



*Banská Bystrica 20.05.2024
POZ 749-2023/II-35-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. decembra 2023 prihlasovateľom Sensible Biotechnologies s. r. o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava – Ružinov, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s. r. o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 749-2023/Z-317-2023 z 13. novembra 2023 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „Sensible Biotechnologies“, č. spisu POZ 749-2023, 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 749-2023/Z-317-2023 z 13. novembra 2023 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 749-2023/Z-317-2023 z 13. novembra 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 „Sensible Biotechnologies“, č. spisu POZ 749-2023 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám, t. j. tovarom a službám v triedach 1, 5, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako bunky na lekárske použitie; živé bunky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky a látky; chemikálie používané v biotechnologických výrobných procesoch; chemikálie používané na vývoj biotechnologických produktov; enzýmy na priemyselné použitie získané z biotechnologických procesov; bunkové kultivačné médiá pre biotechnologický priemysel; činidlá pre bunkové kultúry na vedecké a výskumné účely; rôzne chemické, laboratórne, biotechnologické a výskumné služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckym materiálom, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v predmetnom prípade, vzhľadom na nárokované tovary a služby, tvorí jednak bežný spotrebiteľ, ale aj odborná verejnosť ako biochemici, špecialisti na biotechnológie, výskumní pracovníci z týchto oblastí, lekári, vysokoškolskí pedagógovia so zameraním na biológiu, medicínu alebo farmakológiu, prípadne študenti týchto odborov, len informáciu o tom, že obsahom nárokováných tovarov budú živé mikroorganizmy, resp. pôjde o tovary vyrobené ich modifikáciou, pričom nárokované služby budú zamerané na skúmanie a využívanie živých mikroorganizmov, ako aj skúmanie v nich prebiehajúcich biologických procesov. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovný prvok „Sensible“

pochádzajúci z anglického jazyka, je možné do slovenčiny prekladať vo význame „citlivý, zjavný, vnímateľný alebo inteligentný“. Slovný prvok „Biotechnologies“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „biotechnológie“. V tejto súvislosti prvostupňový orgán uviedol, že „biotechnológia“ predstavuje vedný odbor zaoberajúci sa priemyselnou aplikáciou mikroorganizmov, buniek tkanivových kultúr a ich súčastí; resp. biol. technológiu využívajúcu živé organizmy a v nich prebiehajúce biologické procesy na výrobu al. modifikáciu produktov pri šľachtení rastlín a živočíchov al. mikroorganizmov“ (In. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G, r. 2006). Prihlásené označenie ako celok možno podľa prvostupňového orgánu rozumieť vo význame „zjavné/zrejmé technológie zaoberajúce sa živými organizmami a v nich prebiehajúcimi biologickými procesmi“. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že spotrebiteľská verejnosť nedokáže tovary a služby označené prihláseným označením identifikovať ako tovary a služby pochádzajúce od určitého podnikateľa, teda na základe prihláseného označenia nebude spotrebiteľ schopný odlišiť nárokové tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 12. júla 2023, 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 11. septembra 2023 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ 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 vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie označil za nezákonné a vecne nesprávne, nakoľko podľa jeho názoru prvostupňové rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci; prvostupňový orgán nedostatočne zistil skutkový stav a z vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym, neobjektívnym a arbitrárnym skutkovým zisteniam, ktoré nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní a prvostupňový orgán porušil procesné práva prihlasovateľa, keďže napadnuté rozhodnutie nedostatočne odôvodnil.

Prihlasovateľ zotrval na názore o dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenom už vo vyjadrení k výsledku prieskumu. Zároveň konštatoval, že prihlásené označenie je podľa jeho názoru jedinečné a originálne. Uvedené podľa neho vyplýva zo skutočnosti, že prihlásené označenie ako celok, t. j. slovné spojenie „Sensible“ a „Biotechnologies“, ako ani pojem „Sensible“, nie sú bežne používané na označovanie nárokových tovarov a služieb a netvoria súčasť bežnej slovnej zásoby bežných spotrebiteľských kruhov ani odbornej verejnosti. Prihlasovateľ poznamenal, že spotrebiteľ nebude vnímať prihlásené označenie vo význame ako uviedol prvostupňový orgán, keďže tento vychádza z mechanického prekladu pojmov vytvárajúcich prihlásené označenie. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa v napadnutom rozhodnutí nevysvetlil, prečo prihlásené označenie, ktoré nie je bežne používané, nepovažuje za dostatočne spôsobilé rozlíšiť nárokové tovary a služby ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol, že ak jednotlivé prvky, z ktorých sa prihlásené označenie skladá, majú svoj jasný význam, rovnako jasný význam má aj prihlásené označenie ako celok. V tejto súvislosti sa opätovne odvolal na svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu, pričom zastal názor, že prihlášku ochrannej známky nemožno zamietnuť z dôvodu naplnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka posúdenia naplnenia zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach prvostupňovým orgánom, prihlasovateľ aj v tejto časti odkázal na svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu, pričom sa odvolal aj na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-629/17 zo 6. decembra 2018 J. Portugal Ramos SA vs. Adega Cooperativa de Borca CRL, bod 16, 18 až 20 a vo veci C-383/99 P z 20. septembra 2001 Protector & Gamble Company vs. OHIM, body 35 až 40. Zo záverov Súdneho dvora uvedených v predmetných rozsudkoch podľa prihlasovateľa vyplýva, že registráciu označenia ako ochrannej známky možno podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach odmietnuť jedine v prípade, ak pozostáva výlučne z takých označení a údajov, ktoré slúžia, resp. môžu slúžiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti pri bežnom používaní na označovanie nárokových tovarov alebo služieb, a to buď priamo alebo uvedením jednej z ich vlastností

alebo na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti nárokových tovarov a služieb. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa v napadnutom rozhodnutí neuviedol ani nezdôvodnil, že by v prípade prihláseného označenia boli splnené požiadavky, ktoré by odôvodňovali zamietnutie prihlášky ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia.

Prihlasovateľ zopakoval, že pojem „Sensible“, ktorý je súčasťou prihláseného označenia, rozhodne nie je pojmom, ktorý spotrebiteľská verejnosť alebo zainteresované kruhy bežne používajú na označovanie nárokových tovarov alebo služieb.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí vôbec nevysporiadal s jeho poukazom na mnohé ochranné známky zapísané nielen registračnými autoritami Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva, ale aj Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“). V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že prax úradu nemôže byť izolovaná, vychádzajúca z arbitrárneho, príliš prísneho a extenzívneho výkladu, pričom predovšetkým nesmie popierať prax EUIPO.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „Sensible Biotechnologies“, č. spisu POZ 749-2023, bola podaná 31. marca 2023 prihlasovateľom Sensible Biotechnologies, s. r. o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava – Ružinov, pre tovary „chemikálie používané v biotechnologických výrobných procesoch; chemikálie používané na vývoj

biotechnologických produktov; enzýmy na priemyselné použitie získané z biotechnologických procesov; bunkové kultivačné médiá pre biotechnologický priemysel; činidlá pre bunkové kultúry na vedecké a výskumné účely; biologické prípravky pre použitie v bunkových kultúrach okrem prípravkov na lekárske alebo veterinárne účely; chemikálie používané pri procesoch molekulárnej separácie (okrem chemikálií na lekárske a veterinárne použitie); mikrobiotické organizmy okrem organizmov na lekárske použitie; diagnostické činidlá na in vitro použitie v biochémií, klinickej chémii a mikrobiológii; kultivačné médiá na mikrobiologické účely; biologické prípravky na vedecké použitie; biologické prípravky na použitie v priemysle; biologické prípravky okrem prípravkov na lekárske alebo zverolekárske použitie“ v triede 1, „biotechnologické prípravky na lekárske použitie; bunky na lekárske použitie; živé bunky na lekárske použitie; farmaceutické prípravky a látky“ v triede 5 a pre služby „maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckym materiálom; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami“ v triede 35, „biotechnologické testovanie; poradenstvo v oblasti biotechnológií; farmaceutický a biotechnologický výskum a vývoj; tvorba počítačových programov pre biotechnologické aplikácie; vývoj meracích sond pre biotechnologické aplikácie; výskum a vývoj nových produktov v oblasti biotechnológií; navrhovanie zariadení pre biotechnologický priemysel; poskytovanie informácií o vedeckom výskume v oblasti biochémie a biotechnológie; informačnotechnologické služby pre farmaceutický a zdravotnícky priemysel; výskum technológií bunkového inžinierstva; služby v oblasti bunkových kultúr na vedecké a výskumné účely pre tretie osoby; analýzy v oblasti molekulárnej biológie; výskum týkajúci sa molekulárnych vied; zmluvné výskumné služby v oblasti molekulárnej vedy; mikrobiologické testovanie; lekársky a farmaceutický výskum; biochemické analýzy; biochemické služby; laboratórne analýzy materiálov; biochemický výskum a biochemické analýzy; biochemický výskum a vývoj; biologický laboratórny výskum; chemický laboratórny výskum; laboratórne testovanie materiálov; laboratórny výskum v oblasti chémie; testovanie DNA na vedecké výskumné účely; služby chemických laboratórií; služby biologických laboratórií; služby genetického inžinierstva; chemické analýzy; vedecký výskum v oblasti genetiky a genetického inžinierstva; výskum a vývoj v oblasti mikroorganizmov a buniek“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, pričom spochybnil konštatovanie naplnenia zápisných výluk 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 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Sensible Biotechnologies“ napísaným štandardným typom písma. Slovo „Sensible“ je možné z angličtiny do slovenčiny preložiť vo význame „citlivý, zjavný, pozorovateľný, vnímateľný alebo rozumný, resp. inteligentný“ (In.: <https://slovník.aktuality.sk/>; <https://www.idoceanline.com/dictionary/sensible>). Druhý slovný prvok prihláseného označenia „Biotechnologies“, ktorý v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „biotechnológie“, pomenúva vedný odbor zaoberajúci sa priemyselnou aplikáciou mikroorganizmov, buniek tkanivových kultúr a ich súčastí, resp. ide o biologickú technológiu využívajúcu živé organizmy a v nich prebiehajúce biologické procesy na výrobu alebo modifikáciu produktov pri šľachtení rastlín a živočíchov alebo mikroorganizmov (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A-G, r. 2006). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „citlivé biotechnológie“.

Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, t. j. tovary a služby v triedach 1, 5, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade bude len odborná verejnosť tvorená špecialistami v oblasti biochémie, biotechnológií, (bio)medicíny a farmácie. Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 1 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako biotechnologické látky (chemikálie, enzýmy, činidlá), biologické a biotechnologické prípravky, bunky, živé bunky na lekárske použitie, farmaceutické prípravky a látky, relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jasnú informáciu o ich účele, resp. zameraní (tovary v triede 1) a povahe, charaktere (tovary v triede 5), teda, že ide o citlivé chemické, farmaceutické, biologické či biotechnologické látky, prípravky používané v biotechnologickom priemysle alebo majúce súvis s biotechnológiou, resp. že ide o hotové biotechnologické, prípadne farmaceutické prípravky s vysokou citlivosťou. Rovnako vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré predstavujú maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými, hygienickými a zdravotníckymi prípravkami a laboratórne, diagnostické a analytické služby, informačno-technologické služby pre biotechnologický, farmaceutický a zdravotnícky priemysel a výskumné služby v oblasti prírodných vied, bude relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vnímať ako informáciu o ich účele a zameraní, teda, že takto označené služby sa týkajú, sú zamerané na citlivé biotechnológie, resp. majú súvis s citlivými biotechnológiami (napr. ide o ich výskum, vývoj).

K argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie ako celok, ako ani pojem „sensible“ nepredstavujú výrazy, ktoré by relevantná verejnosť bežne používala na označovanie nárokováných tovarov alebo služieb, a preto podľa jeho názoru prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Len samotná skutočnosť, že slovné prvky tvoriace prihlásené označenie, ako ani prihlásené označenie ako celok nie sú používané na označenie nárokováných tovarov a služieb, príp. na označenie ich podstatných vlastností, automaticky neznamená, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Tak ako uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, uvedené vyplýva zo skutočnosti, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bude vnímať toto označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokované tovary a služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, čo v preskúmanom prípade nemožno považovať za splnené. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti

prihláseného označenia je založený na jasnom obsahu jednotlivých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, pričom aj ich spojenie do jedného celku vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené označené nárokované. Dotknutá odborná verejnosť zahŕňajúca skutočných, ako aj potenciálnych spotrebiteľov, nárokováných tovarov a služieb, osoby činné v rámci distribučných kanálov predmetných tovarov a služieb, ako aj obchodných kruhov obchodujúcich s predmetnými tovarmi a službami, tak môže na základe prihláseného označenia okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať opis nárokováných tovarov a služieb, resp. jednej z ich vlastností.

Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol, že ak jednotlivé prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, majú svoj jasný význam, rovnako jasný význam má aj prihlásené označenie ako celok. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-56/15 z 18. októbra 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mbH & Co. KG vs. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, podľa ktorého *„ochranná známka tvorená novotvarom alebo slovom, ktoré je výsledkom kombinácie znakov, kde každý opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška, je samotným opisom vlastností týchto výrobkov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom alebo slovom a jednoduchým súhrnom znakov, z ktorých je zložená. To predpokladá, že z dôvodu neobvyklého charakteru kombinácie znakov vzhľadom na vyššie uvedené výrobky alebo služby novotvar alebo slovo vytvára dojem dostatočne vzdialený dojmu vytvorenému jednoduchým spojením údajov o obsahu znakov, ktoré ich tvoria, tak, že prevyšuje súhrn vyššie uvedených znakov“* (bod 34). V preskúvanom prípade je zrejmé, že prihlásené označenie pozostáva zo slov „Sensible“ a „Biotechnologies“, z ktorých obe majú konkrétny sémantický obsah, pričom kombinácia týchto dvoch opisných slov nie je nič viac ako len súčet informácií, ktoré prinášajú, a teda aj označenie ako celok má pre spotrebiteľa konkrétny opisný význam. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie „Sensible Biotechnologies“ nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejmé, že relevantný spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať jeho význam uvedený skôr.

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 odlíšiť od tovarov a služieb iných subjektov, a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisuje ich účel, zameranie, resp. povahu a charakter zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009, bod 25, v ktorom je uvedené, že podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov a služieb, čo možno v danom prípade považovať za naplnené.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-629/17 a vo veci C-383/99 P, z ktorých vyplýva, že registráciu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) je možné odmietnuť len v prípade, keď označenie pozostáva výlučne z takých označení a údajov, ktoré slúžia na označovanie nárokováných tovarov a služieb, a to buď priamo alebo uvedením jednej z podstatných vlastností týchto tovarov alebo služieb, čo podľa názoru prihlasovateľa prihlásené označenie nespĺňa, je potrebné uviesť nasledujúce. Prihlásené označenie, ako bolo uvedené skôr, vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám spotrebiteľovi poskytuje jasnú informáciu o ich účele, zameraní, resp. povahe a charaktere, teda o vlastnostiach tovarov a služieb, pre ktoré má byť zapísané do registra ochranných známk. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade sú naplnené podmienky na zamietnutie prihlášky ochrannej známky v zmysle namietaných zápisných výluk, a teda poukaz prihlasovateľa na predmetné rozsudky je potrebné považovať za bezpredmetný.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochranné známky obsahujúce slovo „Sensible“ zapísané v Spojených štátoch amerických a v Spojenom kráľovstve („SensibleTV“, „Sensible Pets“, „SensibleTags“, „SensibleData“, „SensibleDocs“), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto ochranné známky nie sú platné na území Európskej únie (ďalej „EÚ“), a preto sú na účely predmetného konania irelevantné. K poukazu prihlasovateľa na ochranné známky EÚ, konkrétne č. 018148417 „SENSIBLE CAPITAL“ a č. 018665089 „Sensible Snack“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známok EÚ nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do slovenského registra ochranných známok. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované tovary a služby, a nie to, či EUIPO v minulosti zapísal do registra ochranné známky, pri ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že každé konanie vo veciach ochranných známok 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 známok. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať, pretože ide o odlišné ochranné známky zapísané pre odlišné tovary alebo služby. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že poukazovanie prihlasovateľa na predmetné ochranné známky je irelevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nedostatočne zistil skutkový stav veci a napadnuté rozhodnutie nedostatočne odôvodnil, orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným nestotožňuje. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán sa predmetnou vecou zaoberal dostatočne, spoľahlivo zistil skutkový stav, pričom uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia a podrobne vysvetlil správnu úvahu, na základe ktorej rozhodoval.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „Sensible Biotechnologies“, č. spisu POZ 749-2023, 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 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 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:

Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika