



*Banská Bystrica 19.12.2024
POZ 201-2021/II-91-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 5. júna 2024 prihlasovateľom Slovenské opálové bane, s. r. o., Športová 2/7193, 080 01 Prešov, v konaní zastúpeným spoločnosťou LAWS, s. r. o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 201-2021/Z-137-2024 z 19. apríla 2024 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „Dubnický opál“, č. spisu POZ 201-2021, 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 zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 201-2021/Z-137-2024 z 19. apríla 2024 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 201-2021/Z-137-2024 z 19. apríla 2024 (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 „Dubnický opál“, č. spisu POZ 201-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom „šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy“ v triede 14, ani vo vzťahu k nárokoványm službám „banské dobývanie“ v triede 37 a „geologický prieskum výhradných ložísk“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie ako celok opisuje druh, zemepisný pôvod, zameranie a charakter nárokováných tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Podstatné meno „opál“ označuje „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). Slovný prvok „Dubnický“ predstavuje prídavné meno, ktorým je vyjadrený vzťah k lokalite Dubník v katastrálnom území obce Červenica v okrese Prešov, kde sa nachádzajú známe opálové bane. Prvostupňový orgán zastal názor, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v predmetnom prípade tvoria tak bežní zákazníci, ako aj odborná verejnosť pozostávajúca z mineralógov, geológov, klenotníkov a pod., 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. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie nebude spotrebiteľmi vnímané ako odkaz na obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb.

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

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 11. marca 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa vo svojej odpovedi doručenej úradu 18. mája 2021 nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu. Poukázal na históriu vzniku prihláseného označenia, pričom uviedol, že prihlásené označenie je dlhodobo etablovaným označením celosvetovo používaným pre opály pochádzajúce z Dubníka. Prihlasovateľ uviedol, že opálové bane v Dubníku sú aktuálne v jeho správe a ako jediný subjekt a správca baní má udelené právo okrem iného aj na prípravu a dobývanie výhradného ložiska drahého opálu v tomto dobývacom priestore. Zároveň je na základe udeleného povolenia oprávnený disponovať a manipulovať s opálmi z baní v Dubníku. Za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ predložil dôkazné materiály. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkazmi konštatované zápisné výluky neprekonal, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so zamietnutím prihlášky ochrannej známky, ako aj so závermi a argumentmi prvostupňového orgánu. Napadnuté rozhodnutie považoval za vecne nesprávne, pričom zastal názor, že prvostupňový orgán vychádzal z nesprávne zistených skutočností a vec nesprávne vecne a právne posúdil.

Prihlasovateľ v súvislosti so zápisnými výlukami uplatnenými v predmetnom prípade prvostupňovým orgánom, t. j. v súvislosti s ustanoveniami § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, konkrétne na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-304/06 P z 8. mája 2008 „EUROHYPO“, bod 54. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ je podľa prihlasovateľa zrejmé, že každý z dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky je nezávislý a vyžaduje samostatné preskúmanie. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán v predmetnom prípade nevykonával samostatné preskúmanie naplnenia zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, ale iba skonštatoval, že prihlásené označenie opisuje druh, zemepisný pôvod, zameranie a charakter [dôvod zamietnutia podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach], a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa, keďže prvostupňový orgán nevykonával samostatné preskúmanie naplnenia zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nemožno jeho závery v tejto časti považovať za relevantné. S ohľadom na uvedené napadnuté rozhodnutie prihlasovateľ považoval za nekonzistentné, zmätočné a nepreskúmateľné.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ poznamenal, že vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia poukázal na to, že v prípade prihláseného označenia ide o označenie, ktoré je používané historicky približne od 19. storočia, pričom zároveň predložil, resp. uviedol články z roku 2008, v ktorých je prihlásené označenie uvádzané v spojitosti so šperkmi a klenotníckymi výrobkami. Prihlasovateľ taktiež v tomto vyjadrení uviedol, že ide o odborný pojem, ktorý je v klenotníctve a šperkárstve používaný a spájaný len so špecifickými opálmi z oblasti Dubníka a je známy medzi príslušnou verejnosťou, a to najmä medzi erudovanými odborníkmi. Prihlasovateľ ďalej zastal názor, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v konaní preukázal aj vo vzťahu k nárokovým službám, a to odkazmi na odborné články, knihy a časopisy z rokov 2001 a 2008, t. j. z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Z predložených dôkazov je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prihlásené označenie je dlhodobo používané, pričom sa spája s drahokamami, klenotníctvom a šperkárstvom, ako aj s banským dobývaním a geologickým prieskumom výhradných ložísk.

Pokiaľ ide o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ zastal názor, že z predmetného ustanovenia nevyplýva, že je potrebné preukázať

dlhodobé alebo intenzívne používanie prihláseného označenia, ale podľa jeho názoru postačuje preukázať iba skutočnosť, že prihlásené označenie bolo používané. Prihlasovateľ zdôraznil, že preukázal dlhodobé používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky, a to od 19. storočia, pričom historicky bolo toto označenie spájané najmä s rodinou G., ktorá bola dlhé obdobie vlastníčkami opálových baní v lokalite Dubník. Prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že po obnovení a revitalizácii týchto baní je jediným oprávneným subjektom disponujúcim príslušnými povoleniami vo vzťahu k nim a produktom z nich pochádzajúcim, a teda prihlásené označenie sa podľa názoru prihlasovateľa spája výhradne s jeho osobou.

V ďalšej časti rozkladu prihlasovateľ uviedol, že opály pochádzajúce z lokality Dubníka sú jedinečné, špecifické svojím typickým a charakteristickým sfarbením nezameniteľným s inými opálmi na trhu rovnako ako prihlásené označenie, ktoré sa s nimi spája. Na podporu skôr uvedených tvrdení a predložených dôkazov spolu s rozkladom predložil ďalšie dôkazné materiály. V tejto súvislosti uviedol, že ako oprávnený subjekt na ťažbu daných opálov, v spolupráci so spoločnosťou Great rent, a. s., ktorá je výhradným spracovateľom týchto opálov na území Slovenskej a Českej republiky, propaguje a distribuuje opály pod označením „Dubnické opály“. Poukázal na to, že v rámci Slovenskej a Českej republiky neexistuje iný subjekt legálne oprávnený na samotnú ťažbu, ako ani na spracovanie a predaj Dubnických opálov. Uviedol, že vynakladá značné úsilie a finančné prostriedky na zveľadenie samotných baní, ich rekultiváciu a čistenie a v spolupráci so spoločnosťou Great rent, a. s., aj na propagáciu a pozdvihnutie povedomia o drahokame pochádzajúcom z Dubníka ako jedinej lokality v Európe. Prihlasovateľ tiež uviedol, že spolu so spoločnosťou Great rent, a. s., ktorá tieto opály spracúva pod značkou Yophine, sa pravidelne zúčastňujú spoločenských súkromných, ako aj verejných podujatí, na ktorých je tento opál propagovaný, či už vo forme surového neopracovaného nerastu alebo v podobách rôznych výbrusov a zapracovaní do šperkov. Takýmito spoločenskými udalosťami boli napr. akcia spoločnosti BMW v Brne, Forbes Top Covers 2021, Ženy v biznise 2022. V súvislosti s propagáciou prihláseného označenia prihlasovateľ spomenul aj vydanie špeciálnej zberateľskej mince v roku 2018 Národnou bankou Slovenska obsahujúcou odkaz na Dubnické opálové bane a označenie „Dubnický opál“. Na preukázanie svojich tvrdení uviedol odkazy na webové stránky.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-441/05 z 13. júna 2007, bod 42, v zmysle ktorého *„už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94...“*. Podľa prihlasovateľa zo skôr uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a to tak vo vnímaní odbornej, ako aj bežnej spotrebiteľskej verejnosti.

V súvislosti s možnosťou preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti na základe jeho používania v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa prihlasovateľ nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že za týmto účelom je potrebné preukázať poskytovanie nárokováných služieb vo vzťahu k tretím osobám (napr. na základe ich požiadaviek alebo objednávok). Prihlasovateľ považoval uvedené tvrdenie za nepodložené zákonným ustanovením, právnym predpisom či judikatúrou. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 24a ods. 2 zákona o ochranných známkach, pričom uviedol, že z predmetného ustanovenia pre neho nevyplýva žiadna povinnosť alebo viazanosť, že môže ísť iba o služby, ktoré majú byť poskytované tretím osobám, a to na základe ich požiadaviek a objednávok. Takáto povinnosť podľa prihlasovateľa nevyplýva ani z medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako ani z iného právneho predpisu. Zdôraznil, že banské dobývanie opálov je značne špecifická činnosť, ktorú rozhodne nie je možné chápať ako klasickú službu poskytovanú tretím subjektom na základe objednávok a požiadaviek. Prihlasovateľ uviedol, že nevytvára značku, pod ktorou bude vykonávať geologický prieskum na objednávky pre iné subjekty. Prihlasovateľ poznamenal, že tieto činnosti vykonáva výlučne vo vzťahu k Dubnickým opálovým baniam, pričom účelom získania ochrannej známky vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám je poskytnutie ochrany procesom nerozlučne spojeným s tovarmi/produktami týchto činností, ktorými sú drahokamy – Dubnické opály.

Poukázal na to, že Dubnické opály sa nachádzajú len v oblasti Dubníka (Dubnických baniach), a teda je zrejmé, že banská činnosť, ako aj geologický prieskum, sa týkajú iba tejto oblasti a týchto opálov. Vzhľadom na to, že všetky povolenia, rozhodnutia a osvedčenia na túto činnosť má iba prihlasovateľ, nie je možné, aby ju vykonával pre tretí subjekt a tiež nie je možné, aby túto činnosť v baniach mohol vykonávať aj iný subjekt, pre

ktorý by takéto označenie malo ostať prípadne voľné. Účelom zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre služby nárokované v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je podľa prihlasovateľa ochrana samotného výsledku geologického prieskumu, nie jeho poskytovanie ako služby pre tretie osoby.

Prihlasovateľ sa v tejto súvislosti odvolal aj na svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Podľa prihlasovateľa články predložené v rámci tohto vyjadrenia preukazujú používanie prihláseného označenia v spojitosti so službami nárokovými v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Ako bolo uvedené v predmetnom vyjadrení, vo vzťahu k službám nárokovým v triedach 37 a 42 je potrebné vnímať ako relevantnú verejnosť najmä odborníkov a vedcov z oblasti geológie, gemológie a mineralógie, pre ktorých sú procesy banského dobývania dubnického opálu, ako aj poznatky z geologických prieskumov relevantné a dôležité, a vo vzťahu ku ktorým je teda potrebné posudzovať rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia. Prihlasovateľ zastal názor, že s uvedenými skutočnosťami sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí náležite nevysporiadal. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán nevykonával posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám, resp. nevykonával náležité posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe predložených dôkazov. Závery prvostupňového orgánu podľa prihlasovateľa vychádzajú z nesprávneho právneho a skutkového posúdenia a napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné.

V súvislosti s dôvodom zamietnutia prihlášky ochrannej známky uplatneným podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí tento presne a konkrétne nešpecifikoval. Podľa prihlasovateľa napadnuté rozhodnutie je nekonzistentné, neprehľadné v rámci uvádzania argumentov a odôvodnenia k jednotlivým dôvodom pre zamietnutie prihlášky ochrannej známky, kde prvostupňový orgán na viacerých miestach prelína jednotlivé dôvody, v dôsledku čoho je podľa prihlasovateľa napadnuté rozhodnutie zmätočné a nepreskúmateľné.

Prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán sa v rámci vyhodnotenia dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach obmedzil iba na vykonanie sémantického rozboru slova „dubnický“ a slova „opál“, na základe čoho dospel k záveru o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie nemožno posudzovať ako dve samostatné slová, ale ako celok predstavujúci zaužívané označenie pre nerast vyskytujúci sa v lokalite pohoria Dubník na území Slovenskej republiky, jedinej lokalite v Európe. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-383/99 P z 20. septembra 2001 „BABY-DRY“, podľa ktorého *„popisnú povahu musia mať nielen jednotlivé slová, ale tiež celok tvorený týmito slovami“*. Prihlasovateľ opätovne uviedol, že prihlásené označenie predstavuje odborný pojem pre konkrétny druh nerastu – drahokamu, ktorý sa vyskytuje na území Slovenskej republiky a má špecifické sfarbenie a charakter. Prihlásené označenie aj napriek jeho odkazu na zemepisný pôvod podľa prihlasovateľa nevyjadruje len samotnú vlastnosť nárokováných tovarov a služieb, ale nesie v sebe dôležité informácie pre spotrebiteľov a erudovanú verejnosť, ktoré sa spájajú s prihlasovateľom a jeho činnosťou v oblasti Dubnických opálových baní a samotnou produkciou opálov. Ide o historický pojem, ktorý nie je možné meniť alebo doplniť akýmkoľvek dištinktívnym prvkom, keďže by stratil svoju historicky a rokmi používania danú a nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť a spätosť označenia s tovarmi a službami, ktoré sú pod týmto označením poskytované.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na slovné ochranné známky EÚ, ktoré boli zaregistrované pre tovary v triede 14 a obsahujú slovný prvok „Opal“ spolu s prídavným menom vyjadrujúcim jeho vlastnosť, farbu alebo zemepisný pôvod, a to na ochrannú známku EÚ č. 014634703 „White Opal“, č. 014634752 „Violet Opal“, č. 014637607 „Pacific Opal“ a č. 014634811 „Caribbean Blue Opal“. Prihlasovateľ poukázal tiež na ochrannú známku zaregistrovanú Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky pod č. 203954 „Český granát“ pre tovary a služby v triedach 14 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uviedol, že rovnaké označenie, „CESKY GRANAT“, je zaregistrované aj v registri ochranných známk Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), a to pod č. 009849811. Poznamenal, že český granát je minerál – pyrop, ktorý patrí do skupiny rôzne sfarbených kremičitanov, ktoré sa nazývajú granáty, a ktorý je zaradený medzi drahokamy, pričom sa vyskytuje v Českom stredohorí na ploche asi 70 kilometrov štvorcových v obciach Třebenice, Dlažkovice a Podsedlice. Totožnosť medzi ochrannou známkou „Český granát“ a prihláseným

označením je z hľadiska prvkov vyjadrenia predmetných označení podľa prihlasovateľa nespochybniteľná. Predmetné označenia sa týkajú nerastov – drahokamov, známych a charakteristických svojím sfarbením, vlastnosťami, štruktúrou a výskytom na konkrétne vymedzenom území v lokalitách Českej a Slovenskej republiky. Napriek uvedenému a napriek rovnakej právnej úprave bolo pritom v prípade prihláseného označenia rozhodnuté inak ako v prípade českej ochrannej známky, resp. ochrannej známky EÚ.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie spĺňa zákonom stanovené podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk, a to aj napriek tomu, že je tvorené, okrem iného, údajom označujúcim zemepisný pôvod. Slovné spojenie „Dubnický opál“ je podľa prihlasovateľa jedinečným spojením, ktoré sa nepoužíva v žiadnej inej spojitosti ako s opálmi pochádzajúcimi z lokality Dubníka, a teda nie je bežne používaným pojmom či všeobecným označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlásené označenie je podľa prihlasovateľa odborným a súčasne obchodným označením pre Dubnické opály, ktoré sú výhradne späté len s jeho osobou, ako jediným subjektom, ktorý má výhradné práva na distribúciu, spracovanie a predaj týchto opálov. Prihlasovateľ skonštatoval, že prihlásené označenie plní základnú funkciu ochrannej známky, teda spotrebiteľ je na jeho základe schopný určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a odlíšiť ich od tovarov iných subjektov na trhu, a to aj s prihliadnutím na § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

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

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Dubnický opál“, č. spisu POZ 201-2021, bola podaná 22. januára 2021 prihlasovateľom Slovenské opálové bane, s. r. o., Športová 2/7193, 080 01 Prešov, pre tovary „šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy“ v triede 14 a pre služby „banské dobývanie“ v triede 37 a „geologický prieskum výhradných ložísk“ 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. Súčasne s odkazom na dôkazy predložené v rámci prvostupňového konania, ktoré v rámci podaného rozkladu doplnil o poukaz na webové stránky, prihlasovateľ zastal názor, že preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti uviedol, že je jediným subjektom legálne oprávneným na samotnú ťažbu Dubnických opálov, ako aj na ich spracovanie a predaj.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Dubnický opál“ napísaným štandardným typom písma. Slovo „Dubnický“ predstavuje prídavné meno odvodené od slova Dubník, ktorý, okrem iného, predstavuje názov vrchu v pohorí Slanské vrchy nad obcou Červenica, približne 14 km juhovýchodne od Prešova, a tiež názov starej banskej osady v katastri obce Červenica. V katastrálnom území obce Červenica sa nachádzajú aj Dubnícke bane (iné názvy: Dubnícke opálové bane, opálové bane v Dubníku), ktoré predstavujú medzinárodne významnú lokalitu a chránený areál (<https://sk.wikipedia.org/>). Slovo „opál“ označuje „amorfný minerál s matným, voskovým al. skleným leskom, lastúrovitým lomom, rozlične sfarbený a používaný ako drahý kameň, hydratovaný oxid kremičitý“ (In.: <https://slovník.juls.savba.sk/>). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľmi vnímané vo význame „opál (drahý kameň) pochádzajúci z Dubníckych baní“, resp. „opál ťažený v baniach v Dubníku“. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že aj samotný prihlasovateľ v rozklade uviedol, že prihlásené označenie predstavuje odborný pojem, ktorý je v klenotníctve a šperkárstve používaný a spájaný len so špecifickými opálmi z oblasti Dubníka a v tejto forme je známy medzi príslušnou (najmä odbornou) verejnosťou v danej oblasti.

Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie t. j. 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, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade budú jednak bežní spotrebiteľia zaujímajúci sa o drahé kamene či šperky, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti klenotníctva, šperkov, drahých kameňov či geológie. Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje jasnú informáciu, že v prípade takto označených tovarov pôjde o opál z Dubníckych baní, resp. že takto označené tovary budú takéto opál obsahovať. Pokiaľ ide o nárokové služby, aj vo vzťahu k týmto bude prihlásené označenie relevantnou verejnosťou vnímané ako opisné, poskytujúce jej informáciu, že ide o služby súvisiace s geologickým prieskumom, ťažbou a baníckou činnosťou v opálových baniach v Dubníku.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od tovarov a služieb iných subjektov, a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie ich obchodného zdroja alebo obchodného pôvodu. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisuje ich druh, obsah, účel, resp. zameranie a zemepisný pôvod, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009, „CANNABIS“, 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 tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia posudzoval len jednotlivé slová, ktorými je prihlásené označenie tvorené, vo svojom význame, avšak neposúdil prihlásené označenie ako celok, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nemôže súhlasiť. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia (str. 4), prvostupňový orgán posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonal jednak s ohľadom na slovné prvky, ktorými je predmetné označenie tvorené, a tiež s ohľadom na prihlásené označenie ako celok, pričom dospel k správne mu záveru, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a je vo vzťahu k nim označením opisným.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že výraz vzniknutý spojením dvoch opisných slovných prvkov môže mať aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, pričom už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva už zo skôr uvedeného, prihlásené označenie predstavuje spojenie dvoch slov s jasným významom, pričom ani spojenie týchto dvoch slov do jedného spojenia nenesie v sebe žiadne známky jazykovej vynaliezavosti, ani inej výnimočnosti či zvláštnosti, ktoré by dodávali prihlásenému označeniu aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú na zápis do registra ochranných známok. Spotrebiteľ je schopný v prihlásenom označení jasne identifikovať nielen dva slovné prvky so zreteľným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také. Uvedené pritom potvrdil aj sám prihlasovateľ v podanom rozklade, keď uviedol, že prihlásené označenie *„je považované za odborný pojem (označenie) pre konkrétny druh nerastu – drahokamu, ktorý sa vyskytuje na území Slovenskej republiky...“*. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s judikatúrou, na ktorú v podanom rozklade poukázal prihlasovateľ (rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-441/05 z 13. júla 2007, „obrazové označenie“ a rozsudok Súdneho dvora vo veci C-383/99 P z 20. septembra 2001 „BABY-DRY“).

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán neposúdil zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach samostatne, a teda nerozhodol v súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-304/06 P z 8. mája 2008 „EUROHYPO“, bod 54, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledujúce. Hoci je potrebné súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné posúdenie, existuje zjavné prekrývanie pôsobností absolútnych dôvodov uvedených v tomto ustanovení pod písmenami b) až d). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že označenie prihlásené na zápis do registra, ktoré je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisným označením v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, zároveň napĺňa aj zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. predstavuje označenie, ktoré vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-190/05 z 12. júna 2007, „Twist & Pour“, bod 59). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje tvrdenie prihlasovateľa o posúdení naplnenia zápisných výluk prihláseného označenia prvostupňovým orgánom v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora za nedôvodné.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že je jediným oprávneným subjektom disponujúcim príslušnými povoleniami vo vzťahu k Dubnickým baniam a produktom z nich pochádzajúcim, a že neexistuje iný subjekt legálne oprávnený na samotnú ťažbu Dubnických opálov, ani na ich spracovanie a predaj, a teda prihlásené označenie sa spája výhradne s jeho osobou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Skutočnosť, že určité označenie je v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známok používané jediným subjektom na trhu alebo, že prihlasovateľ je jediným subjektom na trhu, ktorý má oprávnenie poskytovať dotknuté tovary alebo služby, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia ako ochrannej známky. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokové tovary a služby, pričom absencia používania viacerými subjektmi nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ nie je posudzované označenie spôsobilé pre zápis 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 a služby poskytuje. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poukazuje na to, že hoci prihlasovateľ v konaní na jednej strane uvádzal, že je jediným subjektom, ktorý má

oprávnenie na ťažbu Dubnických opálov, ich spracovanie a predaj, zároveň konštatoval, že propaguje a distribuuje opály pod prihláseným označením v spolupráci so spoločnosťou Great rent, a. s., ktorá je výhradným spracovateľom týchto opálov na území Slovenskej a Českej republiky a tieto opály spracúva pod značkou Yophine.

Za argument svedčiaci v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať ani poukaz prihlasovateľa na slovné ochranné známky EÚ č. 014634703 „White Opal“, č. 014634752 „Violet Opal“, č. 014637607 „Pacific Opal“, č. 014634811 „Caribbean Blue Opal“, ktoré podľa prihlasovateľa majú podobný charakter ako prihlásené označenie a rovnako sú zaregistrované pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zápisy ochranných známok zahraničnými úradmi nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol. Tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade pritom náležite odôvodnili, prečo nemôže byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známok, pričom pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vychádzali z obsahu spisu vedeného úradom a zápisnú spôsobilosť posudzovali z pohľadu vnímania relevantného spotrebiteľa. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že existujúce zápisy ochranných známok, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie podobné s prihláseným označením, nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade totiž je to, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či boli v minulosti do registra vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo zapísané podobné ochranné známky.

Uvedené rovnako platí aj vo vzťahu k ochrannej známke EÚ č. 009849811 „CESKY GRANAT“ a českej ochrannej známke č. 203954 „Český granát“, na ktoré v rovnakých súvislostiach taktiež prihlasovateľ poukázal. Orgán rozhodujúci o rozklade navyše poznamenáva, že ochranná známka EÚ č. 009849811 „CESKY GRANAT“ nie je zapísaná pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti s českou ochrannou známkou č. 203954 „Český granát“ je potrebné uviesť, že táto bola do registra zapísaná 23. septembra 1997, a to na základe dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, keďže zo strany českého úradu bol taktiež namietaný nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že poukazovanie prihlasovateľa na skôr uvedené ochranné známky je pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia irelevantné.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Na preukázanie tvrdených skutočností prihlasovateľ v rámci prvostupňového konania predložil nasledujúce dôkazy:

- článok s názvom „Krotenie opálového vrchu. História ťažby drahokamov v Dubníku“, autor Peter S., uverejnený v časopise História, číslo 4, júl – august 2008 (dôkaz č. 1),
- článok s názvom „O prenájme opálových baní v Dubníku Gabrielom F. v rokoch 1830 – 1845 vo svetle niektorých menej známych skutočností“, autori Peter S. – Lucia K., uverejnený v ročenke o dejinách baníctva a hutníctva Montánna história 1, 2008 (dôkaz č. 2).

Prihlasovateľ v rámci podaného rozkladu v súvislosti s preukazovaním používania prihaseného označenia uviedol tri odkazy na webové stránky:

- <https://www.forbes.sk/slovensky-opal-opal-drahsi-ako-diamanty/>,
- <https://forbes.cz/opal-z-dubnickych-dolu-vzacny-drahokam-se-po-100-letech-vraci-na-scenu/>,
- https://www.nbs.sk/_img/documents/_bankovkymince/zberatelske/dubnickebane/dubnicke%20bane-a.pdf.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval, že z predmetného ustanovenia nevyplýva, že na to, aby označenie bolo zapísané do registra ochranných známok na základe jeho používania, je potrebné preukázať jeho dlhodobé alebo

intenzívne používanie, ale postačujúce je len preukázanie skutočnosti, že označenie bolo používané. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri posudzovaní preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk na základe jeho používania je potrebné vychádzať z funkcie ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb iných osôb, a teda určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Rozlišovacia spôsobilosť označenia získaná jeho používaním znamená, že hoci označenie, ako také, vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je nárokované na zápis do registra, nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, prihlasovateľ preukáže, že označenie používal, pričom v dôsledku tohto používania označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, vďaka čomu ho aspoň významná časť príslušnej verejnosti vníma ako označenie identifikujúce obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, teda takto označené tovary a služby bude považovať za pochádzajúce od konkrétneho subjektu. Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, t. j. dve samostatne posudzované podmienky, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamena, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby.

Čo sa týka možnosti prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištingvované označenie, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa. Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ (napr. rozsudok Súdneho dvora vo veci C-353/03 zo 7. júla 2005, Nestlé, bod 31; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-378/07 z 29. septembra 2010, bod 32), v rámci posúdenia preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom alebo službám možno vziať do úvahy hlavne podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, intenzitu, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho propagáciu, podiel relevantnej verejnosti, ktorá na základe označenia identifikuje takto označené tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím dlhšie sú spotrebitelia vystavení označeniu, tým je pravdepodobnejšie, že si vytvoria spojenie medzi ním a konkrétnym obchodným zdrojom takto označených tovarov a služieb. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 22. január 2021, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov konštatuje nasledujúce.

Predmetom článku, ktorý predstavuje dôkaz č. 1, sú informácie ohľadom histórie ťažby drahokamov v Dubníku od 5. novembra 1603, kedy bol cisárom Rudolfom II. vydaný dekrét, v ktorom bola zmienka o vyhľadávaní opálu až po 21. november 1922, kedy bola ťažba opálu v Dubníku ukončená a banská technika bola demontovaná. V dôkaze nie je zmienka o súčasnom využívaní baní v Dubníku, ani o spracovaní opálov z Dubníka. V článku označenom ako dôkaz č. 2 je opísaná krátka kapitola dejín opálových baní v Dubníku, a to v období od roku 1830 do roku 1845, kedy mal v prenájme bane Gabriel F. V dôkaze je uvedená prehľadná tabuľka obchodnej bilancie konzorcia Fejérváry – Biedermann a spol. za roky 1831 – 1846. Ani tento dôkaz nepreukazuje skutočnosti relevantné vo vzťahu k preukazovaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Predmetné dôkazy poskytujú len informácie, ktoré sú významné pre poznanie histórie opálových baní v Dubníku, avšak nepreukazujú používanie prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa v obchodnom styku v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, a teda nepreukazujú vnímanie prihláseného označenia zo strany relevantného spotrebiteľa ako označenia obchodného pôvodu nárokováných tovarov a služieb.

V súvislosti s webovými stránkami, na ktoré poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hypertextové odkazy ako také, bez ich doplnenia samotnými relevantnými výtlačkami alebo snímkami webových stránok nemožno až na určité výnimky (odkazy na oficiálne databázy vedené napr. štátnymi inštitúciami a orgánmi) považovať za dostatočný dôkaz. Dôvodom je skutočnosť, že

informácie prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu môžu byť neskôr zmenené alebo odstránené a zároveň môže byť problematické identifikovať relevantný obsah (dátum uverejnenia, označenie a pod.) a konkrétne skutočnosti, na ktoré chcel prihlasovateľ poukázať. V tejto súvislosti je zároveň potrebné poznamenať, že je povinnosťou prihlasovateľa náležite označiť pasáže z webových stránok, ktoré sú z hľadiska dokazovania relevantné pre dané konanie, keďže nie je možné, aby si úrad sám vyhľadával informácie na webových stránkach iba na základe uvedených hypertextových odkazov.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prípade prvých dvoch webových stránok sa po otvorení objavia články, v ktorých sú uvedené informácie ohľadom histórie slovenského opálu z Dubníckych baní, jeho vlastností a spracovania. V prípade v poradí tretej webovej stránky sa otvorí PDF súbor obsahujúci prospekt vydaný Národnou bankou Slovenska v júni 2014 v anglickom jazyku, ktorý informuje o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 EUR v počte 10 000 kusov. Mince obsahujú na líci nápis „NÁLEZISKO OPÁLOV CHRÁNENÝ AREÁL DUBNÍCKE BANE“. Mince však neobsahujú prihlásené označenie, iba uvedený prospekt poukazuje na skutočnosť, že sú ozdobené Dubníckym opálom. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že obsah predmetných webových stránok nepreukazuje používanie prihláseného označenia v obchodnom styku vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa v období pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy uvedené konštatuje, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že spotrebitelia budú prihlásené označenie v dôsledku jeho používania vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov a služieb, t. j. že len na základe prihláseného označenia dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám vnímať len ako všeobecné označenie opisujúce ich druh, zemepisný pôvod a zameranie. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade nemožno konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa aj k argumentu prihlasovateľa, že nevytvára značku, pod ktorou bude vykonávať geologický prieskum a banskú činnosť pre tretie subjekty. V tejto súvislosti je potrebné opätovne zopakovať, že základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od rovnakých, resp. podobných tovarov alebo služieb iných osôb, teda určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené argumenty prihlasovateľa, teda pokiaľ prihlasovateľ nemá záujem prihlásené označenie používať na označenie služieb určených pre tretie osoby („banské dobývanie“ v triede 37 a „geologický prieskum výhradných ložísk“ v triede 42), orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie by vo vzťahu k predmetným službám neplnilo základnú funkciu ochrannej známky, čím sa samotné podanie takejto prihlášky ochrannej známky miera svojmu zmyslu.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „Dubnícký opál“, č. spisu POZ 201-2021, zamietol z dôvodu, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám napíňa zápisné výluky podľa § 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 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:

LAWS, s. r. o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1, Slovenská republika