



Banská Bystrica 04.02.2025
POZ 1029-2024/Z-62-2025

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1029-2024 z 14.4.2024 prihlasovateľa Stavinoha Karel, Frýdecká 1032, Šenov, CZ, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Jan Ambrož, advokát, Černyševského 3427/26, Bratislava-Petržalka, SK,

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 z 24. 9. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, 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 1029-2024 je výlučne slovné označenie „Kvetomat“, prihlasované pre tovary „Predajné automaty; chladiace predajné automaty; predajné automaty na mince“ v triede 7 a služby „Reklamné služby pre kvetinarstvo; propagácia; reklama; veľkoobchod, maloobchod a internetový obchod s rastlinami, kvetmi; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb na obchodné účely týkajúce sa rastlín, kvetov; sprostredkovanie obchodných kontaktov; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; reklama on-line v počítačovej sieti; komerčné využitie Internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb; poskytovanie obchodných informácií a obchodných služieb pomocou Internetu“ v triede 35 a „Doručovanie kvetín; doprava a skladovanie tovaru; balenie tovaru“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“, alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, kvality, zamerania a iných vlastností prihlasovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností,

ktoré sú pre posúdenie existencie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ na správu úradu zaslal odpoveď doručení úradu 25. 11. 2024 (vyjadrenie prihlasovateľa), v ktorej uviedol, že právna úprava uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach má zabezpečiť, že bežne používané opisné pojmy zostanú voľne k dispozícii všetkým subjektom na trhu a nebudú zneužívané na obmedzenie hospodárskej súťaže. Avšak na posúdenie, či označenie spĺňa vyššie uvedené podmienky, treba starostlivo skúmať nielen jednotlivé časti označenia, ale aj ich kombináciu a celkový dojem, ktorý označenie vytvára. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovné spojenie „Kvetomat“ je vytvorené ako kombinácia slovného základu „kveto“ a prípony „-mat“ a hoci jednotlivé prvky síce môžu mať určitú všeobecnú asociáciu (kvetý a automat), ich spojenie nie je v bežnej reči ani v obchodnom styku vnímané ako štandardné alebo popisné, pretože v českom a slovenskom jazyku nie je slovo „Kvetomat“ bežne používaným označením pre zariadenie na predaj kvetov, ani inú podobnú službu. Ide o novotvar, ktorý nie je všeobecne zaužívaný a nevyskytuje sa vo verejne dostupných slovníkoch. Ďalej prihlasovateľ doplnil, že aj keď možno z analytického hľadiska význam jednotlivých častí označenia rozpoznať, kombinácia „Kvetomat“ je jedinečná a vyžaduje istú mieru interpretácie a bežný spotrebiteľ označenie nebude okamžite vnímať ako opis konkrétnych vlastností výrobkov alebo služieb, ale ako názov, ktorý odkazuje na pôvod produktov alebo služieb. Podľa jeho názoru označenie „Kvetomat“ nepopisuje priamo technické funkcie, zloženie alebo vlastnosti výrobkov (napríklad „predajné automaty; chladiace predajné automaty“ v triede 7) ani služieb (napríklad „doručovanie kvetín“ v triede 39). Pojem nie je bežne používaný na označenie týchto kategórií produktov a služieb na trhu a ide teda o originálne označenie pre obchodné činnosti prihlasovateľa v danom obchodnom odvetví. „Kvetomat“ je nový a jedinečný pojem, ktorý sa v bežnom obchodnom styku v slovenskom prostredí nepoužíva ako označenie bežného druhu tovaru alebo služby a tento pojem nevzniká priamym odpisom vlastností prihlasovaného tovaru alebo služieb, ale tvorí fantazijné spojenie.

Vo vyjadrení prihlasovateľ tiež uviedol, že jeho dlhodobé používanie označenia v obchodnom styku ďalej prispelo k získaniu sekundárnej rozlišovacej spôsobilosti označenia pričom podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ môžu označenia, ktoré nemali pôvodnú rozlišovaciu spôsobilosť, túto schopnosť získať prostredníctvom používania v obchodnom styku. V tejto súvislosti doplnil, že *ochranná známka* „Kvetomat“ bola používaná niekoľko rokov a stala sa rozpoznateľnou medzi širokou verejnosťou v súvislosti s ponúkanými produktmi a službami.

V ďalšej časti vyjadrenie prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že hoci jednotlivé *komponenty* označenia „Kvetomat“ (t. j. „kvitnutie“ a „mat“) môžu odkazovať na určitý druh tovaru, kombinácia týchto prvkov vytvára nový význam, ktorý nie je bez analytickej úvahy zrejmý. Priemerný spotrebiteľ tak označenie nevníma iba ako opis, ale ako označenie konkrétneho obchodného pôvodu, ktorý je jedinečný pre prihlasovateľa. Uviedol, že podľa viacerých rozsudkov označenie, ktoré má viac možných významov, alebo vyžaduje aspoň minimálny analytický krok na pochopenie svojho významu, nemusí byť považované za čisto opisné. „Kvetomat“ spadá do tejto kategórie, pretože pre priemerného spotrebiteľa neexistuje priame a zjavné spojenie s vlastnosťami výrobkov alebo služieb.

Prihlasovateľ tiež vo vyjadrení poukázal na to, že identické označenie „Květomat“ bolo zapísané na Úrade priemyselného vlastníctva Českej republiky ako ochranná známka (číslo zápisu 402280) pre triedu výrobkov č. 7 („predajné automaty, chladiace predajné automaty, predajné automaty na mince“), čo potvrdzuje fakt, že iné úrady priemyselného vlastníctva považovali toto označenie za spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky – odlišovať tovar a služby konkrétneho subjektu od iných. V tejto súvislosti predložil prihlasovateľ aj doklad o zápise tejto ochrannej známky v Českej republike. Zároveň uviedol niekoľko slovných ochranných známok, ktoré úrad zapísal v minulosti a ktoré tiež obsahujú prípony „-mat“ (napr.: "Pôžičkomat" - POZ 1282-2022; alebo "Zľavomat - Cesta k zážitkom" - POZ 2694-2017"; alebo "Zľavomat - Darčeky, z ktorých padá sánka" - POZ 2693-2017; alebo "INOMATLAB" - POZ 989-2024"; „BANKOMATKA“ – POZ 5182-2004).

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že primárnym účelom ochrannej známky je individualizovať výrobky alebo služby určitého podnikateľa na trhu pričom označenie „Kvetomat“ toto kritérium je spĺňa, pretože spotrebiteľia sú schopní toto označenie spojiť s konkrétnymi produktmi a službami poskytovanými prihlasovateľom; *ochranná známka* „Kvetomat“ plní svoju základnú funkciu, teda individualizuje výrobky a služby. Zatiaľ čo opisné označenia spotrebiteľia vnímajú ako informáciu o vlastnostiach tovaru alebo služieb,

označenie „Kvetomat“ spotrebiteľ chápe ako obchodnú značku, ktorá odlišuje výrobky a služby prihlasovateľa od iných subjektov na trhu. Navyše, podľa názoru prihlasovateľa, označenie „Kvetomat“ obsahuje fantazijný a originálny prvok, ktorý priťahuje pozornosť spotrebiteľov a zvyšuje zapamätateľnosť a tento efekt by nebol dosiahnutý, keby išlo o čisto popisné označenie.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 7, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, zamerania, účelu alebo iných vlastností prihlásených 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.

Prihlasované označenie je tvorené spojením slovného prvku „**kveto**“ odvodeného od podstatného mena „kvet“ označujúceho „*rastlina s ozdobnými listami, kvitnúca rastlina*“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011) a koncovky „**mat**“, ktorá predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“ a ktorá sa bežne používaná na označenie *zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony* (napr. kávomat, bankomat, tankomat, a pod). Predmetné označenie je tak možné interpretovať ako zariadenie na vydávanie kvetov.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade predstavuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, ktorej sú určené resp. ktorá sa využíva nárokované tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda *Predajné automaty; chladiace predajné automaty; predajné automaty na mince* a to vrátane predajných automatov, ktoré sú určené na predaj kvetov. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je v predmetnom prípade aj spotrebiteľská verejnosť služieb prihlasovaných v triede 35 (súhrnne: obchodné, reklamné a propagačné služby týkajúce sa aj rastlín a kvetov vrátane ich poskytovania cez internet) a v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (*Doručovanie kvetín; doprava a skladovanie tovaru; balenie tovaru*). Tieto prihlasované služby môžu tiež predstavovať súvisiace a doplnkové služby k prihlasovaným tovarom, keďže ide o služby, ktorých účelom môže byť tiež podpora, propagácia a zabezpečenie samotného predaja produktov, na ktoré sú prihlasované tovary určené.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 24. 9. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. 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 a službách, prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, ale označenie jej (a to bez analytickej úvahy) poskytne iba jednoduchú a jasnú informáciu o ich účele a zameraní teda, že tovary ním označené predstavujú automatizované zariadenia, ktoré sú určené predaj kvetov resp. kytíc kvetov (že ide o automaty určené na predaj kvetov). Obdobne, vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 (súhrnne: obchodné, reklamné a propagačné služby týkajúce sa aj rastlín a kvetov vrátane ich poskytovania cez internet) a v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Doručovanie kvetín; doprava a skladovanie tovaru; balenie tovaru) bude relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vnímať iba ako informáciu o ich účele a zameraní, teda, že takto označené služby sa týkajú automatov určených na predaj kvetín resp. predaja kvetov prostredníctvom automatov. Ako úrad už uviedol v správe z 24. 9. 2024 relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je na prvý pohľad zrejmá opisná informácia obsiahnutá v predmetnom označení, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie zapamätateľné, či prekvapivé prvky, ktoré by boli schopné tomuto označeniu zabezpečiť dištinktivitu.

Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, ktorý uviedol vo svojom vyjadrení, že kombinácia „Kvetomat“ je jedinečná a vyžaduje istú mieru interpretácie a že bežný spotrebiteľ označenie nebude okamžite vnímať ako opis konkrétnych vlastností výrobkov alebo služieb, ale ako názov, ktorý odkazuje na pôvod produktov alebo služieb ani s názorom, že priemerný spotrebiteľ tak označenie nevníma iba ako opis, ale ako označenie konkrétného obchodného pôvodu, ktorý je jedinečný pre prihlasovateľa. Prihlasované označenie je totiž tvorené prvkami, ktorých význam je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejmý, označenie si nevyžaduje žiadnu analýzu pre pochopenie jeho (opisného) významu vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, pričom vo všeobecnosti pri posudzovaní slovných označení v ustálenej známkovo-právnej praxi platí, že „obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných výrobkov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, alebo sémantických), nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie“ (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-265/00 – Biomild). Zároveň možno uviesť, že v súčasnosti je bežné označovanie rôznych automatov spôsobom, keď sa spojí podstatné meno (resp. jeho časť, ktorej význam je zrejmý) s koncovkou „-mat“, ktorá predstavuje skrátenú formu slova automat (pozri napr. <https://lokalnytrh.sk/vyrobca/skolske-hospodarstvo-trnava/predajna/mliekomat>, <https://www.syromat.sk/>, <https://www.facebook.com/svkpresov/posts/za-dverami-na%C5%A1ej-kni%C5%BEenicednes-sme-roz%C5%A1%C3%ADrili-n%C3%A1%C5%A1-knihomat-nain%C5%A1talovali-sme-nov%C3%A9-/821705710125699/>).

Úrad, aj po zohľadnení argumentácie prihlasovateľa uvedenej v jeho vyjadrení naďalej zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok nedisponuje takými prvkami, ktoré by boli schopné v dostatočnej miere odvieť pozornosť spotrebiteľa od priamej informácie opisujúcej charakter, druh a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb, ktorá vyplýva zo sémantického významu označenia. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi službami používať toto opisné slovné označenie. V nadväznosti na uvedené preto úrad konštatuje, že prihlásené označenie je označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti a nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochrannú známku č. 402280 zapísanú v registri Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, úrad uvádza, že v konaní o zápise ochrannej známky je pre úrad rozhodný zákon o ochranných známkach, pričom nie je viazaný rozhodnutiami úradov iných štátov. Zápisy ochranných známk zahraničnými národnými úradmi, nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk a je vždy na správnej úvahe úradu, aby vyhodnotil okolnosti konkrétne prípadu a vo veci náležite rozhodol. V nadväznosti na poukaz prihlasovateľa na ochranné známky zapísané v slovenskom registri ochranných známk úrad vo všeobecnosti uvádza, že zápisy iných ochranných známk v registri ochranných známk nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokové tovary a služby (resp. či spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach), a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je jeho prihlásené označenie. V tejto súvislosti poukazuje úrad aj na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. februára 2014 v právnej veci 24S/256/2013, v ktorom

súd uviedol, že... *ak prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky z tohto zákonom stanoveného dôvodu pre jej zamietnutie, je nezákonné len preto, že v minulosti boli zapísané označenia, o ktorých sa žalobca domnieva, že majú len takú rozlišovaciu spôsobilosť, ako ním prihlásené označenie.* V uvedenému však možno doplniť, že k zápisu POZ 1282-2022 do registra ochranných známk došlo až po predložení rozsiahlych dôkazov, ktoré preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a v prípade ďalších ochranných známk uvedených prihlasovateľom, ide o ochranné známky, ktoré pozostávajú z prvkov, ktoré majú odlišný charakter, príp. ich tvoria viaceré prvky.

V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a teda v prospech priznania ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach nesvedčí ani skutočnosť, že iné subjekty takéto označenie nepoužívajú. Absencia používania inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou.

Vo vyjadrení prihlasovateľ tiež uviedol, že *dlhodobé používanie tejto značky klientom (prihlasovateľom) v obchodnom styku ďalej prispelo k jej získaniu sekundárnej rozlišovacej spôsobilosti a že ochranná známka „Kvetomat“ bola klientom (prihlasovateľom) používaná niekoľko rokov a stala sa rozpoznateľnou medzi širokou verejnosťou v súvislosti s ponúkanými produktmi a službami.*

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, zeme-pisné 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.

V predmetnom prípade však prihlasovateľ žiadne doklady, ktoré by svedčili o používaní prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, nepredložil, pričom pre posúdenia naplnenia zákonných podmienok uvedených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, sú doklady kľúčové. Možno doplniť, že pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného ustanovenia, je potrebné predložiť doklady, ktoré svedčia o takom používaní označenia, vďaka ktorému spotrebiteľská verejnosť vníma prihlásené označenie ako označenie určitého obchodného pôvodu tovarov a služieb.

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 7, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní 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.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

Mgr. Jan Ambrož, advokát, Černyševského 3427/26, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika