



Banská Bystrica 12.08.2025
POZ 956-2023/Z-391-2025

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 956-2023 z 27.4.2023 prihlasovateľa AUTO DISKONT s.r.o., Šenkvičná cesta 14/F, Pezinok, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Emília Kosibová, advokátka, Hraničná 13, 821 05 Bratislava-Ružinov,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením zo 16. 6. 2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 956-2023 je obrazové označenie

1. autoDISKONT

prihlásené pre tovary „Nákladné autá, kamióny; elektromobily; nákladné dodávkové autá; pneumatiky; automobily; osobné automobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; automobily na vodíkový pohon“ v triede 12 a služby „Reklama; rozširovanie reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; sekretárske služby; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketing; telemarketingové služby; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 35 a „Poistovacie služby; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; pôžičky (finančné úvery); financovanie (služby); finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; informácie o poistení;

poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom v triede 12, ktoré môžeme hromadne označiť ako *vozidlá, autá* a s nimi súvisiacim službám v triede 35, ktoré môžeme hromadne označiť ako *reklama, marketing a podporné obchodné služby* rovnako ako aj k službám prihlasovaným v triede 36, ktoré môžeme hromadne označiť ako *finančné a poisťovacie služby*, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Úrad uvedené konštatoval na základe posúdenia významu slovných prvkov a grafickej úpravy predmetného označenia a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ na správu úradu zaslal odpoveď doručení úradu 15. 8. 2023 (vyjadrenie prihlasovateľa), v ktorej uviedol, že spoločnosť AUTO DISKONT s.r.o. bola založená dňa 4.2.2004 a odvtedy je bežným užívateľom a širokej verejnosti známa ako predajca ojazdených motorových vozidiel.

Prihlasovateľ uviedol, že označenie 1. autoDISKONT je dostatočne odlišiteľné od ostatných predajcov ojazdených vozidiel, ktorí vo všeobecnosti používajú označenia „bazár“, či „autosalón“, keďže označenie „diskont“ je väčšinou spájané s predajom oblečenia, či potravín za zvýhodnené ceny. Prihlasovateľ uviedol názor, že zapísaním predmetného označenia by nebolo uprené právo iným subjektom s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami, čo dokladoval prílohou 1, v ktorej prezentoval fotokópie rôznych internetových stránok zaoberajúcich sa predajom automobilov.

Za ďalší odlišovací znak prihlasovateľ považuje farby označenia čierna a oranžová, ktoré spoločnosť AUTO DISKONT s.r.o. používa na označenie svojich prevádzok, ako prihlasovateľ dokumentoval na troch fotografiách v prílohe 2. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že ak by aj slovné prvky sami o sebe nemali rozlišovaciu schopnosť, práve kombinácia čiernej a oranžovej farby spolu s číslicou 1 túto spôsobilosť označeniu zabezpečuje.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na posudzovanie kombinovaných ochranných známk na základe rozsudku Súdneho dvora BioID (C-37/03), že tieto sa musia posudzovať na základe celkového vnímania a nie na základe jednotlivých prvkov, ktoré samotné nemajú rozlišovaciu spôsobilosť ((C-37/03, bod 29; C-363/99, body 99 a 100; C-329/02 P, bod 28; C-265/00, body 40 a 41) – zdroj ASPI).

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi uviedol aj skutočnosť, že spoločnosti patriace do skupiny AURES Holding, do ktorej patrí aj spoločnosť AUTO DISKONT s.r.o., sú majiteľmi rovnakých, a podobných ochranných známk, z ktorých uviedol rovnakú ochrannú známku zapísanú v Českej republike v roku 2007 a ochranné známky AUTO DISKONT slovnú aj kombinovanú zapísané v Slovenskej republike od roku 2005. Prihlasovateľ vyjadril svoje presvedčenie, že v porovnaní s týmito už zapísanými ochrannými známkami, prihlasované označenie má vyššiu mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ má za preukázané, že nehrozí riziko upierania práva iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami a navrhuje úradu opätovné posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenia, dokumenty a doklady, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám v triedach 12, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne

z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality prihlasovaných tovarov a služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie je tvorené numerickým prvkom **1.** (prvý) a slovným prvkom „**autodiskont**“, ktoré vzniklo spojením dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „**auto**“ označuje *motorové vozidlo poháňané spravidla spaľovacím motorom, automobil* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) a druhý slovný prvok „**diskont**“ vo význame *samoobslužná predajňa s nízkymi cenami* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006). Numerický prvok označenia **1.** je v slovenskom jazyku bežne používaný ako radová číslovka vo význame *kt. bol v časovom slede najskôr, alebo kt. stojí na čele niečoho; popredný* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003).

Grafická úprava predmetného označenia spočíva v bežnom type tlačeného písma pričom slovný prvok „**diskont**“ je napísaný veľkými písmenami v sivej farbe a slovný prvok „**auto**“ je napísaný malými písmenami vo farbe oranžovej, rovnakej ako číselný prvok **1.**

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb. V predmetnom prípade tvoria relevantnú spotrebiteľskú verejnosť bežní spotrebiteľia zaujímajúci sa o tovary a služby v oblasti automobilov a služieb reklamných, marketingových a maloobchodných s nimi spojených, či služieb z oblasti finančníctva a poisťovníctva s nimi spojených.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 16. 6. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou ako celku. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokovaných) tovaroch alebo službách v triedach 12, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda tovaroch, ktorými sú rôzne vozidlá a automobily a na službách, ktoré s nimi a s ich predajom súvisia (reklama, marketing a podporné obchodné služby či finančné a poisťovacie služby), nebude ho vnímať ako označenie obchodného pôvodu, ale len ako jednoduchú opisnú informáciu, že tovary a služby pod takýmto označením budú súvisieť s motorovými vozidlami resp. sú zamerané na motorové vozidlá a tieto vozidlá sú poskytované vo forme *samoobslužnej predajne s nízkymi cenami*, ktorá je *prvou, poprednou, či najlepšou* v danej oblasti resp. že pôjde o vozidlá a automobily a služby s nimi súvisiace, ktoré sú poskytované so zľavou oproti bežným cenám.

Rozlišovacia spôsobilosť označeniu nie je schopná zabezpečiť ani jeho grafická úprava. Úpravu spočívajúcu v bežnom type tlačeného písma, pričom slovný prvok diskont je napísaný veľkými písmenami v sivej farbe a slovný prvok auto je napísaný malými písmenami vo farbe oranžovej, rovnakej ako číselný prvok 1., posúdil úrad ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku. Použitý typ písma, farebné odlíšenie, ani usporiadanie slovných a číselného prvku v označení nie je ničím výnimočné ani originálne a teda nie je schopné odvieť pozornosť spotrebiteľa od významu slovných prvkov v označení. Použitie čísla v označení nie je schopné dodať označeniu rozlišovacia spôsobilosť najmä na základe skutočnosti, že takéto vyjadrenie je bežne používané v Slovenskom jazyku ako náhrada slovného prvku „prvý“, a tak ho budú aj spotrebiteľia v predmetnom označení vnímať. Grafická úprava tak na základe použitých farieb a číselného prvku nie je schopná prihlásenému označeniu zabezpečiť rozlišovacia spôsobilosť.

K prihlasovateľovmu argumentu o založení spoločnosti AUTO DISKONT s.r.o. dňa 4.2.2004 a používaní tohto obchodného mena od uvedeného dátumu, úrad poukazuje na skutočnosť, že samotná existencia spoločnosti nijako nepreukazuje rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia a to ako vnútornej (inherentnej; vyplývajúcej z podstaty označenia), tak ani nadobudnutej. Odhliadnuc od skutočnosti, že obchodné meno prihlasovateľa je v porovnaní s prihláseným označením mierne odlišné, úrad poukazuje na skutočnosť, že oba inštitúty (obchodné meno a ochranná známka) upravuje odlišný zákon, ktorý je v prípade obchodných mien Obchodný zákonník a v prípade ochranných známok zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Funkcia týchto inštitútov je odlišná. Kým funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, tak hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov. V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Inak povedané, nie každé obchodné meno zapísané v Obchodnom registri, spĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval, že vo všeobecnosti sa predajne ojazdených vozidiel ako diskont neoznačujú a preto prihlasované označenie 1.autoDISKONT je dostatočne odlišiteľné od ostatných predajcov, keďže toto slovné spojenie nepoužívajú. Úrad dáva do pozornosti, že nepoužívanie určitého slovného spojenia ešte neznamená, že toto je dostatočne dištinktívne. Označenie môže byť vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám opisné aj keď sa v špecifickom spojení bežne nepoužíva. Práve nepoužívanie istého spojenia slov ako ochranných známok môže byť dôsledkom ich zjavnej opisnosti vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám tak, ako je stanovené v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Prihlasované označenie bolo výsledkom prieskumu úradu vyhodnoteného ako opisné pre charakter, druh a kvalitu prihlasovaných tovarov a služieb najmä na základe sémantickej analýzy jednotlivých prvkov označenia. I keď význam slovných prvkov bol v analýze prezentovaný pre každý individuálne, v časti výsledku prieskumu úrad jednoznačne ozrejmil, že predmetné označenie vyhodnocoval ako celok, ktorý podáva spotrebiteľovi iba priamu a jednoznačnú opisnú informáciu, že tovary a služby pod takýmto označením budú súvisieť s motorovými vozidlami a budú poskytované vo forme samoobslužnej predajne s nízkymi cenami, ktorá je prvou, poprednou, či najlepšou v danej oblasti. Spotrebiteľia budú predmetné označenie vnímať ako opisné bez hlbších kognitívnych úvah na základe spojenia významov jednotlivých slovných prvkov, ktoré poznajú a sú im dobre známe z bežného života, keďže ako prihlasovateľ sám uviedol, slovný prvok diskont „je spájané s predajom použitého oblečenia alebo predajne s potravinami za zvýhodnené ceny“. Spotrebiteľ tak vie vyhodnotiť, že označením „diskont“ v spojení s „auto“ môže očakávať, že predaj použitých automobilov za výhodné ceny. Pridaný číselný prvok „1.“ bude spotrebiteľ vnímať ako náhradu slova „prvý“, ktorý označeniu dodáva iba pochvalný charakter, že tovary a služby pod takýmto označením, budú mať charakter najlepších, popredných. Úrad tak má za preukázané, že predmetné označenie vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám nie je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých, či podobných tovarov a služieb iného poskytovateľa, ale iba pochvalne opisuje charakter, druh a kvalitu takto označených tovarov a služieb, čím napĺňa podmienku výluky zo zápisu do registra ochranných známok v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach z dôvodu nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľom predložené fotokópie rôznych internetových stránok zaoberajúcich sa predajom automobilov v prílohe 1 úrad považuje za nerelevantné, keďže nijakým spôsobom

nepreukazujú rozlišovaciu spôsobilosť označenia, iba poukazujú na skutočnosť nepoužívania prihlasovaného slovného spojenia vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám, ku ktorej sa úrad vyjadril skôr v texte.

Vo vyjadrení prihlasovateľ ďalej argumentoval, že rozlišovaciu spôsobilosť označeniu dodávajú farby čierna a oranžová, ktoré prihlasovateľ používa v rámci svojej prezentácie a komunikácie s verejnosťou (čo dokladoval na troch fotografiách v prílohe 2) a že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vďaka kombinácii jednotlivých slovných prvkov, farieb a číslice. (Pozn. označenie je na základe údajov uvedených prihlasovateľom v prihláške ochrannej známky prihlasované pre farby oranžová a sivá.) Poukázal tiež na rozsudok Súdneho dvora vo veci BioID (C-37/03). Ku grafickej úprave prihláseného označenia sa úrad už vyjadril skôr v tomto rozhodnutí. V tejto súvislosti možno doplniť, že v súlade s praxou úradu a so zásadami konvergentného programu CP3, ktorý bol vypracovaný v spolupráci Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a národných úradov a týkal sa posudzovania rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti, len farby použité v predmetnom označení nie sú schopné zabezpečiť dostatočnú mieru potrebnej dištinktivy samotne nedištinktívnemu označeniu. Grafické a farebné prvky a číselný prvok označenia ani po zohľadnení prihláseného označenia ako celku, nie sú dostatočne výrazne na to, aby odvedli pozornosť spotrebiteľa od pochvalnej opisnej informácie vyplývajúcej z jednoduchej sémantickej analýzy slovných a číselného prvku, ktorý bežný spotrebiteľ bude vnímať taktiež len ako číslovkou vyjadrený slovný prvok „prvý“. K rozsudku Súdneho dvora vo veci BioID (C-37/03), na ktorý sa prihlasovateľ poukázal, úrad uvádza, že práve pohľad celkového vnímania prihlasovaného označenia príslušnou relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou a nie len jeho jednotlivých prvkov samostatne je bežná a zaužívaná prax úradu, ktorá bola implikovaná aj v prípade predmetného označenia. Úrad už viackrát poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie ako celok (spojenie všetkých prvkov) vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá by umožnila individualizovanie tovarov a služieb jednotlivých subjektov.

K tvrdeniu prihlasovateľa o používaní označenia a jeho rozpoznania verejnosťou úrad uvádza nasledovné. 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.*

V súvislosti s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad uvádza, že 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 o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Úrad v prípadoch, keď prihlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pri ktorom bol konštatovaný jej nedostatok, posudzuje, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vždy vychádza z okolností konkrétneho prípadu berúc do úvahy 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. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje k časovému okamihu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti tiež úrad zdôrazňuje, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby. Zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok bez toho, aby tento zápis bol dostatočne odôvodnený jeho rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby prihlasovateľa, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu.

Úrad všetky prihlasovateľom predložené doklady v prílohe 2 preskúmal samostatne ako aj vo vzájomných súvislostiach a konštatuje, že predložené doklady (3 fotografie) považuje na účely preukázania nadobudnutia

rozlišovacej spôsobilosti označenia v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach za ne-relevantné, keďže tieto dôkazy predmetné prihlásené označenie obsahujú, avšak z ani jedného nie je možné odčítať, či zistiť dátumový údaj, ktorý by jednoznačne preukazoval používanie predmetného označenia pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky t.j. 27.4.2023, či akýkoľvek údaj, ktorý by preukazoval územný rozsah používania či počet spotrebiteľov, ktorí sa s predmetným označením mali možnosť stretnúť a oboznámiť a tým si vytvoríť v povedomí prepojenie prihlasovaných tovarov a služieb s prihlasovaným označením. Ako už bolo spomenuté pre účely prekonania konštatovaných zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je, v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie označenia v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami, pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k územiu Slovenska, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja, čo v danom prípade, vzhľadom na skôr uvedené, nemožno považovať za splnené.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zápis ochrannej známky č. 366724 v Českej republike (prihlasovateľ predložil výpis z registra ÚPV ČR) úrad uvádza, že v konaní o zápise ochrannej známky je pre úrad rozhodný zákon o ochranných známkach, pričom úrad nie je viazaný rozhodnutiami úradov iných štátov. Zápisy ochranných známk zahranicnými národnými úradmi nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk. Je na správnej úvahe úradu, aby vyhodnotil okolnosti konkrétneho prípadu a v danej veci náležite rozhodol a svoje rozhodnutie odôvodnil.

V prípade staršej ochrannej známky OZ 214905 z roku 2005, na ktorú prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal ako aj slovnej ochrannej známky OZ 214906, úrad uvádza, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. V týchto konkrétnych prípadoch treba prihliadnúť na skutočnosť, že ide o označenia prihlasované a teda aj posudzované pred takmer 20 rokmi a zohľadniť, že v oblasti práva ochranných známk ako aj v praxi v oblasti ochranných známk sa premietajú zmeny, ktoré sú dôsledkom prispôsobenia sa spoločenským zmenám a potrebám a najmä skutočnosti, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v zápisnom procese. Dôsledkom uvedeného je, že označenia, ktoré boli do registra ochranných známk zapísané v minulosti, už v súčasnosti nemusia byť v zápisnom konaní úspešné a existencia ich predchádzajúceho zápisu nemôže byť v súčasnosti pre posúdenie ich zápisnej spôsobilosti rozhodná.

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

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 12, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ani nepredložil doklady, ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

JUDr. Emília Kosibová, advokátka, Hraničná 13, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/45240213_20069

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

12.08.2025 13:57

Doručovaná správa

Identifikátor správy

bc712569-3301-4230-8ba5-18999382a634

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

EU9QG6+/V7pF/
ffmLFjzCwdxO6v7kme3ek9lx/8JnUadMWleMmgM
XS/bvfLifWBqvKxFhQXmFg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

ff4dd5c5-9e5b-451b-a9e4-a8656764230a

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

7eeeb0e8-7146-45de-a29d-a9b84c8cca27