



*Banská Bystrica 21.02.2025
POZ 1106-2024/N-16-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa RR development s. r. o., Gajova 4, 811 09 Bratislava – Staré Mesto (pred zmenou obchodného mena do 18.6.2024 - Rinzle Rača s. r. o.) zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária VIRTU L s. r. o., Gajova 4, 911 08 Bratislava – Staré Mesto (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „RINZLE“ do registra ochranných známk, prihláseného prihlasovateľom CORWIN SK a. s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1106-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 22.5.2024, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „RINZLE“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1106-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 10.6.2024 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. f) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) týkajúce sa všetkých prihlásených služieb medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ predmetné námietky odôvodnil tým, že v obchodnom styku dlhodobo používa obchodné meno „Rinzle Rača“ v súvislosti s developerským projektom v lokalite Rinzle Rača. Zverejnené označenie „RINZLE“ je tak podľa názoru namietateľa zhodné s dominantným prvkom jeho obchodného mena „Rinzle Rača“, s názvom jeho developerského projektu a s tovarmi a službami, na ktoré sa označenie vzťahuje.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že obchodné meno, pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti, je jeho priemyselným právom na označenie, ktoré mu vzniklo dňom zápisu do obchodného registra. Namietateľ zdôraznil, že pod svojím obchodným menom vystupuje už od roku 2022, pričom ho verejnosť dlhodobo registruje pod týmto označením a spája s ním aj názov developerského projektu – Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača. V prípade zápisu zverejneného označenia do registra by hrozilo nebezpečenstvo zámeny nielen z pohľadu dotknutej verejnosti, ale aj z pohľadu dodávateľov, s ktorými namietateľ spolupracuje. Na základe uvedených argumentov, považoval namietateľ aj podmienky stanovené v § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach za splnené.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že obchodné meno, pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti, je jeho priemyselným právom na označenie, ktoré mu vzniklo dňom zápisu do obchodného registra. Namietateľ zdôraznil, že pod svojím obchodným menom vystupuje už od roku 2022, pričom ho verejnosť dlhodobo registruje pod týmto označením a spája s ním aj názov developerského projektu – Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača. V prípade

zápisu zverejneného označenia do registra by hrozilo nebezpečenstvo zámeny nielen z pohľadu dotknutej verejnosti, ale aj z pohľadu dodávateľov, s ktorými namietateľ spolupracuje. Na základe uvedených argumentov, považoval namietateľ aj podmienky stanovené v § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach za splnené.

Namietateľ v závere poukázal aj na to, že názov „Rinzle“ slúži na označenie lokality, konkrétne Vinice v katastrálnom území Bratislava – Rača, a preto zverejnené označenie nespĺňa náležitosti podľa § 2 zákona o ochranných známkach.

V závere podaných námietok namietateľ navrhol zamietnuť prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 28.8.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 22.10.2024 uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 236327 „Rinzle BÝVAŤ V RAČI SA MI PÁČI“, s právom prednosti od 3.6.2013. Podotkol, že je developerom obytného komplexu Rinzle nachádzajúceho sa na Kandárovej ulici v Bratislave.

K tvrdeniam namietateľa v rámci odôvodnenia ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ poukázal na to, že spoločnosť namietateľa si s účinnosťou od 19.6.2024 zmenila obchodné meno na RR development s. r. o., a to aj napriek tomu, že namietateľ tvrdil, že práve slovný prvok „Rinzle“ z jeho obchodného mena Rinzle Rača s. r. o. je zhodným prvkom so zverejneným označením. Tvrdenia namietateľa o používaní označenia „Rinzle Rača“ ako svojho obchodného mena tak nie je pravdivé, keďže si namietateľ zmenil obchodné meno a vedome upustil od používania obchodného mena „Rinzle Rača“.

Prihlasovateľ ďalej skonštatoval, že namietateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že označenie „Rinzle Rača“ používal v obchodnom styku, a to iným ako symbolickým spôsobom. Zároveň podotkol, že zmenou obchodného mena prihlasovateľa z Rinzle Rača s. r. o. na RR development s. r. o. navyše došlo k prerušeniu akýchkoľvek potenciálne existujúcich väzieb medzi namietateľom a označením „Rinzle Rača“. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas aj s tvrdením namietateľa o tom, že označenie „Rinzle Rača“ dlhodobo používa v spojitosti s developerským projektom – Bytový komplex v lokalite Rača, a to približne od roku 2023, keďže toto tvrdenie namietateľ nepreukázal predloženými dôkazmi.

Namietateľ tak nenaplnil skutkovú podstatu námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ odmietol aj argumentáciu namietateľa pri námietkovom dôvode podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach a uviedol, že právne predpisy ani odborná literatúra nepovažujú obchodné meno za predmet priemyselného práva, a preto prihlasovateľ ani podmienky tohto námietkového dôvodu nepovažuje zo strany namietateľa za preukázané.

V závere sa prihlasovateľ vyjadril aj k tvrdeniam namietateľa o tom, že názov „Rinzle“ slúži na označenie lokality, konkrétne Vinice v katastrálnom území Bratislava – Rača, a preto zverejnené označenie nespĺňa náležitosti podľa § 2 zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ skonštatoval, že názov „Rinzle“ je uvedený len v jedinej špecializovanej kartografickej mape a prihlasovateľ je tak presvedčený, že len minimum respondentov z radov spotrebiteľskej verejnosti by bolo schopných slovo „rinzle“ identifikovať ako slovo označujúce konkrétne zemepisné územie. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ uviedol, že zápis zemepisných názvov ako ochranných známk nie je možný výlučne vtedy, keď je daný zemepisný názov veľmi známy alebo je známy pre kategóriu dotknutých tovarov a služieb a príslušná verejnosť si spája označenie s týmito tovarmi alebo službami, čo však v predmetnom prípade nemožno konštatovať.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Predmetné námietky sú založené na ustanovení § 7 písm. f) a písm. h) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „RINZLE“, číslo spisu POZ 1106-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.4.2024 prihlasovateľom CORWIN SK a. s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, a zverejnená vo Vestníku úradu 22.5.2024 pre služby v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podané námietky uplatnené z dôvodu § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach smerovali proti všetkým prihláseným službám, a to pre služby *„reklama; rozširovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby“* v triede 35, *„nehnutelnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností; prenájom bytov; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); finančné poradenstvo; finančné informácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; realitné kancelárie“* v triede 36 a *„stavebníctvo; stavebný dozor; stavebné informácie“* v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil uplatnený námietkový dôvod tým, že zverejnené označenie „RINZLE“ je zhodné s nezapísaným označením „Rinzle Rača“, ktoré používa ako obchodné meno od 27.1.2022 a zároveň ako názov pripravovaného developerského projektu, pričom zámer výstavby bol verejnosti zverejnený 31.8.2023. Namietateľ poukázal na to, že už samotný účel developerských projektov a predaja nehnuteľností samotných je zacielený na čo najširšiu skupinu ľudí, z čoho odvodil viac ako len miestny dosah používaného názvu tohto projektu.

V súvislosti s tvrdeniami namietateľa je potrebné uviesť, že ochrana nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku sa poskytuje,

- ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah,
- ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

Používanie označenia v obchodnom styku je používaním v obchodnej činnosti, ktorej cieľom je určitá hospodárska výhoda. Používanie je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať vznik práva namietateľa k nezapísanému označeniu, a tým možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie nezapísaného označenia musí byť preukázané v období pred podaním alebo pred dňom práva prednosti prihlášky zverejneného označenia. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 19.4.2024, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

V predmetnom prípade namietateľ na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok v námietkach uviedol a poukázal na nasledujúce internetové odkazy:

- výpis z obchodného registra spoločnosti Rinzle Rača s. r. o., po otvorení odkazu na www.orsr.sk bolo zistené, že spoločnosť bola do registra zapísaná 18.3.2016 pod obchodným menom Kukučínova s. r. o., s účinnosťou od 27.1.2022 bolo jej obchodné meno zmenené na Rinzle Rača, s. r. o. a s účinnosťou od 19.6.2024 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na RR development s. r. o. Predmetom činnosti spoločnosti je napr. „uskutočňovanie stavieb a zmien, prípravné práce k realizácii stavieb, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, maloobchod, veľkoobchod, prenájom nehnuteľností, reklamné a marketingové služby“, dôkaz č. 1;
- <https://www.enviroportal.sk/eia/detail/bytovy-komplex-v-lokalite-rinzle-raca>, po otvorení uvedeného odkazu zobrazená stránka obsahuje informácie o tom, že do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 31.8.2023 vstúpil projekt Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača, ktorého investorom/navrhovateľom je spoločnosť Rinzle Rača s. r. o., dôkaz č. 2;
- <https://www.finsider.sk/reality/rinzle-raca/>, po otvorení odkazu sa zobrazí článok „Vinohrady v Rači sa postupne zastavajú“ z 8.9.2023. Článok poskytuje informácie o tom, že do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vstúpil projekt Rinzle Rača, ktorého investorom je spoločnosť Rinzle Rača s. r. o., pričom začiatok realizácie projektu je stanovený na rok 2025, dôkaz č. 3;
- <https://www.yimba.sk/rinzle-raca>, po otvorení odkazu sa zobrazí stránka s informáciami o projekte Rinzle Rača developera -namietateľa, ktorý má byť realizovaný v rokoch 2025 až 2028, dôkaz č. 4;
- <https://www.yimba.sk/rinzle-raca/tlak-na-vinohrady-pokracuje-v-raci-sa-pripravuje-novy-projekt-samosprava-sa-stavia-proti>, po otvorení odkazu sa zobrazí článok „Tlak na vinohrady pokračuje“, ktorý bol zverejnený 25.5.2023 a je v ňom uvedené, že na mieste so starými vinohradmi sa pripravuje výstavba projektu zatiaľ označeného len ako „Bytový komplex v lokalite Rača Rinzle“. Ďalej článok poskytuje informácie o tom, že za projektom je firma Rinzle Rača s. r. o., a viacerí občania, ako aj starosta mestskej časti Bratislava – Rača majú k projektu výhrady, prípadne ho odmietajú, dôkaz č. 5.

Predložené dôkazy 2 až 5 sú spredu dátumu podania prihlášky zverejneného označenia, pričom je však nutné podotknúť, že ide dôkazy, ktoré sú len z obdobia troch mesiacov roku 2023 (máj, august, september).

Zo súhrnného zhodnotenia argumentov a dôkazov predložených namietateľom vyplýva, že namietateľ pripravuje developerský projekt s označením „Rinzle Rača“, ktorý má byť realizovaný v rokoch 2025 až 2028. Články (dôkazy č. 3 až 5) súvisia s predstavením pripravovaného stavebného projektu Bytový komplex v oblasti Rinzle Rača, hovoria o predpokladanom začiatku realizácie projektu – rok 2025, ale tiež aj o nesúhlase dotknutých občanov z časti Bratislavy - Rače a starostu mestskej časti Rača s pripravovaným projektom. Dôkaz č. 2 súvisí opäť s prípravou projektu, konkrétne s tým, že do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 31.8.2023 vstúpil projekt „Rinzle Rača“, ktorého investorom je spoločnosť Rinzle Rača s. r. o., t. j. namietateľ. Dôkazy sa teda týkajú administratívnej realizácie projektu a preukazujú len zámer a začiatky projektu označeného ako „Bytový komplex v oblasti Rinzle Rača“, realizovaný namietateľom, v tom období konajúcim pod obchodným menom Rinzle Rača s. r. o.

Možno konštatovať, že uvedené materiály nie sú dostatočnými dôkazmi o používaní označenia „Rinzle Rača“ v obchodnom styku, pretože sa jednak týkajú a poskytujú len informácie o jednom začínajúcom, ešte nezrealizovanom projekte a súčasne ani nepreukazujú, aké množstvo zákazníkov sa stretlo s označením namietateľa, v akom období, s akou frekvenciou, v akom rozsahu a v spojitosti s akými tovarmi alebo službami poskytovanými namietateľom. Dôkazy č. 4 a 5 boli určené len zainteresovanej verejnosti z Bratislavy, keďže ide o internetovú stránku, ktorej obsah je zameraný na podporu výstavby a rozvoj Bratislavy, nejde teda o médium s dosahom na širšiu spotrebiteľskú verejnosť na celom území Slovenskej republiky. Predložené dôkazy tak nepreukazujú naplnenie podmienky kvantitatívneho a kvalitatívneho používania tohto označenia namietateľom tak, aby bolo možné konštatovať vznik jeho práva k tomuto označeniu.

Namietateľ tiež argumentoval tým, že má od 27.1.2022 zapísanú spoločnosť Rinzle Rača s. r. o., v obchodnom registri, t. j. že je majiteľom obchodného mena Rinzle Rača s. r. o. (dôkaz č. 1), ktoré dlhodobo používal. V predmetnom prípade je potrebné zdôrazniť, že z vyjadrenia prihlasovateľa, ako aj z verejne dostupného portálu obchodného registra vyplýva, že od 19.6.2024 došlo k zmene obchodného mena namietateľa, a to z Rinzle Rača s. r. o. na RR development s. r. o. K uvedenej zmene teda došlo pár dní po podaní námietok – 10.6.2024. S ohľadom na uvedené, je nutné zdôrazniť, že namietateľ zmenou obchodného mena na RR development s. r. o. s účinnosťou od 19.6.2024 stratil právo domáhať sa ochrany k obchodnému menu „Rinzle Rača“.

Odhliadnuc od skutočnosti, že obchodné meno namietateľa bolo zmenené, je v tejto súvislosti pre úplnosť potrebné uviesť, že samotná skutočnosť o zápise spoločnosti namietateľa do obchodného registra SR pred podaním prihlášky zverejneného označenia, nie je postačujúca na preukázanie získania práva k označeniu používanému v obchodnom styku, na základe ktorého je možné zabrániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Aby bolo možné uplatnenému námietkovému ustanoveniu vyhovieť, namietateľ by nevyhnutne musel preukázať, že jeho spoločnosť pod obchodným menom „Rinzle Rača s. r. o.“ v relevantnom období aktívne vstupovala na trh v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo podobné s prihlásenými službami zverejneného označenia. Rozsah používania označenia v obchodnom styku by musel byť taký, aby namietateľovi vzniklo právo k tomuto označeniu tak, aby spotrebiteľská verejnosť mohla tovary či služby poskytované namietateľom bezpečne identifikovať ako pochádzajúce od neho, čím by mohla byť uvedená do omylu pri strete so službami prihlasovateľa, ktoré by niesli rovnaké označenie – „Rinzle“. Namietateľ uvedené nepreukázal, keďže predložené dôkazy sa týkali len pripravovaného jediného projektu (články o pripravovanom projekte, zisťovanie vplyvu projektu na životné prostredie), navyše realizovaného len pár mesiacov pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Namietateľ pritom nepredložil žiadne dôkazy, ako sú napr. objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod., ktoré by preukazovali používanie jeho obchodného mena „Rinzle Rača“ v obchodnom styku v súvislosti s tovarmi či službami, podobnými so službami zverejneného označenia.

Po zhodnotení namietateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že tieto dostatočne neosvedčujú poskytovanie tovarov alebo služieb namietateľom pod nezapísaným označením v podobe „Rinzle Rača“ spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia, ani kontinuálne a intenzívne používanie tohto

označenia namietateľom v takom rozsahu, aby bolo možné usudzovať, že nezapísané označenie sa dostalo do povedomia relevantnej verejnosti ako označenie tovarov alebo služieb poskytovaných namietateľom.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k označeniu výlučne pre neho a pre tovary alebo služby zhodné a podobné o službami prihlasovateľa v čase pred podaním napadnutej prihlášky zverejneného označenia na území Slovenskej republiky, a ak súčasne zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a toto označenie nemá len miestny dosah.

Namietateľ však v predmetnom konaní nepreukázal, že používal nezapísané označenie či iné označenie používané v obchodnom styku vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti tak, aby bolo možné priznať mu status jeho známosti vo vedomí relevantnej verejnosti, ktorý by oprávňoval namietateľa zabrániť zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené, keďže nebola splnená jedna zo zákonných podmienok daného ustanovenia – preukázanie používania nezapísaného označenia v obchodnom styku v takom rozsahu, že namietateľovi vzniklo právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah - nie je dôvodné skúmať naplnenie ďalších podmienok predmetného námietkového ustanovenia. Námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach sú tak nedôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Namietateľ k uplatnenému ustanoveniu uviedol, že obchodné meno, pod ktorým vykonáva svoje podnikateľskú činnosť, je jeho priemyselným právom na označenie, ktoré mu vzniklo dňom zápisu do obchodného registra.

Oprávnenou osobou na podanie námietok v zmysle uvedeného námietkového dôvodu je majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ktoré je v kolízii s prihlasovaným označením. Pre úspešné uplatnenie námietok z tohto dôvodu musí namietateľ v podaných námietkach označiť predmet práva priemyselného vlastníctva, ktorého ochrany sa domáha, preukázať jeho existenciu a preukázať, že mu patrí toto právo. Ďalej musí uviesť a preukázať, akým spôsobom by mohli byť jeho práva dotknuté. V rámci posúdenia námietok podaných z dôvodu podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach sa teda posudzuje, či existuje právo priemyselného vlastníctva, či má k nemu podávateľ námietok práva a či dochádza k zásahu do týchto skorších práv k predmetu priemyselného vlastníctva. Pokiaľ úrad zistí, že niektorá zo zákonných podmienok nie je splnená, námietky musí zamietnuť.

Namietaným predmetom iného práva priemyselného vlastníctva, ktorého ochrana spadá pod ustanovenie § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach môže byť najmä označenie pôvodu, zemepisné označenie alebo zapísaný dizajn, ktoré nie sú upravené osobitne v iných námietkových dôvodoch (menej pravdepodobná je kolízia označenia, predmetu prihlášky ochrannej známky, s právami k patentu alebo úžitkovému vzoru). Nemohla by ním byť však ochranná známka, či označenie, na základe ešte len podanej prihlášky ochrannej známky, ale ani nezapísané označenie, či alebo iné označenie používané v obchodnom styku, na ktoré sa vzťahuje osobitná právna úprava a sú osobitne uvedené v iných námietkových dôvodoch.

V predmetnom prípade je potrebné zdôrazniť, že namietateľ si v námietkach uplatnil aj námietkový dôvod v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, pod ktorý spadá aj ochrana označenia používaného v obchodnom styku, pričom tento pojem zahŕňa najmä obchodné meno fyzickej alebo právnickej osoby, kde právo k tomuto obchodnému menu vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

V rámci posúdenia uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach bolo pritom zistené, že s účinnosťou od 19.6.2024 došlo k zmene obchodného mena namietateľa, a to z Rinzle Rača s. r. o. na RR development s. r. o. S ohľadom na uvedené bolo konštatované, že namietateľ zmenou obchodného mena stratil právo domáhať sa ochrany k obchodnému menu Rinzle Rača s. r. o.

Vzhľadom na to, že namietateľ v odôvodnení námietok neuviedol žiadne skoršie právo priemyselného vlastníctva, nie je splnená podmienka na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach a námietky z toho dôvodu možno považovať za nedôvodné.

Namietateľ v námietkach tiež poukázal na to, že označenie „RINZLE“ predstavuje pomenovanie zemepisnej oblasti (predložený obrázok mapy zo zdroja Zbgis), a preto k zverejneniu označenia „RINZLE“ nemalo ani dôjsť, keďže predmetné označenie nenapĺňa zákonné podmienky v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach.

K uvedenému tvrdeniu namietateľa je potrebné uviesť, že podľa § 2 zákona o ochranných známkach môže ochrannú známku tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé

- a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
- b) byť vyjadrené v registri ochranných známk úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Je potrebné zdôrazniť, že uvedený argument namietateľa nie je dôvodom na podanie námietok proti zápisu označenia do registra, ktoré je možné podať len výlučne z dôvodov podľa § 7 zákona o ochranných známkach.

Pre úplnosť je však nutné poukázať na to, že zverejnené označenie napĺňa zákonné podmienky dané ustanovením § 2 zákona o ochranných známkach a uvedené už bolo predmetom prieskumu v rámci konania o zápisnej spôsobilosti. Ďalej možno uviesť, že zverejnené označenie „RINZLE“ pozostáva zo slovného prvku, ktorý síce môže byť úzkej skupine verejnosti známy ako pomenovanie oblasti v Rači, avšak to neznamena, že takéto slovo nemôže byť zapísané ako ochranná známka a nemôže plniť jej funkciu. Z predložených tvrdení a dôkazov v konaní nebolo zistené, že slovný prvok „RINZLE“ tvoriaci zverejnené označenie je pre spotrebiteľskú širokú verejnosť známy do takej miery, aby išlo o skutočnosť všeobecne známu a rozšírenú a aby pri takto označovaných službách automaticky vznikla asociácia so zemepisným označením. Naopak, možno predpokladať, že takéto označenie bude podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vnímať pre prihlásené služby ako označenie fantazijné, ktoré si nespojí s nijakým konkrétnym zemepisným územím. Z argumentácie namietateľa tak nebola zistená žiadna relevantná informácia, na základe ktorej by bolo možné konštatovať, že spotrebiteľská verejnosť bude spájať takéto označenie služieb výlučne so zemepisným označením.

Vzhľadom na uvedené je námietky uplatnené na základe ustanovenia § 7 písm. f) a h) zákona o ochranných známkach nutné považovať za nedôvodné, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária VIRTU L s. r. o., Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava 1
CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto