

Banská Bystrica 05.12.2023  
POZ 1115-2021/II-58-2023


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. júna 2023 prihlasovateľom PURA MEDICINA, s. r. o., Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zathurecka INPARTNERS GROUP, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1115-2021/Z-156-2023 z 19. mája 2023 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1115-2021, 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1115-2021/Z-156-2023 z 19. mája 2023 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1115-2021/Z-156-2023 z 19. mája 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného

zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 1115-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám, t. j. tovarom a službám v triedach 3, 5, 24, 30, 31, 32, 34, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a zároveň označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu, zamerania a iných vlastností nárokových tovarov a služieb. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria bežní spotrebitelia, resp. spotrebitelia, ktorí sa zaoberajú pestovaním konope alebo produkciou CBD, informáciu, že pod týmto označením budú poskytované rôzne kozmetické prípravky, výživové doplnky, farmaceutické a veterinárne prípravky, textílie, potraviny, nápoje a tabakové výrobky, ktoré obsahujú látku CBD, obchodné a reklamné služby zamerané na predaj a propagáciu týchto výrobkov, ako aj služby spojené s pestovaním konope, z ktorého sa CBD získava. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplývalo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Skratka „CBD“ označuje chemickú látku kanabidiol nachádzajúcu sa v rastlinách konope a anglické slovo „SHOP“ v preklade do slovenčiny znamená „obchod, predajňa, kúpiť, predávať“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21). Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, prvostupňový orgán ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, a to s ohľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie pozostáva iba z dvoch slov písaných bežným veľkým písmom dvoch veľkostí, situovaných do dvoch riadkov, pričom vedľa slovných prvkov je umiestnený obrazový prvok, ktorý

pripomína kvapku a v jej vnútri list konope v realistickej úprave. Prvostupňový orgán uviedol, že takýto spôsob úpravy používa v danom obchodnom segmente mnoho subjektov, čo prihlásenému označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu zo 7. júla 2021 a 4. januára 2022, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich odpovediach doručených úradu 16. septembra 2021 a 2. mája 2022 vyslovil nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetných správach úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán konal v rozpore so základnými pravidlami konania uvedenými v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, najmä so zásadou predvídateľnosti a rozhodovania v skutkovo zhodných či podobných prípadoch bez neodôvodnených rozdielov (§ 3 správneho poriadku). V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na zápis



ochrannej známky č. 257280 „beauty“, ktorá bola podaná na úrad 14. októbra 2021 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom k jej zverejneniu a následnému zápisu do registra došlo bez vznesenia námietky úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ uviedol, že pokiaľ úrad zapísal do registra ochrannú známku č. 257280, ktorá je podľa prihlasovateľa svojou koncepciou a zložením prvkov porovnateľná s prihláseným označením, mal uznať aj zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia. Vzhľadom na to, že úrad zapísal do registra ochrannú známku č. 257280, je podľa prihlasovateľa zrejmé, že považoval jej prvky vo vzájomnej kombinácii za spôsobilé zabezpečiť rozlišovaciú spôsobilosť ochrannej známky a väzbu na obchodný pôvod. S ohľadom na zápis predmetnej ochrannej známky do registra prihlasovateľ zastal názor, že jej slovný prvok „CBD“ zrejším spôsobom pre úrad nepredstavoval skratku pre „kanabidiol“ a druhý slovný prvok „beauty“, ktorý v preklade z anglického jazyka má pre cieľového slovenského spotrebiteľa s priemernými jazykovými znalosťami význam „krása“, nebol zo strany úradu považovaný vo vzťahu k tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých hlavnou podstatou sú kozmetické prípravky slúžiace k pestovaniu krásy tela a tváre vo všeobecnosti, za opisný. Úrad tejto ochrannej známke na rozdiel od prihláseného označenia nevytkol ani minimálnu grafickú úpravu. Prihlasovateľ doplnil, že na odlišné posúdenie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky č. 257280 poukázal už vo svojom liste z 8. decembra 2021, pričom prvostupňový orgán sa k tejto skutočnosti v napadnutom rozhodnutí nevyjadril.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu o opisnosti prihláseného označenia vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám. V tejto súvislosti opätovne poukázal na rôznorodosť nárokovaných tovarov a služieb, a to v každej jednej triede zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky. Prihlasovateľ nesúhlasil s paušálnym prisúdením väzby, funkcie či účelu tovarov a služieb výlučne len na konope, a to obzvlášť, keď zo známkového hľadiska sú služby vo všeobecnosti charakterizované ako služby poskytované tretím osobám za účelom zisku, nie ako aktivity vykonávané pre svoje vlastné potreby a tovary sú charakterizované každý jednotlivo samostatným pojmom konkrétneho obsahu.

Prihlasovateľ zastal názor, že nárokované služby „poľnohospodárske služby, služby akvakultúry, záhradnícke a lesnícke služby, prenájom zariadení pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemožno na základe ich charakteru, účelu a obsahu bez ďalšieho spojiť s konopou tak, ako to konštatoval v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán. Uvedené podľa prihlasovateľa rovnako platí aj vo vzťahu k službám nárokovaným v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré môžu byť vnímané ako ďalšia činnosť prihlasovateľa

vykonávaná na základe dopytu zo strany tretích osôb, a tiež vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom. Pokiaľ ide o nárokové tovary, prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán umelo, bez zrozumiteľného odôvodnenia, vykonštruoval väzbu na konope pri každej tovarovej triede len ako k celku, pričom sa pri odôvodnení nevenoval jednotlivým položkám zoznamu. Prihlasovateľ konštatoval, že keby prvostupňový orgán postupoval týmto spôsobom, bez pochyby by dospel k iným záverom. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie v tejto časti považoval za nedostatočne odôvodnené.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť, že v konaní mal záujem osobne na úrade k nahliadnutiu predložiť dôkazy o používaní prihláseného označenia na území SR, konkrétne mal záujem k nahliadnutiu predložiť evidenciu faktúr, zoznam zásielok zaslaných slovenským klientom cez zásielkovňu, resp. packetu a pod. v jeho osobnom počítači. Údaje uvedené v predložených dokumentoch by boli pracovníkmi úradu v súlade s ustanovením § 22 správneho poriadku spísané do zápisnice, ktorá by tvorila súčasť spisu a bola by prístupná a obsahovo plne zrozumiteľná aj tretím osobám (napr. pri nahliadnutí do spisu). Prihlasovateľ tvrdil, že o uvedenej skutočnosti informoval prvostupňový orgán listom z 2. mája 2023, pričom k uvedenému sa prvostupňový orgán nijako nevyjadril. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že z dôvodu právnej istoty požiada úrad o výklad správneho poriadku vo veci dokazovania v konaní pred úradom.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky zapíše do registra, alternatívne, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie vo veci.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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

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

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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1115-2021, bola prihlasovateľom PURA MEDICINA, s. r. o., Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika, podaná 19. apríla 2021 pre tovary „kozmetické prípravky; parfumérie; prípravky pre osobnú hygienu; kozmetické prípravky pre starostlivosť o zvieratá; toaletné prípravky; vonné oleje a aromatické výťažky“ v triede 3, „potravinové doplnky a dietetické prípravky; dietetické nápoje; bylinné nápoje; farmaceutické prípravky a prírodné liečivá; liečivá a veterinárne prípravky; hygienické prípravky a hygienické výrobky; zubné prípravky a výrobky a liečebné zubné pasty; prípravky proti rastlinným a živočíšnym škodcom“ v triede 5, „látky; textilie; tkaniny na textilné použitie; textilné výrobky a súčasti pre textilné výrobky; textilné filtračné materiály“ v triede 24, „hotové jedlá a polotovary a jedlá rýchleho občerstvenia spadajúce do tejto triedy; cukor; prírodné sladidlá; sladké polevy a náplne; výrobky z včelích produktov spadajúce do tejto triedy; káva; čaj; kakao a ich náhrady; ľad; zmrzliny; mrazené jogurty a sorbety; soli; chuťové prísady; ochucovadlá a koreniny; spracované obilie, škrob a produkty z nich vyrobené ako sú obilné múky vrátane múky z obilného škrobu; obilné lupienky; obilné vločky; cereálie; cereálne tyčinky; sušené a čerstvé cestoviny; rezance a knedle; škrobové rezance; škrobové cukrovinky; prípravky na pečenie; droždie“ v triede 30, „poľnohospodárske a vodné plodiny; záhradnícke a lesné produkty; nespracované zrno a semená; semená, cibulky a sadenice na pestovanie rastlín; kvety živé; rezané kvety; krmivá a potrava pre zvieratá“ v triede 31, „nealkoholické nápoje; ochutené sytené nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; pivo a pivovarnícke výrobky; nápoje na báze piva“ v triede 32, „tabak; náhradky tabaku a tabakových výrobkov; príchute do tabaku; osobné vaporizéry a elektronické cigarety; príchute pre elektronické cigarety; roztoky pre elektronické cigarety; fajčiarske potreby zaradené v tejto triede“ v triede 34 a služby „reklamné, marketingové a propagačné služby; obchodné konzultačné a poradenské služby; obchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa franchisingu; franšiza; prevod technológie; poskytovanie obchodného know-how“ v triede 35, „poľnohospodárske služby; služby akvakultúry; záhradnícke a lesnícke služby; prenájom zariadení pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti zastal názor, že prvostupňový orgán nedostatočne odôvodnil opisnosť prihláseného označenia vo vzťahu k jednotlivým tovarom a službám, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky. Zároveň prihlasovateľ namietol, že prvostupňový orgán konal v rozpore so zásadou predvídateľnosti rozhodovania v skutkovo zhodných či podobných prípadoch, t. j. so zásadou, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vytkol aj to, že sa nevyjadril k jeho návrhu predložiť dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania, a to nahliadnutím do jeho osobného počítača, pričom takto získané údaje by boli zaznamenané do zápisnice, ktorá by bola súčasťou administratívneho spisu prihlášky ochrannej známky.

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 rozlišovaciú 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 odlišiť 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 odlišiť 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 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 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 slovným spojením „CBD SHOP“ napísaným štandardnými veľkými tlačnými písmenami, s tým, že jednotlivé slová tohto spojenia sú umiestnené pod sebou a slovo „CBD“ je napísané o niečo väčšími písmenami ako slovo „SHOP“. Vedľa slovných prvkov z ľavej strany je umiestnený obrazový prvok – kvapka, v ktorej sa nachádza list konope. Čo sa týka slovného prvku „CBD“, ide o skratku slova „kanabidiol“. Kanabidiol je látka z rodiny fytoKANABINOIDOV pochádzajúcej z rastliny konope (*Cannabis sativa*). Slovo „SHOP“ v preklade z anglického do slovenského jazyka má význam „obchod, predajňa, kúpiť, predávať, nakupovať“ (In.: anglicko-slovenský slovník PC Translator 2010.21). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že celé slovné spojenie „CBD SHOP“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame obchod, kde sa predávajú výrobky obsahujúce kanabidiol, t. j. extrakt z konope, resp. kde sa predávajú konopné výrobky. Možno doplniť, že uvedené vnímanie prihláseného označenia spotrebiteľom podporuje aj jeho obrazový prvok (list konope umiestnený v obryse kvapky).

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 3, 5, 30, 32 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré

možno súhrnne označiť ako kozmetické a toaletné prípravky pre osobnú hygienu a pre hygienu zvierat, vonné oleje a aromatické výťažky (trieda 3), potravinové doplnky a dietetické prípravky, farmaceutické a veterinárne prípravky, hygienické prípravky a výrobky a prípravky proti rastlinným a živočíšnym škodcom (trieda 5), potraviny, hotové jedlá, polotovary a prípravky na prípravu jedál (trieda 30), nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, pivo a pivovarnícke výrobky (trieda 32), tabak, náhradky tabaku a tabakových výrobkov; osobné vaporizéry a elektronické cigarety a ich doplnky, fajčiarske potreby (trieda 34) z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, opisným označením. Prihlásené označenie spotrebiteľskej verejnosti poskytuje priamu informáciu o obsahu (zložení) uvedených nárokovaných tovarov, konkrétne informuje spotrebiteľov o tom, že takto označené tovary obsahujú CBD zložku, t. j. extrakt kanabidiolu. Vo vzťahu k tovarom nárokovaným v triede 30 môže prihlásené označenie informovať aj o tom, že ide o potraviny obsahujúce konope, resp. konopnú múku alebo napr. konopný proteín.

Pokiaľ ide o tovary nárokované v triede 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako látky, textilie a textilné výrobky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že spotrebiteľovi na základe prihláseného označenia bude zrejmé, že v prípade uvedených nárokovaných tovarov ide o textilie obsahujúce konope.

Aj vo vzťahu k tovarom nárokovaným v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujúcim poľnohospodárske plodiny, záhradnícke a lesné produkty, semená, sadenice, kvety a krmivá a potrava pre zvieratá, bude spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vnímať ako označenie opisné. V prípade poľnohospodárskych, záhradníckych a lesných plodín a produktov budú spotrebiteľia prihlásené označenie vnímať ako priamu informáciu odkazujúcu na druh výrobkov, t. j. na rastliny, sadenice, kvety a semená z konope. V prípade krmív a potraviny pre zvieratá, budú spotrebiteľia vnímať prihlásené označenie ako informáciu o tom, že tieto môžu obsahovať ako samotné konope, tak aj extrakt z konope.

Pokiaľ ide o služby nárokované v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, súhrnne označené ako poľnohospodárske služby, služby akvakultúry, záhradnícke a lesnícke služby, aj vo vzťahu k nim bude spotrebiteľ prihlásené označenie vnímať ako opisné, poskytujúce mu informáciu o ich zameraní, tzn. že ide o služby zamerané na pestovanie konope za účelom získania kanabidiolu (CBD), resp. o služby majúce súvis s pestovaním konope. V súvislosti so službami nárokovanými v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie informuje spotrebiteľa o tom, že ide o reklamné, marketingové a propagačné služby, obchodné, konzultačné a poradenské služby, franšízu, prevod technológie a poskytovanie obchodného know-how, týkajúce sa predaja CBD produktov. S ohľadom na vnímanie prihláseného označenia v uvedenom význame je zrejmé, že ani vo vzťahu k nárokovaným službám nebude spotrebiteľ prihlásené označenie vnímať ako označenie ich obchodného pôvodu, ale len ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od samotného významu slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia (jednotlivé slová slovného spojenia „CBD SHOP“ umiestnené pod sebou, slovo „CBD“ je napísané o niečo väčšími písmenami ako slovo „SHOP“ a z ľavej strany slovných prvkov je umiestnený obrazový prvok – kvapka, v ktorej sa nachádza list konope) nie je ničím originálna či výnimočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že priemerný spotrebiteľ usporiadanie slovných prvkov „CBD“ a „SHOP“ pod sebou, ako aj použitie rôznej veľkosti písma slovných prvkov nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky a venuje im len minimálnu pozornosť. Ani prítomnosť obrazového prvku – realisticky znázorneného listu konope v obryse kvapky, pričom list konope sa bežne používa v súvislosti s odkazom na obsah kanabidiolu – CBD, priemernému spotrebiteľovi neposkytne žiadny odkaz, na základe ktorého by si dokázal toto označenie zapamätať a odlíšiť ho od označení iných subjektov pôsobiacich v tejto oblasti na trhu. Práve naopak, tento prvok len umocní informáciu, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia, nie je schopná

odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciú spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 3, 5, 24, 30, 31, 32, 34, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisuje ich druh, obsah a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že prvostupňový orgán neposúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu ku každej položke nárokovaného zoznamu tovarov a služieb samostatne, ale len vo vzťahu k nárokoványm triedam ako celkom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V prípade, ak tovary a služby v jednotlivých nárokováných triedach tvoria homogénne skupiny, t. j. skupiny, ktoré majú rovnaké priame a konkrétne prepojenie s označením, nie je potrebné odôvodňovať absenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk a jeho opisnosť vo vzťahu ku každému nárokovánemu tovaru a službe samostatne, ako sa to snažil v podanom rozklade prezentovať prihlasovateľ, ale je postačujúce súhrnné odôvodnenie pre jednotlivé skupiny tovarov a služieb. Z napadnutého rozhodnutie je pritom zrejmé (str. 5, šiesty odsek), že prvostupňový orgán naplnenie zápisných výluk odôvodnil vo vzťahu k jednotlivým homogénnym skupinám tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, pričom tieto skupiny v preskúmanom prípade pokrývajú celý rozsah zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené predmetný argument prihlasovateľa nemožno považovať za relevantný.

Súdny dvor EÚ v súvislosti s posudzovaním dôvodov pre zamietnutie prihlášky vo vzťahu k tovarom a službám spresnil, že ak je rovnaký dôvod zamietnutia namietaný proti kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na celkové odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby (rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-239/05 z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, bod 37, a vo veci C-597/12 P zo 17. októbra 2013, Isdin SA, bod 26). Taktiež spresnil, že takáto možnosť sa vzťahuje len na výrobky a služby, ktoré medzi sebou vykazujú dostatočne priamu a konkrétnu súvislosť do takej miery, že tvoria kategóriu alebo skupinu výrobkov alebo služieb s dostatočnou rovnorodosťou (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-597/12 P zo 17. októbra 2013, Isdin SA, bod 27).

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nevyjadril k jeho poukazu na zápis ochrannej známky č. 257280 do registra, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známk do registra. Zároveň v súvislosti s predmetným argumentom prihlasovateľa je potrebné uviesť, že ako to vyplýva z výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 4. januára 2022, úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia prihliadol aj na ochranné známky, na ktoré prihlasovateľ v konaní poukázal, t. j. aj na ochrannú známku č. 257280 (v správe úradu je uvedené: „*Prihlasovateľ predložil príklady označení stvárňujúcich zhodné či podobné posolstvo, používaných rôznymi subjektmi v danom sektore obchodu.*“), avšak dospel k záveru, že prihlásené označenie nie je možné uznať za ochrannú známku.

V tejto súvislosti, teda v súvislosti s poukazom prihlasovateľa na ochrannú známku č. 257280 zapísanú pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorú prihlasovateľ považoval za veľmi podobnú prihlásenému označeniu, a na zásadu predvídateľnosti rozhodovania, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné tiež zdôrazniť, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru, ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou

skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. či je opisné alebo nie, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku/ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v prípade ochrannej známky, na ktorú poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenie, ktoré nie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností takto označených tovarov alebo služieb ako je to v prípade prihláseného označenia. Na základe uvedeného možno konštatovať, že skutkové okolnosti preskúvaného prípadu sú v porovnaní s prípadom, na ktorý poukázal prihlasovateľ, odlišné, čo znamená, že aj výsledok posúdenia zápisnej spôsobilosti označení môže byť odlišný.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon, v súvislosti s námietkou prihlasovateľa, že prvostupňový orgán sa nevyjadril k jeho návrhu, že predloží dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania pracovníkom úradu k nahliadnutiu, pričom takto získané údaje by boli zaznamenané do zápisnice, ktorá by bola súčasťou administratívneho spisu prihlášky ochrannej známky, uvádza nasledujúce.

Označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk, ktoré nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, možno zapísať do registra ochranných známk, pokiaľ prihlasovateľ preukáže, že toto označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Z obsahu spisu je pritom zrejmé, že prihlasovateľ v odpovedi na správu úradu zo 7. júla 2021 uviedol, že je pripravený predložiť dôkazy o používaní prihláseného označenia. Prvostupňový orgán, ktorý dospel k záveru, že prihlásené označenie nemá vnútornú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť, v správe zo 4. januára 2022 vyzval prihlasovateľa, aby predložil dôkazy preukazujúce, že prihlásené označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním, a to v stanovenej primeranej lehote do 4. marca 2022 (táto bola na žiadosť prihlasovateľa predĺžená do 4. mája 2022). Prihlasovateľ následne, v odpovedi doručenej úradu 2. mája 2022 opätovne uviedol, že je pripravený predložiť dôkazy o používaní prihláseného označenia pracovníkom úradu k oboznámeniu nahliadnutím, ako aj to, že za týmto účelom bude úrad kontaktovať telefonicky najneskôr do 15. mája 2022.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ nepredložil v stanovenej lehote žiadne dôkazné materiály preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním prihláseného označenia, ani nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa, resp. na predloženie dôkazov a ani s úradom ďalej ohľadne predloženia dôkazov inak nekomunikoval, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia, v ktorom konštatoval, že prihlasovateľ nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na uvedené, t. j. s ohľadom na skutočnosť, že sám prihlasovateľ neuskutočnil ním avizované úkony (predloženie dôkazov) a zároveň ani neuviedol žiadne dôvody ním navrhovaného postupu, ktorý sám označil za netradičný, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predloženie dôkazov na preukázanie tvrdenia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, je povinnosťou prihlasovateľa, k plneniu ktorej bol zo strany prvostupňového orgánu vyzvaný, preto je absolútne neopodstatnené pripisovať nesplnenie tejto povinnosti na ťarchu prvostupňového orgánu a argumentovať absenciou osobitného vyjadrenia sa úradu k avizovanému avšak neuplatnenému spôsobu vykonania dôkazov zo strany prihlasovateľa.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1115-2021, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúvaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika