísk*“, za irelevantnú a nedostatočnú pre preukázanie nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle tohto zákona.

Prihlasovateľ vo vyjadrení opakovane uvádza potrebu ochrany uvedenej lokality ako aj vyťaženého opálu pred nelegálnym vniknutím do bane a nakladaním s vyťaženým nerastom neoprávnenými osobami prostredníctvom registrácie predmetného označenia ako ochrannej známky. V tejto súvislosti úrad uvádza, že domáhanie sa registrácie ochrannej známky z takéhoto dôvodu nie je dôvodné a takáto argumentácia prihlasovateľa nie je právne významná, pretože základnou funkciou ochrannej známky je odlíšenie obchodného pôvodu tovarov a služieb na trhu. Prípadná registrácia prihlasovaného označenia by nezabránila neoprávneným osobám vniknutiu do banského priestoru a manipulácii so zbytkami vyťaženého opálu, ktorý sa nachádza v danej lokalite.

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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v triedach 14, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 toho zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

LAWS, s. r. o., Rajská 7, 811 08 Bratislava 1, Slovenská republika