



*Banská Bystrica 20.05.2024
POZ 849-2023/II-36-2024*

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 849-2023/Z-319-2023 z 13. novembra 2023 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „mRNA. Made better.“, č. spisu POZ 849-2023, 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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zmieta a rozhodnutie zn. POZ 849-2023/Z-319-2023 z 13. novembra 2023 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 849-2023/Z-319-2023 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) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „mRNA. Made better.“, č. spisu POZ 849-2023 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým nárokovým 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 uviedol, že prihlásené označenie predstavuje reklamný slogan „mRNA. Made better.“, ktorý relevantná spotrebiteľská verejnosť pochopí len ako všeobecné vyhlásenie o kvalite prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo zo sémantického rozboru prihláseného označenia a jeho vnímania príslušnou spotrebiteľskou verejnosťou. Prihlásené označenie tvorí slovný prvok „mRNA.“, ktorý označuje skratku s významom „messengerová RNA“, čo je „typ RNA, ktorá vzniká procesom transkripcie podľa predlohy v DNA, pomocou enzýmu RNA“ (In.: <https://www.wikiskripta.eu/w/MRNA>). Ostatné dva slovné prvky „Made better.“ je možné spolu preložiť ako „vyrobený lepšie“, prípadne „urobený lepšie“. Relevantná verejnosť, ktorú podľa prvostupňového orgánu v predmetnom prípade, vzhľadom na nárokové 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, bude vnímať prihlásené označenie iba ako doplnenie prvej časti prihláseného označenia, a to v zmysle odkazu na „lepšiu/vyššiu kvalitu“, ktoré má „mRNA“. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie nenesie žiadne prvky prekvapenia či originality, ktoré by boli schopné v mysliach spotrebiteľskej verejnosti spustiť kognitívny proces alebo interpretačné schopnosti, a teda nie je spôsobilé odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých 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 zároveň 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 originálne, špecifické a nezvyčajné. Uvedené podľa neho vyplýva zo skutočnosti, že prihlásené označenie ako celok nie je bežne používané a netvorí súčasť bežnej slovnej zásoby bežných spotrebiteľských kruhov ani odbornej verejnosti.

Prihlasovateľ zastal názor, že spotrebiteľ nebude vnímať prihlásené označenie vo význame ako uviedol prvostupňový orgán. Tento podľa názoru prihlasovateľa prihlásené označenie nesprávne mechanicky rozdelil na dve časti „mRNA“ a „Made Better.“, ktorých význam hodnotil izolovane. V tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal na rozsudky Súdneho dvora EÚ, konkrétne na rozsudok vo veci C-383/99 P z 20. septembra 2001, Protector & Gamble Company vs. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), bod 40; rozsudok vo veci C-104/00 P z 19. septembra 2002, DKV Deutsche Krankenversicherung AG vs. EUIPO, bod 24 a rozsudok vo veci C-136/02 P z 7. októbra 2004, Mag Instrument Inc. vs. EUIPO, bod 20. Zo záverov predmetných rozsudkov podľa prihlasovateľa vyplynulo, že priemerný spotrebiteľ vníma obvykle ochrannú známku ako celok a nevykonáva skúmanie jej rozličných detailov. Z tohto dôvodu je na účely posúdenia toho, či označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, potrebné zohľadniť celkový dojem, ktorý vytvára.

Prihlasovateľ súhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie má charakter reklamného sloganu, nesúhlasil však s jeho konštatovaním, že toto prináša všeobecné vyhlásenie o kvalite prihlásených tovarov a služieb a má len (výlučne) pochvalný charakter vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, bez toho, aby prihlásené označenie ako celok malo aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že aj reklamný slogan môže mať rozlišovaciu spôsobilosť a spĺňať tak predpoklady registrácie ako ochrannej známky, v súvislosti s čím poukázal na rozsudky Súdneho dvora EÚ, konkrétne na rozsudok vo veci C-517/99 zo 4. októbra 2001, Merz & Krell GmbH & Co., bod 40; rozsudok vo veci C-64/02 P z 21. októbra 2004, EUIPO vs. Erpo Möbelwerk GmbH, bod 44; rozsudok vo veci C-398/08 P z 21. januára 2010, Audi AG vs. OHIM, bod 36, ako aj na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-130/01 z 5. decembra 2002 Sykes Enterprises, Incorp. vs. Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, bod 20.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ nesúhlasil s prístupom prvostupňového orgánu, ktorý poukázal na ustálenú prax, podľa ktorej reklamný slogan ma rozlišovaciu spôsobilosť len vtedy, keď sa vníma ako čosi viac, ako len obyčajná reklamná správa vychvaľujúca vlastnosti predmetných tovarov a služieb. Hodnotenie

prvostupňového orgánu, či prihlásené označenie je alebo nie je slovnou hračkou, považoval prihlasovateľ za subjektívne, a preto na základe tohto hodnotenia nebolo možné podľa prihlasovateľa rozhodnúť o zamietnutí prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené označenie.

Prihlasovateľ považoval za podstatné to, že spotrebiteľská verejnosť nebude pojem „mRNA.“ spájať s pojmom „Made better.“, a teda toto spojenie podľa prihlasovateľa predstavuje nápadité, neobvyklé a jedinečné spojenie, ktoré má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-88/00 zo 7. februára 2002, Mag Instrument Inc. vs. EUIPO, bod 34, z ktorého vyplýva, že na to, aby sa absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochranných známkach [pozn. uvedené ustanovenie zodpovedá ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach] neuplatnil, stačí preukázať, že ochranná známka má minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti zopakoval, že prihlásené označenie nie je bežným vyhlásením o kvalite jedného typu ribonukleovej kyseliny a v žiadnom prípade nejde o bežné vyhlásenie, ktoré by v tejto súvislosti bolo bežnou súčasťou hovorového jazyka, a to ako v slovenskom, tak ani v anglickom jazyku. Uviedol, že kým prvá časť prihláseného označenia „mRNA.“ identifikuje nárokované tovary a služby, druhá časť „Made better.“ predstavuje osobitný a jedinečný reklamný slogan, ktorý umožňuje cieľovej skupine, v spojení s prvou časťou, rozlíšiť nárokované tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Prihlasovateľ v rozklade poukázal tiež na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-398/08 P z 21. januára 2010 Audi AG vs. OHIM, na ktorý sa odvolal už vo vyjadrení k prieskumu, pričom konštatoval, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí s poukazom na predmetný rozsudok nevysporiadal. V tejto súvislosti uviedol, že v spomenutom rozsudku Súdny dvor EÚ odmietol posúdenie Súdu prvej inštancie, podľa ktorého prihláška slovnej ochrannej známky „Vorsprung durch Technik“ (v preklade „Náskok vďaka technike“) nemá rozlišovaciu spôsobilosť kvôli tomu, že je vnímaná iba ako pochvalný reklamný slogan. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že skutočnosť, že prihlásené označenie je tvorené reklamným sloganom s pochvalným charakterom, nie je samé osebe dôvodom na zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „mRNA. Made better.“, č. spisu POZ 849-2023, bola podaná 15. apríla 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 biochémii, 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 zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) 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).

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami „mRNA. Made better.“, napísanými štandardným typom písma, pričom je rozdelené bodkami do dvoch častí, a to „mRNA.“ a „Made better.“. Slovný prvok „mRNA“ predstavuje skratku s významom „mediátorova, messengerová RNA“ (In.: <https://sk.wikipedia.org>), pričom jednou s funkcií RNA je odkopírovať genetickú informáciu z DNA (transkripcia) a fyzicky ju preniesť na miesto, kde dôjde k jej preloženiu (translácia) na výsledný proteín (túto funkciu plní iba jedna trieda RNA, a to mediátorova RNA (In.: <https://sk.wikipedia.org>). Čo sa týka slovného prvku „made“, tento možno z angličtiny preložiť ako „vyrobený, urobený“. Slovný prvok „better“ sa z angličtiny do slovenčiny môže prekladať ako „lepší“ (In.: <https://slovníky.lingea.sk>). Prvky „Made better.“ spolu vytvárajú slovné spojenie – slogan, ktorý bude spotrebiteľská verejnosť okamžite a bez ďalšieho uvažovania chápať vo význame „vyrobený lepšie, vylepšený“. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „vylepšená mediátorova ribonukleová kyselina (RNA) alebo mRNA urobená lepšie“.

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, ktoré možno súhrnne označiť ako biotechnologické látky (chemikálie, enzýmy, činidlá), biologické a biotechnologické prípravky, bunky, živé bunky na lekárske použitie, farmaceutické prípravky a látky, maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými, hygienickými a zdravotníckymi prípravkami, laboratórne, diagnostické a analytické služby, informačno-technologické služby pre biotechnologický, farmaceutický a zdravotnícky priemysel a výskumné služby v oblasti prírodných vied, 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 bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k nárokoványm tovarom vnímané len ako laudatórny slogan poskytujúci priamu informáciu, že takto označené tovary obsahujú mediátorovu ribonukleovú kyselinu, ktorá je vylepšená, alebo s ňou súvisia. Rovnako vo vzťahu k nárokoványm službám bude relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vnímať v uvedenom význame, keďže nárokované služby možno považovať za súvisiace s tovarmi nárokovanými v triedach 1 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám predstavuje všeobecné označenie, na základe ktorého spotrebiteľia nebudú schopní odlíšiť tovary a služby nárokované prihlasovateľom od tovarov a služieb iných subjektov na trhu, teda označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, je potrebné zdôrazniť, že slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac ako len obyčajná reklamná správa s pozitívnou konotáciou, pretože buď je slovnou hračkou alebo prináša prvky významového prekvapenia, vďaka čomu slogan pôsobí nápadito, prekvapujúco či nečakane, alebo je istým spôsobom originálny alebo zvučný alebo v mysliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. V posudzovanom prípade prihlásené označenie nemá žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy, jednoznačný, poukazujúci na vyššiu kvalitu mediátorovej ribonukleovej kyseliny. Spotrebiteľ nebude prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb, keďže toto predstavuje len všeobecné vyhlásenie o kvalite nárokováných tovarov a služieb, teda, že ide

o lepšie/kvalitnejšie tovary a s nimi súvisiace služby ako u konkurencie. V danom prípade prihlásené označenie nepredstavuje slovnú hračku ani neprináša prvky významového prekvapenia. Prirodzeným dôsledkom je to, že prihlásené označenie nebude chápané ako odkaz na obchodný pôvod týchto tovarov a služieb, a teda sa nemôže stať predmetom výhradného práva jedného subjektu, t. j. len prihlasovateľa. Uvedené závery pritom nie sú v rozpore s judikatúrou, na ktorú v tejto súvislosti poukázal v podanom rozklade prihlasovateľ (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-88/00, rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-130/01 a rozsudky Súdneho dvora vo veci C-517/99, C-64/02 P a C-398/08 P), pretože orgán rozhodujúci o rozklade ani prvostupňový orgán neuplatňovali na prihlásené označenie prísnejšie kritériá posudzovania zápisnej spôsobilosti kvôli tomu, že ide o slogan, naopak, postupovali v súlade s týmito rozsudkami.

K argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie ako celok, nie je pojmom, ktorý 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, automaticky neznamená, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bude vnímať toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokované tovary a služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, čo v preskúmanom prípade nemožno považovať za splnené.

Prihlasovateľ v podanom rozklade 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. Poukázal pritom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-383/99 P, C-104/00 P a C-136/02 P. Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému tvrdeniu uvádza, že v preskúmanom prípade je zrejmé, že prihlásené označenie pozostáva zo skratky „mRNA.“ a sloganu „Made better.“, z ktorých každá časť má konkrétny sémantický obsah, pričom ich kombinácia nie je nič viac ako len súčet pochvalných (laudatórnych) informácií. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spojenie skratky „mRNA.“ a sloganu „Made better.“, ako je to v prípade prihláseného označenia, nie je ničím výnimočné, originálne ani lexikálne neobvyklé, pričom je zrejmé, že relevantný spotrebiteľ v prihlásenom označení okamžite a bez ďalšieho uvažovania identifikuje nielen skratku a slogan s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako celok.

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 ani len minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože predstavuje jednoduchý pochvalný reklamný slogan, ktorý spotrebiteľ nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených nárokováných tovarov a služieb. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť.

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 prihladením na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „mRNA. Made better.“, č. spisu POZ 849-2023, zamietol, pretože v predmetnom prípade je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) 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 preskúmanom 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