



Banská Bystrica 27.08.2024
POZ 2166-2022/Z-337-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2166-2022 z 10.11.2022 prihlasovateľa Sam Hawkins, s.r.o., Beskydská 729, Lyžbice, Třinec, CZ, ktorého v konaní zastupuje Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, CZ,

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 15. 5. 2023 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 2166 – 2022 je výlučne slovné označenie „SKIALPSHOP“ prihlásené pre služby „*maloobchodné služby s odevmi, so športovými potrebami, s mazacími olejmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s postrojmi na použitie so športovými potrebami, so športovými vakmi, s odevnými doplnkami, maloobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu; rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; internetový marketing; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodné služby s voskami na lyže, s ochrannými prilbami, s ochrannými prilbami na športovanie, s plecniakmi, s turistickými batohmi, batohmi pre horolezcov, s trekingovými a turistickými palicami, s horolezeckou a lyžiarskou obuvou, s vetrovkami, so športovými a lyžiarskymi bundami, s nohavicami, s lyžiarskymi nohavicami, s kapucňami (časti odevov), s kuklami, s lyžiarskymi kuklami, s lyžiarskymi čiapkami, s rukavicami (časti oblečenia), palčiakmi (časti oblečenia), s lyžiarskymi rukavicami, s lyžiarskymi palicami, s lyžiarskym viazaním, s lyžami*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám v triede 35, ktoré možno súhrnne označiť ako obchodno-reklamné, predmetné označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie druhu, účelu (zamerania) poskytovaných služieb.

Úrad v správe uviedol, že uvedené vyplýva zo samotného významu prihláseného slovného prvku, ktorý je tvorený spojením slovných prvkov „SKIALP“ a „SHOP“ a ktorý bude relevantná verejnosť na podklade prihlásených služieb vnímať ako informáciu, že tieto budú zamerané na predaj a propagáciu potrieb určených pre skialpinistov.

Úrad ďalej v správe uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov 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. Prihlásené označenie nie je schopné túto funkciu plniť, preto s odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra.

Prihlasovateľ zaslal v stanovenej lehote k uvedenému výsledku prieskumu dňa 14. 9. 2023 vyjadrenie, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s výsledkom prieskumu uvedeným v správe zo dňa 15. 5. 2023.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal na ochranné známky, ktoré podľa neho majú obdobnú rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré úrad v minulosti zaregistroval, a to:

- POZ 1732-2009 (č. zápisu 228573) – „EasyShop“ (pre služby v triedach 35 a 41)
- POZ 5441-2016 (č. zápisu 245151 – „gazelashop.sk“ (pre tovary v triedach 14 a 18)
- POZ 220-2021 (č. zápisu 255264) – „MAX ŠPORT“ (pre služby v triedach 35, 36 a 37)
- POZ 1816-2022 (č. zápisu 259337) – „RESPEKT“ (pre tovary v triedach 9 a 16 a služby v triedach 35, 36, 38 a 41),

a v tejto súvislosti sa odvolal na § 3 ods. 5 zákona 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok), t. j. na zásadu legitímneho očakávania, tzn. že pri rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nemajú vznikať nedôvodné rozdiely.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na judikatúru, konkrétne odkázal na štyri rozhodnutia, z ktorých parciálne vyňal a odcitoval rôzne stanoviská a závery, a to:

- rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-421/04 Matratzen Concord AG vs. Hukla Germany SA zo dňa 9. marca 2006

(„je základní funkcí ochranné známky identifikace obchodního původu výrobků a služeb, které označuje. V tomto smyslu považuje judikatura evropských soudů názvy převzaté z cizího jazyka za svévolné. Na základě čl. 3 odst. 1 čl. b) a c) první směrnice EHS o ochranných známkách není vyloučen zápis ochranné známky, která obsahuje slova převzatá z jazyka členského státu popisující výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován, přičemž přihlašovatel se domnívá, že s ohledem na tuto skutečnost by měla být předmětná ochranná známka „SKIALPSHOP“ zapsána do registru ochranných známek“)

- rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn Inc., formerly Pathe Communications Corporation zo dňa 29. septembra 1998

(„...který se zabývá výkladem, podle kterého musí být v rámci posouzení zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a zejména její proslulost. Obecnou proslulost označení a jeho výrobků bude přihlašovatel dokazovat níže, přičemž právě s ohledem na široké povědomí veřejnosti přihlašované ochranné známky i mimo území Slovenské republiky by měla být předmětná ochranná známka, dle názoru přihlašovatele, registrována.)

- rozhodnutie Tretieho odvolacieho senátu OHIM-u vo veci R 26/1998-3 „NETMEETING“ zo dňa 27. novembra 1998

(„Vyhodnocení popisného charakteru známky je komplexní proces, který zahrnuje jak objektivní, tak subjektivní prvky. Průzkumový pracovník musí brát v úvahu celkový dojem vytvořený známkou jako takovou s ohledem na povahu zboží nebo služeb, na úroveň proslulosti zboží nebo služeb u případných spotřebitelů a na všechny ostatní relevantní faktory. Při vyhodnocování popisnosti ochranné známky se musí brát v potaz celá veřejnost.“ Podle názoru přihlašovatele z tohoto rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že v daném případě by měla být přihlašovaná ochranná známka by registrována bez dalšího.)

- rozhodnutie Tretieho odvolacieho senátu OHIM-u vo veci R29/1998-3 zo dňa 8.6.1998 (pozn. úradu nie je možné dohľadať).

Prihlasovateľ, v prípade, že úrad aj na základe uvedených argumentov trvá na tom, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, predložil doklady, ktoré majú preukázať, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

Zoznam predložených dokladov:

- Príloha č. 1 – Výpis z obchodného rejstříku
- Príloha č. 2 – PR SKIALPSHOP
- Príloha č. 3 – Spolupráce s Freeridecamps.cz
- Príloha č. 4 – Fotokopie stránek e-shopu
- Príloha č.5 - Fotokopie webových stránek
- Príloha č.6 – Sponzoring
- Príloha č.7 - Fotokopie sociálních sítí
- Príloha č.8 - Na skialpech přes hory

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že znenie ochranné známky je prihlasovateľom intenzívne používané a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území Českej republiky či Poľska. Prihlasovateľovi nie je známe, že by toto slovné označenie používal ktokoľvek iný v akomkoľvek odbore činnosti, napriek tomu sa obáva snahy konkurenčných spoločností parazitovať na dobrom mene prihlasovateľa, preto pristúpil k registrácii predmetného označenia.

V závere svojej odpovede prihlasovateľ uviedol, že úrad sa v správe odvoláva na skutočnosť, že ide o slová, ktoré sú používané v bežnej reči, a teda na základe všeobecnosti označenia môže dôjsť k tomu, že spotrebiteľ nedokáže identifikovať obchodný zdroj. Prihlasovateľ je však názoru, že slová tvoriace označenie sa nespájajú/nemajú súvislosť s triedou 35, a preto označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou.

Záverečné stanovisko úradu

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností stanovisko úradu naďalej zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „SKIALPSHOP“ 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 službám „maloobchodné služby s odevmi, so športovými potrebami, s mazacími olejmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s postrojmi na použitie so športovými potrebami, so športovými vakmi, s odevnými doplnkami, maloobchodné služby s odevmi prostredníctvom internetu; rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; internetový marketing; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; maloobchodné služby s voskami na lyže, s ochrannými prilbami, s ochrannými prilbami na športovanie, s plecniakmi, s turistickými batohmi, batohmi pre horolezcov, s trekkingovými a turistickými palicami, s horolezeckou a lyžiarskou obuvou, s vetrovkami, so športovými a lyžiarskymi bundami, s nohavícami, s lyžiarskymi nohavícami, s kapucňami (časti odevov), s kuklami, s lyžiarskymi kuklami, s lyžiarskymi čiapkami, s rukavicami (časti oblečenia), palčiakmi (časti oblečenia), s lyžiarskymi rukavicami, s lyžiarskymi palicami, s lyžiarskym viazaním, s lyžami“ prihláseným v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie druhu a účelu (zamerania) poskytovaných 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 výlučky 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 výlučky 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.

Predmetné označenie predstavuje slovo zložené z dvoch slovných prvkov „SKIALP“ a „SHOP“. Slovný prvok „SKIALP“ predstavuje skrátenú formu slova *skialpinizmus*, ktorým sa pomenováva *pohyb na lyžiach vo voľnom horskom teréne*, a anglický výraz „SHOP“ v slovenskom jazyku označuje nielen *obchod, predajňu, prevádzka-reň (služieb)*, ale sa používa aj vo význame *nakupovať, robiť nákup*. Pokiaľ ide o vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, z hľadiska reálneho vnímania spotrebiteľa je táto skutočnosť nepodstatná, pretože sa nemení sémantický význam výrazu. Úrad zastáva názor, že relevantný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené označenie ako označenie s konkrétnym významom.

Predmetné označenie je nárokované pre *maloobchodné služby*, tzn. služby predaja (tak v kamenných predajniach, ako aj prostredníctvom internetu) športového oblečenia, športových potrieb a výstroja a ďalej pre reklamné služby a marketing. Úrad zastáva názor, v prípade, ak sa spotrebiteľ stretne s predmetným označením vo vzťahu k nárokovanej službe, bude ho vnímať ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu, obsahu a zameraní poskytovaných služieb, tzn. že pôjde o obchodné služby zamerané na predaj výrobkov, pričom povaha výrobkov je explicitne uvedená v predmetnom zozname tovarov a služieb, na propagáciu potrieb určených pre športovcov, skialpinistov a s tým súvisiaci marketing. Medzi prihláseným označením a nárokovými službami existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje relevantnej verejnosti, ktorou sa rozumieju potenciálni spotrebiteľia daného druhu služieb (či ide o športových profesionálov, alebo začínajúcich nadšencov lyžovania/skialpinizmu), ako aj osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom služieb, okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať povahu prihlásených služieb, bez hlbších kognitívnych úvah a analyzovania prihlasovaného označenia. Spotrebiteľ nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie obchodného pôvodu prihlásených služieb, ale len ako priamu informáciu o druhu, obsahu a zameraní poskytovaných služieb. Úrad preto nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že „Ochranná známka „SKIALPSHOP“ však disponuje dostatočnou rozlišovací spôsobilosťou vo vzťahu k prihlasovanej triede (35), se kterou se použité slova obecně nepojí, ...“

K poukazovaniu prihlasovateľa na zapísané slovné ochranné známky (a to: EasyShop, č. zápisu 228573; gaze-lashop.sk, č. zápisu 245151; MAX ŠPORT, č. zápisu 255264; RESPEKT, č. zápisu 259337), ktoré majú podľa prihlasovateľa obdobnú rozlišovaciu spôsobilosť, úrad uvádza nasledovné. V prípade všetkých predložených zapísaných známk prihlasovateľ svoju argumentáciu obmedzil na konštatovanie, že ide o slovné spojenia tvorené všeobecnými slovami, bežnými, resp. používanými v bežnom jazyku (tzn. vykonal sémantickú analýzu slovných prvkov označení), neobsahujúcimi žiadne iné prvky (slovné alebo grafické, forma, grafika označenia), ktoré by boli schopné dodať označeniam ako celku rozlišovaciu spôsobilosť, a úrad ich posúdil ako ozna-

čenia majúce rozlišovaciu spôsobilosť a zapísal ich do registra. Snaha prihlasovateľa poukazovať na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetná, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej-ktorej prihlášky ochrannnej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannnej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannnej známky. Vychádzajúc z uvedeného úrad konštatuje, že prihlasovateľ neposudzoval označenie „SKIALPSHOP“ vo svojej komplexnosti, ako celok, tzn. celkový dojem, akým označenie pôsobí na relevantného spotrebiteľa, t. j. sémantiku jazykových prvkov tvoriacich označenie na podklade grafického vyjadrenia, následne v kontexte prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb, v tomto prípade služieb uvedených v tried 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada označenie zapísať. Výsledkom takéhoto porovnania prihlasovateľa bol záver, že „uvedené zapísané označenia nedisponujú vyššou rozlišovacou spôsobilosťou ako prihlásené označenie „SKIALSHOP“.

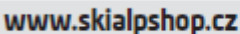
K jednotlivým rozsudkom (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-421/04 Matratzen Concord AG vs. Hukla Germany SA zo dňa 9. marca 2006; rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn Inc., formerly Pathe Communications Corporation zo dňa 29. septembra 1998; rozhodnutie Tretieho odvolacieho senátu OHIM-u vo veci R 26/1998-3 „NETMEETING“ zo dňa 27. novembra 1998; rozhodnutie Tretieho odvolacieho senátu OHIM-u vo veci R29/1998-3 zo dňa 8.6.1998), na ktoré prihlasovateľ poukázal a z ktorých parciálne vyňal a použil jednotlivé fakty a argumentáciu (napr. *čo je funkciou ochrannej známky, že nie je vylúčený zápis označení prevzatých z jazyka členských štátov popisujúcich výroby alebo služby, že pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky musí byť zohľadnená jej známosť, že skúmanie rozlišovacej spôsobilosti predstavuje komplexný proces*), úrad uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade všetkých štyroch rozsudkov ide o ten istý argumentačný princíp, a to, že ide o uvedenie výňatku, čiastočnej citácie častí týchto rozhodnutí, na základe ktorých sa prihlasovateľ domnieva, z ktorých vyvodzuje, resp. z ktorých dôvodí záver (nejde o porovnanie, uvedenie podobnosti medzi skutkovými stavmi jednotlivých označení), že aj predmetné označenie „SKIALPSHOP“ by analogicky malo byť zapísané do registra, úrad tieto poukazy nepovažuje za svedčiace v prospech existencie/nadobudnutia rozlišovacie spôsobilosti prihláseného označenia „SKIALPSHOP“.

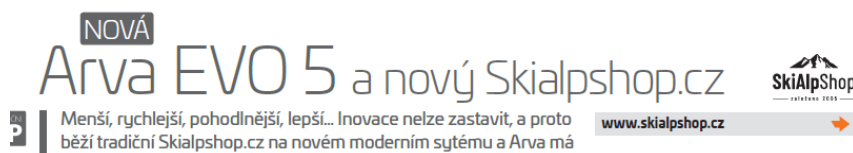
Zhodnotenie dokladov predložených v prílohe vyjadrenia prihlasovateľa

K Prílohe č. 1 s označením Výpis z obchodného rejstříku úrad uvádza nasledovné. Obchodný register je verejný zoznam, ktorým je zabezpečená transparentnosť v obchodných a podnikateľských vzťahoch. Obsahuje údaje o podnikateľskom subjekte, t. j. prihlasovateľovi - spoločnosti Sam Hawkins, s.r.o a nesporne je dôkazom dlhodobého pôsobenia spoločnosti na trhu, avšak predložený dôkaz neprispel k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia „SKIALPSHOP“ na základe jeho používania (z dôkazu nevyplýva skutočnosť, že prihlasovateľ poskytuje obchodné služby predaja tovarov pod prihláseným označením „SKIALPSHOP“).

K Prílohe č. 2 s označením PR SKIALPSHOP úrad uvádza nasledovné. Predložený dôkazový materiál obsahuje vyobrazenia konkrétnych druhov športovej výstroje francúzskej značky Arva spolu so základnými parametrami určenými pre skialpinistov.

Na predloženom dôkazovom materiáli je možné zhladiť tri rôzne vyobrazenia obsahujúce slovný prvok „SkiAlpshop“, v jednom vyobrazení je slovný prvok „skialpshop“ doplnený grafickým prvkom – obrázkom kop-

cov spolu s ďalšími slovnými prvkami „založeno 2005“ -  , v druhom je uvedený v rámci názvu webovej stránky -  a v treťom vyobrazení je slovný prvok použitý v nadpise spolu s internetovou doménou -



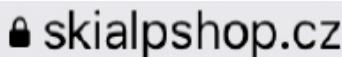
Prihlasovateľ v Žiadosti o zápis ochranné známky do registra uviedol, že predmetné označenie „SKIALPSHOP“ prihlasuje ako slovnú ochrannú známku. Na základe údajov uvedených v prihláške úrad konal o predmetnej prihláške ochranné známky „SKIALPSHOP“ ako o slovnej a prihlasovateľom predložené dôkazové materiály posudzoval vo vzťahu k prihlasovanému slovnému označeniu „SKIALPSHOP“. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie sa odlišuje od označení uvedených v predloženom dôkazovom materiáli, jeho predložením prihlasovateľ nepreukázal používanie nedištingtívneho slovného prihláseného označenia „SKIALPSHOP“.

K Prílohe č. 3 s označením Spolupráce s Freeridecamps.cz úrad uvádza nasledovné. V odpovedi na správu úradu prihlasovateľ uvádza, že označenie „SKIALPSHOP“ je zavedená značka s dobrým menom, ktorá je známa širokej verejnosti spotrebiteľov a nie je možné si ju zameniť so žiadnou inou konkurenčnou značkou. Toto tvrdenie prihlasovateľ oprel iba o zmienku o spolupráci prihlasovateľa s cestovnou kanceláriou Robina Kately či spolupracou so spoločnosťou Alpy4000.cz, pre klientov ktorých prihlasovateľ sprostredkováva zaujímavé ponuky (žiadny iný zdroj, resp. hypertextový odkaz prihlasovateľ neuvádza). V tejto súvislosti prihlasovateľ ako dôkazový materiál uviedol predmetnú Prílohu č. 3. Obsahom prílohy je 5 rôznych farebných/čierobielych označení, pri ktorých nie sú uvedené žiadne iné bližšie informácie týkajúce sa týchto označení, medzi ktorými sa nachádza aj nasledovné označenie – a to graficky spracovaný obrázok:



. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie sa odlišuje od označenia uvedeného v predloženom dôkazovom materiáli označenom ako Príloha č. 3, jeho predložením prihlasovateľ nepreukázal používanie nedištingtívneho slovného prihláseného označenia „SKIALPSHOP“ prihlasovateľom.

K Prílohe č. 4 s označením Fotokopie stránek e-shopu úrad uvádza nasledovné. Ide o fotografie/vyobrazenia konkrétnych tovarov s cenovou ponukou, ktoré je možné si prostredníctvom e-shopu zakúpiť z webovej stránky prihlasovateľa - www.skialpshop.cz . V predloženom dôkazovom materiáli je pri každom ponúkanom

artikli v časti záhlavia uvedené nasledovné označenie: 

Súčasťou jednej z uvedených príloh je aj druhé označenie, a to:  . Vzhľadom na to, že predložený dôkazový materiál obsahuje iné označenia, ako je označenie, o zápis ktorého sa žiada, a nepreukazuje spojitost' s prihlasovateľom, úrad konštatuje, že doklad predložený v prílohe č. 4 nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti slovného prihláseného označenia „SKIALPSHOP“.

K Prílohe č. 5 s označením Fotokopie webových stránek úrad uvádza nasledovné. Z predložených fotokópií webovej stránky (ide o 7 fotokópií) je zjavné, že na trhu pôsobí subjekt – „*profesionálny predajca a znalca*

skialpového, freeride a telemarketového vybavenia“ (ide o všeobecný odkaz, nie je uvádzaný prihlasovateľ). V predložennom materiáli je ďalej možné zhladiť označenia jednotlivých sekcií ponúkaných tovarov, ďalej konkrétny sortiment, ktorým sú lyže aj s konkrétnou cenovou ponukou, ako aj odkaz na e-shop a predajňu. V súvislosti s týmto dôkazom prihlasovateľ uvádza, že internetová doména bola založená 14. 9. 2005, čo je podľa neho dôkazom o dlhodobosti používania predmetnej ochrannéj známky a z toho vyplývajúce povedomie širokej verejnosti. V prípade uvedenej webovej stránky, ktorú prihlasovateľ prevádzkuje



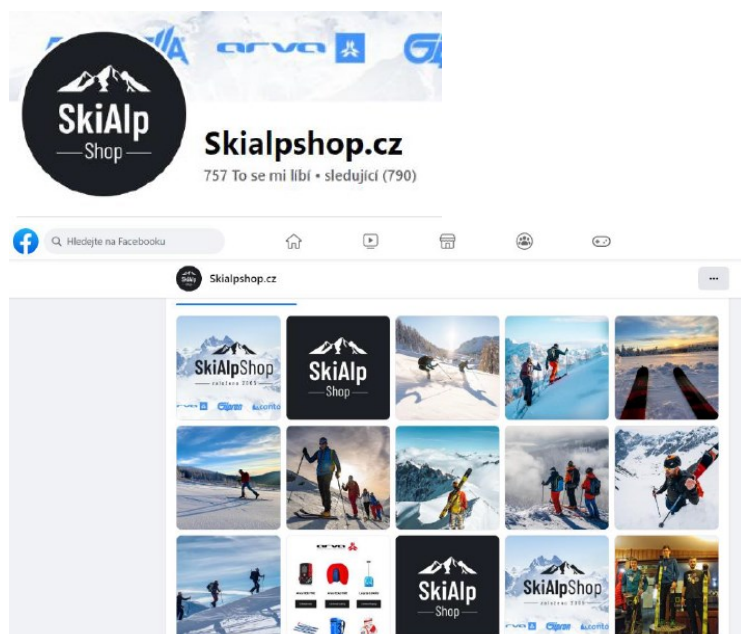
(www.skialpshop.cz), sa relevantný spotrebiteľ stretáva s čiernobielym obrazovým označením. Takého označenie obsahuje, prirodzene, aj predložený dôkazový materiál, a to predložené fotokópie. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie sa odlišuje od označenia používaného na webovej stránke prihlasovateľa, nepreukazuje používanie nedištinkívneho slovného prihláseného označenia.

K Prílohe č. 6 s označením Sponzoring úrad uvádza nasledovné. Prihlasovateľ uvádza, že prihlásená ochranná známka je širokej verejnosti spotrebiteľov známa aj prostredníctvom sponzoringu nielen významných českých športovcov, ale aj mnohých športových akcií súvisiacich so skialpinizmom, čoho dôkazom je aj predložený materiál obsahujúci okrem základných informácií a programu konkrétneho športového podujatia (KRKONOŠE 2023, 32. ročník mezinárodných skialpinistických závodů) aj jeho sponzorov. Ide o 8 označení/značiek, medzi



ktorými je uvedené aj nasledovné čiernobiele obrazové označenie: . Aj v tomto prípade sa verejnosť stretáva s označením iným, o ktorého zápis sa žiada. Vychádzajúc z uvedenej skutočnosti, úrad nepovažuje predmetný dôkazový materiálom za preukazujúci používanie nedištinkívneho slovného prihláseného označenia.

K prílohe č. 7 s označením Fotokopie sociálnych sítí úrad uvádza nasledovné. Prihlasovateľ v odpovedi argumentuje, že povedomie o navrhovanej známke „SKIALPSHOP“ rozširuje aj prostredníctvom účtu na sociálnych sieťach. Predloženým dôkazovým materiálom sú 3 fotokópie účtu na sociálnej sieti Facebook. Predložené dôkazové materiály obsahujú nasledovné označenia:



Z týchto fotokópií je zjavné, že používatelia sa na sociálnych sieťach stretávajú s iným označením, ako je prihlásené nedištinkívne slovné označenie „SKIALPSHOP“. Aj v tomto prípade je potrebné konštatovať, že prihlasovateľ týmito dôkazmi neprekoná námietky úradu vo vzťahu k chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

K Prílohe č. 8 s označením Na skialpech přes hory úrad uvádza nasledovné. Ako prihlasovateľ uvádza vo svojej odpovedi, slovné označenie „SKIALPSHOP“ je uvádzane aj v tlačných odborných časopisoch či v TV programe NA skialpech přes hory vysielaného na RTVS v novembri a decembri 2022, na ktorom sa prihlasovateľ v rámci propagácie prihlasovaného označenia 3 roky podieľal. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol predmetnú prílohu. Obsahom tejto prílohy je uvedenie správnej odpovede na súťažnú otázku spolu s menami výhercov a konkrétnymi cenami od konkrétnych spoločností, medzi ktorými je uvedená spoločnosť skialpshop.cz. Z údajov uvedených v prihláške o zápis slovného označenia „SKIALPSHOP“ však požiadala spoločnosť Sam Hawkin s.r.o. Úrad predložený dôkazový materiál nepovažuje za relevantný, a to z dôvodu, že nie je zrejmé, k čomu mal predmetný predložený doklad prispieť.

Úrad vo vzťahu ku všetkým predloženým dôkazom uvádza, že neobsahujú údaje, ktoré sú na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti relevantné, a to predložené materiály neobsahujú odkazy na zdroje, nie sú datované, neobsahujú odkazy týkajúce sa územného rozšírenia, v prípade webovej stránky/sociálnych sietí chýbajú údaje o jej zhladnutiach podporené analýzami počtu zobrazení, údaje o geografickom pôvode používateľov, a z tohto dôvodu nie je možné overiť tvrdenie prihlasovateľa, že označenie je „intenzívne používané a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj na území Českej republiky či Poľska.“

K vyjadreniu prihlasovateľa, že mu nie je známe, že toto slovné označenie by používal akýkoľvek iný subjekt, úrad uvádza, že absencia používania určitého označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom absencia používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá takto označené tovary alebo služby poskytuje.

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, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 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

Doručit:

Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika