

Banská Bystrica 07.12.2023
OZ 224512/II-60-2023

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 28. decembra 2021 navrhovateľom HBH Group, s. r. o., Pionierska 1033, 925 22 Veľké Úľany (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 224512/I-47-2021 z 1. decembra 2021 vo veci návrhu na vyhlásenie slovnjej ochrannej známky č. 224512 „Erdútka“ za neplatnú, majiteľa Ing. Ľubomíra Bejdáka, Rovenská 1571/3A, 905 01 Senica, v konaní zastúpeného spoločnosťou Jurek, advokátska kancelária, s. r. o., Páričkova 15, 821 08 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 224512/I-47-2021 z 1. decembra 2021 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 224512/I-47-2021 z 1. decembra 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2006 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutý návrh na vyhlásenie slovnjej ochrannej známky č. 224512 „Erdútka“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb v triedach 29, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje všeobecné historické zemepisné označenie obce Oravská Lesná. Uviedol, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne zemepisným údajom bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov. Navrhovateľ poukázal aj na fakt, že slovné označenie „Erdútka“ je bežne používané obyvateľmi a organizáciami na pomenovanie podujatí, hudobných zoskupení, a preto existuje všeobecný záujem na zachovaní dostupnosti tohto slovného zemepisného označenia aj pre iné subjekty.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nepreukázal, že v čase jej zápisu do registra existoval dôvod na odmietnutie jej zápisu v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 55/1997 Z. z.“), teda podľa zákona platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra. Prvostupňový orgán zastal názor, že napadnutá ochranná známka, ktorá je tvorená slovným prvkom „Erdútka“, predstavovala v čase jej zápisu do registra vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Zároveň prvostupňový orgán konštatoval, že navrhovateľ v predmetnom konaní nepreukázal, že by napadnutá ochranná známka v čase

pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, prípadne v čase jej zápisu do registra bola spotrebiteľom vnímaná v opisnom význame. Hoci z navrhovateľom predložených dôkazných materiálov vyplynulo, že obec Oravská Lesná, založená v roku 1731, bola pomenovaná po jej zakladateľovi grófovi Jurajovi Erdödym, pričom do roku 1946 bola obec pomenúvaná viacerými maďarskými verziami – Erdöd, Erdötka a tiež poslovenčenou verziou Erdútka, z dôkazov podľa prvostupňového orgánu nevyplývalo, že fakt, že obec Oravská Lesná sa do roku 1946 nazývala „Erdútka“, by bol pre priemerného slovenského spotrebiteľa známou skutočnosťou. Tento záver je podľa prvostupňového orgánu podporený aj tým, že od roku 1946 do podania prihlášky napadnutej ochrannej známky prešlo pomerne dlhé obdobie a zároveň Oravská Lesná predstavuje malú obec na území Slovenskej republiky. Podľa prvostupňového orgánu z predložených dôkazov nevyplývala ani skutočnosť, že výraz „Erdútka“ v čase posudzovania zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky by pre priemerného spotrebiteľa predstavoval zemepisné označenie poukazujúce na špecifické vlastnosti produktov, ktoré by boli dané konkrétnou geografickou lokalitou. V tejto súvislosti prvostupňový orgán poznamenal, že zemepisné miesto pôvodu možno považovať za opisné v prípade, keď priamo súvisí s vlastnosťami tovaru danými prostredím ich pôvodu, t. j. spotrebiteľ očakáva výrobok charakteristickej chute, vône, farby a ďalších vlastností, ktoré sú typické len pre tovar pochádzajúci z daného teritória, resp. vlastnosti daného tovaru sú určené oblasťou, odkiaľ tovar pochádza (napr. ako v prípade indického čaju), čo však v danom prípade nie je splnené.

Čo sa týka poukazu navrhovateľa na rozhodnutia úradu o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „Obchodný dom Prešporok“ (rozhodnutie zn. POZ 1957-2019/Z-230-2020 z 5. júna 2020), prihlášky slovnej ochrannej známky „PREŠPOROK FOOD COURT“ (rozhodnutie zn. POZ 1386-2019/Z-139-2020 zo 17. apríla 2020) a prihlášky slovnej ochrannej známky „Prešporské noviny“ (rozhodnutie zn. POZ 33-2019/Z-452-2019 z 30. septembra 2019), prvostupňový orgán uviedol, že ani jedno z predmetných označení nevykazuje také zhodné znaky s napadnutou ochrannou známkou, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci pre konanie o prihláške napadnutej ochrannej známky. Navrhovateľom uvedené označenia boli tvorené výlučne zo známeho zemepisného označenia a opisného prvku, čo však v prípade napadnutej ochrannej známky nebolo naplnené.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s predmetným rozhodnutím nesúhlasil.

Navrhovateľ sa v úvode rozkladu vyjadril k tvrdeniu majiteľa uvedenému vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú o rozporuplnosti konania navrhovateľa spočívajúceho v podaní prihlášky ochrannej známky so slovným prvkom „Erdutka“ a v následnom podaní návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Tvrdenie majiteľa navrhovateľ označil za zavádzajúce, nakoľko kým predmetom napadnutej ochrannej známky je výlučne označenie „Erdútka“, predmetom prihlášky ochrannej známky podanej navrhovateľom je označenie „VILLA ERDUTKA RESORT“, teda podľa navrhovateľa označenie tvorené slovným prvkom „Erdutka“ v spojení s dvoma ďalšími dištinkívnymi prvkami. V tejto súvislosti navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že zápisom všeobecného slovného označenia „Erdútka“ ako ochrannej známky je iným subjektom upierané právo používať toto označenie, a preto podaný návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky považoval za plne legitímny.

Zotrval na názore, že označenie „Erdútka“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko predstavuje všeobecné historické označenie obce Oravská Lesná. Podľa jeho názoru ide o opisné označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú zo strany majiteľa poskytované služby na území obce, ktorá bola v minulosti označovaná ako Erdútka. Napadnutá ochranná známka je podľa navrhovateľa tvorená výlučne údajom o zemepisnom pôvode služieb, pre ktoré je zapísaná v registri, bez ďalších informácií alebo sémantického obsahu. Podľa navrhovateľa relevantnú spotrebiteľskú verejnosť v predmetnom prípade tvoria obyvatelia obce Oravská Lesná a okresu Námestovo, ktorým je historický názov obce známy. Rozhodujúcim podľa jeho názoru nie je fakt, že ide o menšiu obec, ani to, že ide o historické označenie obce. Poznamenal, že medzi obyvateľmi je jeho používanie stále dostatočne rozšírené.

V súvislosti s uvedeným navrhovateľ poukázal na rozhodovaciu prax úradu, konkrétne na rozhodnutie úradu zn. POZ 604-2020/Z-319-2020 z 20. augusta 2020, ktorým bola zamietnutá prihláška slovnej ochrannej

známky „ČALOVO“ (slovo „ČALOVO“ sa v rokoch 1948 až 1990 používalo ako pomenovanie mesta Veľký Meder). Zdôraznil, že úrad v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že označenie „ČALOVO“ bez ďalšieho rozlišovacieho prvku nemá vo vzťahu k prihláseným službám rozlišovaciu spôsobilosť a ide o opisné označenie, teda o označenie, ktoré nedokáže individualizovať služby prihlasovateľa a odlíšiť ich od rovnakých služieb iných osôb a vzhľadom na charakter označenia (všeobecnosť pojmu tvoriaceho označenie) nie je možné uprieť právo iným subjektom z danej lokality používať zhodné označenie. Podľa navrhovateľa úrad v uvedenom rozhodnutí vyjadril názor na rozlišovaciu spôsobilosť všeobecných označení pozostávajúcich výlučne z historického zemepisného označenia obce alebo miesta. Uviedol, že tento názor úradu sa zhoduje s jeho názorom a argumentáciou v posudzovanom prípade. Zároveň úrad podľa navrhovateľa nepriamo naznačil, že zemepisné označenia môžu mať za určitých okolností rozlišovaciu spôsobilosť, avšak výlučne v spojení s ďalšími rozlišovacími prvkami a výslovne uviedol, že iným subjektom z danej lokality nie je možné upierať právo používať takéto označenie. Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ zastal názor, že úrad by v prípade posudzovania porovnateľných prípadov nemal dospieť k diametrálne rozdielnym záverom, nakoľko takýto prístup by mohol vykazovať známky narušenia princípu právnej istoty a legitímnych očakávaní (v tejto súvislosti odkázal na rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 209/2010, PL. ÚS 21/00, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05).

Navrhovateľ taktiež opätovne poukázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 3347-99/OZ 195080-I/70-2006, ktorým bola z registra ochranných známkov vymazaná ochranná známka č. 195080 „CÍGELKA“ (slovo „CÍGELKA“ predstavuje názov obce v okrese Bardejov). V predmetnom rozhodnutí bolo uvedené, že označenia obsahujúce výlučne údaj o zemepisnom mieste pôvodu tovarov možno vo všeobecnosti považovať za nedištingtívne, pretože priemerný spotrebiteľ si s takými tovarmi spája určité vlastnosti, ktoré sú dané výlučne týmto zemepisným územím, a nie s osobou podnikateľa. Úrad v ňom tiež uviedol, že výlučný zemepisný údaj navodzujúci miesto pôvodu tovarov alebo služieb si nemôže sám pre seba privlastniť žiadny z prihlasovateľov či majiteľov, pretože v jednej zemepisnej lokalite má právo podnikáť viacej osôb. Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán predmetné rozhodnutie nevzal do úvahy a v prvostupňovom rozhodnutí sa s ním nijako nevysporiadal. Navrhovateľ zároveň poukázal aj na ďalšie rozhodnutia úradu, ktorými boli zamietnuté prihlášky ochranných známkov tvorené výlučne zo zemepisných označení miest, ako napr. „KLÁŠTORNÁ“, „Kubínska“, „Mitická Plus“ alebo „Naša Petržalka“.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovo „Erdútka“ bude priemerný spotrebiteľ chápať ako fantazijný slovný výraz. Naopak, zopakoval, že aj napriek tomu, že obec Oravská Lesná sa oficiálne označovala historickým názvom „Erdútka“ do roku 1946, uvedené označenie je medzi obyvateľmi stále pomerne frekventovane používané. Nesúhlasil tiež s tvrdením, že uvedené pomenovanie obce Oravská Lesná je okrem obyvateľov obce známe len osobám zaujímavujúcim sa o históriu či zemepis. V tejto súvislosti opakovane poukázal na rozhodnutie úradu, ktorým bola zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „ČALOVO“, pričom tento názov bol podľa navrhovateľa nepochybne rovnako známy len vymedzenému okruhu verejnosti, predovšetkým na regionálnej úrovni.

Pokiaľ ide o časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej historické označenie obce Oravská Lesná nemusí byť známe, táto podľa navrhovateľa bude s veľkou pravdepodobnosťou vyhľadávať informácie o Erdútke prostredníctvom internetu, pričom po zadaní tohto výrazu do internetového vyhľadávača sa ako prvá v poradí objaví informácia, že ide o obec Oravská Lesná (odkaz na Wikipédiu). Navrhovateľ následne uviedol internetové odkazy na webové stránky, na ktorých je pre pomenovanie obce Oravská Lesná aj v dnešnej dobe používané označenie „Erdutka“.

Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ uzavrel, že napadnutá ochranná známka predstavuje výlučne slovné označenie zemepisného miesta pôvodu, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby majiteľa od rovnakých služieb iných subjektov. Zápisom napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známkov bolo podľa navrhovateľa iným subjektom upreté právo používať v zemepisnom mieste Oravská Lesná toto všeobecné slovné označenie, a preto by napadnutá ochranná známka mala byť vyhlásená za neplatnú. Doplnil, že nakoľko v prípade napadnutej ochrannej známky ide o opisné označenie s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, napadnutá ochranná známka nie je spôsobilá individualizovať tovary a služby majiteľa.

Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú alebo, aby prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Majiteľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 19. januára 2022, stotožnil s názorom prvostupňového orgánu uvedeným v prvostupňovom rozhodnutí.

Podľa majiteľa navrhovateľ v podanom rozklade iba zopakoval argumentáciu, s ktorou sa už úrad vysporiadal v napadnutom rozhodnutí. Tvrdenie navrhovateľa, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa navrhovateľa neobstojí. Z rozhodovacej činnosti úradu je podľa majiteľa zrejmé, že do registra ochranných známok sú zapisované aj výlučne historické označenia názvov miest a obcí, a to aj v prípadoch, keď ide o významné, veľké a známe označenia miest a obcí. Ak by sa postupovalo spôsobom, ktorý navrhuje navrhovateľ, museli by sa podľa majiteľa za neplatné vyhlásiť desiatky (možno aj stovky) ochranných známok. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na ochranné známky „Istropolis“, „Cassovia“, „Engerau“ či „Laugaricio“.

Pokiaľ ide o napadnutú ochrannú známku, majiteľ uviedol, že slovo „Erdutka“ nepredstavuje zemepisný názov, ktorý by bol preslávený alebo všeobecne známy, rovnako ako nie je verejnosti známa postava grófa Juraja Erdódyho. Podľa majiteľa ani sám navrhovateľ nepozná presný pôvod uvedeného slova.

Majiteľ doplnil, že navrhovateľom podaná prihláška obrazovej ochrannej známky „Erdutka“ svedčí o účelovosti argumentácie navrhovateľa. Pokiaľ ide o podanú prihlášku slovnej ochrannej známky (pozn. majiteľ chcel pravdepodobne poukázať na prihlášku ochrannej známky navrhovateľa č. spisu POZ 2219-2020), je podľa majiteľa zrejmé, že aj sám navrhovateľ ju mieni naviazať na údajný historický názov, ktorým len dopĺňa podnikateľom realizovaný produkt (činnosť) „VILLA RESORT“.

V súvislosti s hodnotením rozlišovacej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známok majiteľ poukázal na závery prijaté Súdny dvorom Európskej únie, konkrétne poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-393/02 z 24. novembra 2004, podľa ktorého „už minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti stačí na to, aby nebolo možné uplatniť dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b/ nariadenia č. 40/94“. Doplnil, že úrad tým, že zapísal do registra ochranných známok označenie „Erdutka“, nepostupoval v rozpore so závermi uvedenými v rozsudkoch Súdu prvého stupňa vo veci T-393/02 z 24. novembra 2004 a vo veci T-441/05 z 13. júna 2007. Podľa majiteľa spotrebiteľia nebudú napadnutú ochrannú známku, ako ani jeho ďalšie ochranné známky vnímať ako označenia, ktoré poukazujú na údajné niekdajšie zemepisné označenie územia.

Podľa majiteľa navrhovateľ v preskúvanom prípade nepreukázal, že napadnutá ochranná známka je spotrebiteľom vnímaná len vo vzťahu ku geografickému územiu časti Slovenskej republiky. V tejto súvislosti poznamenal, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky nemožno opomenúť, že od používania označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku ako označenia obce prešlo už cca. 76 rokov, teda došlo k značnej obmene už dvoch generácií. S ohľadom na uvedené majiteľ nesúhlasil s konštatovaním, že toto označenie je známe, či už obyvateľom daného regiónu a už vôbec nie v rámci Slovenska. S ohľadom na uvedené nejde podľa jeho názoru o názov porovnateľný s názvami, na ktoré v podanom rozklade poukázal navrhovateľ – označenia „Naša Petržalka“, „Kláštorná“, „Cigeľka“ či „Mitická Plus“.

Majiteľ ďalej spomenul rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžh 1/2010 z 30. júna 2011 a uviedol, že Najvyšší súd SR sa v tomto rozsudku vysporiadal aj s geografickým označením „skalický“, pričom v rámci svojho posúdenia poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 zo 4. mája 1999. Podľa predmetného rozsudku Súdneho dvora zápis zemepisných názvov ako ochranných známok je vylúčený, pokiaľ tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe v súvislosti s dotknutou kategóriou výrobkov alebo služieb, a ktoré teda vykazujú spojitost s týmito výrobkami alebo službami pre zúčastnené kruhy. Majiteľ v nadväznosti na uvedené doplnil, že táto spojitost v preskúvanom prípade v celom rozsahu absentuje.

S ohľadom na uvedené v preskúvanom prípade podľa majiteľa nemožno analogicky zohľadňovať prípady týkajúce sa označení „Kláštorná“, „Cígeľka“, „Naša Petržalka“, „gemerská“, „baldovská“, „Prešporok“. Majiteľ zdôraznil, že v rámci posúdenia je potrebné zohľadniť rozlohu mesta Bratislavy, počet jej obyvateľov a významnosť daného regiónu, resp. zemepisného označenia. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa v spojených veciach T-318/06 až T-321/06 z 24. marca 2009.

Majiteľ konštatoval, že posúdenie zhodnosti ochrannej známky s geografickým označením predpokladá kvalitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka, ako aj dnes už neexistujúce geografické označenie známe relevantnej verejnosti. Požadovaný stupeň známosti je podľa majiteľa potrebné považovať za splnený, ak je označenie geografického územia známe podstatnej časti relevantnej verejnosti v kontexte „dosahu“ ochrannej známky. Predpokladom pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je pritom skutočnosť, že označenie musí byť zhodné alebo podobné s označením územia v čase rozhodovania úradu o zápise označenia do registra ochranných známok a zároveň použitie ochrannej známky môže priniesť jej majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej schopnosti alebo iného názvu, prípadne spôsobiť jej ujmu.

Ďalej majiteľ doplnil, že si registroval viaceré domény – napr. erdutka.sk, mojachalupa.sk, nasachalupa.sk, a že prenajíma nehnuteľnosť v Oravskej Lesnej označenú ako „Vila Erdutka“. Doplnil, že na rozdiel od činnosti navrhovateľa jeho činnosť nie je viazaná výhradne na región Oravskej Lesnej. Taktiež uviedol, že mu nie sú zrejmé pohnútky navrhovateľa, naviac, ak sám podal prihlášky ochranných známok obsahujúce slovné spojenie „VILLA ERDUTKA RESORT“ a „VILLA ERDŮDY RESORT“.

Vzhľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol ako nedôvodný.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi 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. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 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 konania na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

Podľa § 37 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 224512 „Erdútka“ majiteľa Ing. Ľubomíra Bejdáka, Rovenská 1571/3A, 905 01 Senica, s právom prednosti od 18. augusta 2008, bola zapísaná do registra ochranných známk 17. apríla 2009 pre tovary „*algináty ako potrava; arašidové maslo; spracované arašidy; bielkoviny ako potrava; vaječný bielok; bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; konzervovaná cibuľa; datle; divina; ovocná dreň; držky; džemy; konzervovaná fazuľa; garnáty (morské raky) nie živé; haringy; konzervované hlúzovky; holotúrie (morské živočíchy) (nie živé); homáre (nie živé); konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; sušené hrozienka; hummus (nátierka z cícera); huspenina; hydina (nie živá); výťažky z chalúh ako potrava; chryzalídy (klúky motýľa) priadky morušovej; chuťovky na báze ovocia; jablkový kompót; jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi); jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovocie; kaviár; kazeín ako potrava; kefír; klobásy, salámy, párky; sušený kokos; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk; jablkový kompót; bujónové koncentráty; koncentrované vývary; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; konzumný kostný olej; kôrovce (s výnimkou živých); krevety (nie živé); krokety; krvavnica; krvavé jaternice; krvná tlačienka; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); jedlá na báze kvasenej zeleniny (kimchi); kyslá kapusta; kyslé mlieko; langusty s výnimkou živých; jedlý loj; losos; zemiakové lupienky; spracované mandle; margarín; marmeláda; maslo; mäkkýše (nie živé); mäso; konzervované mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; sójové mlieko (náhradka mlieka); grilované morské riasy; mrazené ovocie; mušle (slávka jedlá) (nie živá); mušle jedlé (nie živé); nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; jedlý olivový olej; konzervované olivy; spracované oriešky; konzervované ovocie; zavárané presladené ovocie; zavárané sladené ovocie; ovocie (kompóty); ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné šupky; jedlý olej z palmových orechov; jedlý palmový olej; paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; pektín na ľudskú spotrebu; peľ ako potrava; rybie plátky; plátky sušeného ovocia; polievky; prípravky na výrobu polievok; solené potraviny; potraviny z rýb; presladené ovocie (naložené v cukre); proteín na ľudskú spotrebu; raky (s výnimkou živých); jedlý repkový olej; rybia múčka ako požívatina; rybie plátky (filé); konzervované ryby; potravinárske výrobky z rýb; ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; rýchle občerstvenie na báze ovocia; saláma v cestičku; sardely; sardinky; sezamový olej; slanina; slimačie vajcia (na konzumáciu); jedlý slnečnicový olej; smotana; sójové bôby konzervované ako potrava; srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; zeleninové šaláty; šampiňón konzervované; zemiakové šišky; šľahačka; konzervovaná šošovica; špik ako potrava; špik z kostí zvierat na jedenie; zeleninové šťavy na varenie; šunka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); tofu; tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny ustrice s výnimkou živých; sušené vajcia; vajcia; zemiakové vločky; voliéry; vývary (bujón); zahustené, koncentrované vývary; zázvorový džem; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; zeleninové polievky; prípravky na zeleninové polievky; zemiakové vločky; jedlá želatína z rýb; žltok“ v triede 29, tovary „alkohol z ryže; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové extrakty; anízový likér; aperitívy; arak; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); koktaily; liehové esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry; horké likéry; medovina; mentolový likér; destilované nápoje; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; rum; saké; víno; vodka; vodnár (víno); alkoholické výťažky z ovocia; whisky“ v triede 33 a pre služby „služby*

barov; bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; prevádzkovanie kempingov; motelové služby; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; ubytovacie služby prázdninových táborov; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom turistických stanov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a s jeho záverom o nenaplnení podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. Navrhovateľ zotrval na názore, že označenie „Erdútka“ v čase zápisu do registra ochranných známk nemalo rozlišovaciu spôsobilosť a predstavovalo opisné označenie. Zároveň namietol, že úrad nerešpektuje vlastnú rozhodovaciu prax a koná s ňou v priamom rozpore.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. poukazuje na základné zásady a princípy známkového práva a na význam, zmysel a funkciu ochranných známk. V intenciách § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. (t. j. zákona účinného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra) ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokováných 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 (v preskúmanom prípade, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná do registra). Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z., nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby bolo svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia zápisná výluka uvedená v § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. bráni zápisu takých označení do registra ochranných známk, ktoré sú tvorené výlučne značkami alebo údajmi slúžiacimi v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, teda niektorou z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada (resp. v preskúmanom prípade pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra). 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 (pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra).

Navrhovateľ na preukázanie naplnenia podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, konkrétne s cieľom preukázať skutočnosti, ktoré v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra podľa jeho názoru odôvodňovali naplnenie zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z., odkázal na päť internetových odkazov webových stránok. Následne v reakcii na výzvu úradu z 25. januára 2021 predložil:

- vyobrazenie webovej stránky <https://oravskalesna.sk/historia-obce/> (dôkaz č. 1),
- vyobrazenie webovej stránky https://sk.wikipedia.org/wiki/Oravska_Lesna (dôkaz č. 2),
- článok s názvom „Obec spätá s prírodou a zocelená klímou: Ako sa žije v Oravskej Lesnej?“ uverejnený 1. januára 2020 na webovej stránke <https://zivot.pluska.sk/reportaze/obec-spata-prirodou-zocelena-klimouako-zije-oravskej-lesnej> (dôkaz č. 3) a
- článok s názvom „Život v Erdútskom dome“ z 15. januára 2021 (dôkaz č. 4).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania uvedených dôkazov uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 obsahuje informácie o stručnej histórii obce Oravská Lesná (informácie pochádzajú z webového sídla obce). Za právneho zakladateľa obce sa považuje gróf Juraj Erdödy ml., ktorý založenie dediny inicioval v roku 1731, pričom na jeho počesť dostala obec názov Erdöd. Obyvatelia si ale údajne tento názov prispôbili a dedinu nazývali Erdútka, čo trvalo až do konca roku 1945. Dňom 1. januára 1946 sa obec premenovala na Oravskú Lesnú.

Z dôkazu č. 2 vyplýva, že obec Oravská Lesná sa nazývala po maďarsky Erdötka, v rokoch 1920 až 1927 ako Erdútka a v rokoch 1927 až 1945 ako Erdötka.

V článku s názvom „Obec spätá s prírodou a zocelená klímou: Ako sa žije v Oravskej Lesnej?“ (dôkaz č. 3), sa okrem iného spomína zakladateľ obce a názov Erdútka, ktorý obec niesla do roku 1946. Samotní obyvatelia v článku, resp. na jeho prvej strane (ktorá bola predložená ako výtlačok), obec nazývajú ako Oravská Lesná.

V príbehu s názvom „Život v Erdútskom dome“ (dôkaz č. 4) autor Michal Ignaťák predstavil život našich predkov prostredníctvom citácie úryvku článku Mila Urbana (uverejneného v časopise stredoškolských študentov Rozvoj v rokoch 1926 – 1927). Obrázok miestneho domu je použitý z kroniky obce Oravská Lesná.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v preskúvanom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, či napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra (17. apríla 2009) vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola do registra zapísaná, predstavovala označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a označenie tvorené výlučne značkami alebo údajmi slúžiacimi v obchode na určenie zemepisného miesta pôvodu, prípadne iných vlastností tovarov a služieb a či ju už v tomto období uvedeným spôsobom vnímal aj spotrebiteľ týchto tovarov a služieb. Podstatné teda je, či v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra bola daná existencia navrhovateľom uplatnených zápisných výluk.

Napadnutú ochrannú známku tvorí výlučne slovný prvok „Erdútka“. Ako vyplynulo z navrhovateľom predložených dôkazov, názvami Erdútka a Erdutka, resp. Erdúdka a Erdudka (po maďarsky Erdötka) sa nazývala obec Oravská Lesná. Názov Erdútka je odvodený od zakladateľa obce – grófa Juraja Erdödyho ml., pričom tento názov bol používaný v dávnejšej minulosti. Od roku 1946, t. j. v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, obec už 63 rokov používala súčasný názov Oravská Lesná.

Napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná pre tovary a služby, ktoré možno súhrne označiť ako mäso, ryby, hydina, výtázky a výrobky z nich, aj konzervované; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly a kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky (trieda 29), alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholové esencie a extrakty; alkoholické výtázky z ovocia (trieda 33) a služby v oblasti konzumácie jedál a nápojov (služby barov; bufety; jedálne a reštaurácie; kaviarne), ako aj služby poskytovania dočasného ubytovania (trieda 43). Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, nie sú len obyvatelia obce Oravská

Lesná, resp. okresu Námestovo, ako to v podanom rozklade tvrdil navrhovateľ, ale široká slovenská spotrebiteľská verejnosť.

V súvislosti s otázkou posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z. a argumentáciou navrhovateľa, ktorá poukazovala na to, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorená výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie zemepisného pôvodu zapísaných tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis označenia do registra (v preskúmanom prípade, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka do registra zapísaná) a jednak z hľadiska jej vnímania spotrebiteľmi, ktorým sú predmetné tovary a služby určené. V nadväznosti na uvedené je potrebné poznamenať, že slová nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ak sa používajú tak často, že stratili akúkoľvek spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Aj slovo z bežnej slovnej zásoby môže predstavovať ochrannú známku, teda môže mať rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ jeho význam nesúvisí s tovarmi a službami, ktoré toto slovo označuje a relevantná verejnosť si takéto slovo nebude spájať s konkrétnym tovarom alebo službou. Zápis označení tvorených zemepisným názvom nie je možný v prípade, ak zemepisný názov je známy pre kategóriu tovarov a služieb, pre ktoré je označenie nárokované na zápis do registra (ochranná známka je zapísaná do registra), a teda je v povedomí relevantnej verejnosti spojený s týmito tovarmi a službami, alebo je dôvodné predpokladať, že tento zemepisný názov bude relevantná verejnosť vnímať ako označenie zemepisného pôvodu takto označených tovarov a služieb (rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2015 vo veci T-197/13, bod 48). Na to, aby v prípade označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku mohlo byť konštatované naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. musí existovať dostatočne priame a konkrétne prepojenie medzi napadnutou ochrannou známkou a tovarmi a službami, pre ktoré bola táto zapísaná do registra, aby príslušná skupina verejnosti mohla okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať opis dotknutých tovarov a služieb, resp. jednej z ich vlastností. Predmetné ustanovenie v zásade nevyklučuje registráciu zemepisných názvov, ktoré nie sú relevantnej verejnosti známe alebo nie sú známe ako označenie zemepisného miesta alebo pôvodu dotknutých tovarov a služieb alebo je nepravdepodobné, že by vzhľadom na vlastnosti daného miesta, relevantná verejnosť verila, že dotknuté tovary alebo služby tam majú pôvod alebo tam vznikli (rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 zo 4. mája 1999). Tak ako rozlišovaciu spôsobilosť označenia, aj opisnosť označenia tvoreného zemepisným názvom je potrebné skúmať vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám a s ohľadom na vnímanie príslušnej skupiny verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v nadväznosti na uvedené konštatuje, že z navrhovateľom predložených dôkazov, hodnotených jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, vyplynula skutočnosť, že slovo „Erdútka“ bolo používané v dávnejšej minulosti ako názov obce v súčasnosti nazývanej Oravská Lesná. Je nesporné, že tento názov poznali, resp. poznajú predovšetkým obyvatelia obce, ich príbuzní, prípadne osoby zaujímajúce sa o históriu regiónov, avšak nejde o názov, ktorý by bol známy širokej spotrebiteľskej verejnosti. Ani samotný fakt, že slovo „Erdútka“ sa vyskytuje ako výsledok vyhľadávania na internete, sám osebe nemôže stačiť na preukázanie, že ide o známe slovo. Berúc do úvahy uvedené nemožno považovať za preukázané, že slovo „Erdútka“ poznala široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú tovary a služby napadnutej ochrannej známky určené.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zo skôr vymenovaných dokladov predložených navrhovateľom tiež nevyplývalo, že by si relevantný spotrebiteľ pod pojmom „Erdútka“ v čase posudzovania zápisnej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky predstavoval konkrétne tovary či služby pochádzajúce z Oravskej Lesnej s určitými vlastnosťami, ktoré by boli výlučne výsledkom ich geografického pôvodu. Navrhovateľ teda nepreukázal, že označenie „Erdútka“ bolo priemernému slovenskému spotrebiteľovi v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra známe ako označenie zemepisného miesta, ani to, že by spotrebiteľia takéto označenie vnímali ako zemepisné označenie určujúce vlastnosti tovarov a služieb a vytvorili si tak asociáciu medzi uvedeným miestom a tovarmi a službami, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra, resp. že by toto miesto bolo známe v súvislosti s predmetnými tovarmi a službami. S ohľadom na uvedené možno súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že z predložených dôkazov nevyplývalo, že v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra bolo toto označenie

zaužívané ako synonymum na označovanie vlastností týchto tovarov a služieb, resp. že toto označenie malo priamu a konkrétnu spojitosť s dotknutými tovarmi a službami.

Navrhovateľ spolu s rozkladom na preukázanie jeho názoru, že označenie „Erdútka“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a predstavuje opisné označenie, predložil fotografiu informačnej tabule obecného úradu Oravská Lesná (s. 4 podaného rozkladu). Zároveň v rozklade uviedol internetové odkazy na webové stránky.

Čo sa týka internetových odkazov, je potrebné zdôrazniť, že hypertextové odkazy ako také, bez doplnenia ďalšími dôkazmi (napr. samotnými výtlačkami alebo snímkami webových stránok) nemožno až na určité výnimky (odkazy na oficiálne databázy vedené napr. štátnymi inštitúciami a orgánmi) považovať za dostatočný dôkaz. Dôvodom je skutočnosť, že informácie prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu môžu byť neskôr zmenené alebo odstránené a zároveň môže byť ťažké identifikovať relevantný obsah (dátum uverejnenia, označenie a pod.) a konkrétne skutočnosti, na ktoré chce navrhovateľ poukázať. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že navrhovateľ bol na skutočnosť, že samotný všeobecný poukaz, resp. odkaz na webovú stránku nespĺňa podmienku jasnosti a presnosti, pretože informácie na nich uverejnené sa môžu v priebehu času meniť, upozornený už v prvostupňovom konaní.

Navrhovateľ v súvislosti s predmetnými internetovými odkazmi v podanom rozklade uviedol, že z týchto má vyplývať, že aj v súčasnosti sa názov „Erdútka“ používa. Orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto tvrdeniu navrhovateľa uvádza, že skutočnosť, že v niektorých internetových zdrojoch je okrem názvu obce Oravská Lesná uvedený aj jej historický názov, ešte neznamená, že ide o bežne používané označenie obce Oravská Lesná. Aj keď sa široká spotrebiteľská verejnosť prípadne mohla s týmto názvom stretnúť, uvedené nesvedčí o tom, že pokiaľ sa tento názov vyskytne samostatne v označení tovaru alebo služby, široká spotrebiteľská verejnosť si ho bude spájať s touto obcou a bude ho vnímať ako údaj o zemepisnom pôvode tovarov a služieb. Možno doplniť, že v prípade historického názvu Oravskej Lesnej, na rozdiel od historických názvov väčších miest, je menej pravdepodobné, že ho široká spotrebiteľská verejnosť pozná (pamätá si ho). Aby bolo možné ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú z dôvodov uplatnených v podanom návrhu, skutočnosť, že ochranná známka je opisná a bez rozlišovacej spôsobilosti, musí byť v konaní preukázaná, čo sa v danom prípade, aj napriek tomu, že je zrejme, že aj tento názov („Erdútka“) sa vyskytuje v určitých zdrojoch, a teda, že aj tento názov je používaný, nestalo.

Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by napadnutá ochranná známka v čase jej zápisu do registra nemala rozlišovaciu spôsobilosť a spotrebiteľom bola vnímaná výlučne v opisnom význame, resp. ako konkrétny údaj o tovare alebo službe, ich kvalite, veľkosti, kvantite, zemepisnom pôvode či iných vlastnostiach, t. j. že by označenie predstavujúce napadnutú ochrannú známku poskytovalo len informáciu o vlastnostiach zapísaných tovaroch a službách alebo opisovalo ich vlastnosti.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že prvostupňový orgán nerešpektuje vlastnú rozhodovaciu prax a koná s ňou v priamom rozpore, o čom svedčí rozhodnutie úradu zn. POZ 604-2020/Z-319-2020 z 20. augusta 2020, ktorým bola zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „ČALOVO“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Skutočnosť, že úrad odmietol zapísať do registra prihlášku slovnej ochrannej známky „ČALOVO“ nevedie sama osebe k nároku na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Inými slovami, ak aj v minulosti bola zamietnutá prihláška ochrannej známky, o ktorej sa navrhovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je napadnutá ochranná známka, prvostupňové rozhodnutie nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade totiž je, či navrhovateľ v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú preukázal, že v čase zápisu napadnutej ochrannej známky do registra existoval dôvod na odmietnutie zápisu tejto ochrannej známky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z.

Navrhovateľ v súvislosti s poukazom na princíp právnej istoty a legitímnych očakávaní poukázal tiež na rozhodnutie úradu zn. POZ 3347-99/OZ 195080-I/70-2006, ktorým bola z registra ochranných známok vymazaná ochranná známka č. 195080 „CÍGELKA“, ako aj na prihlášky ochranných známok „Mitická Plus“ či „Naša Petržalka“, ktoré boli úradom zamietnuté. Pokiaľ ide o ochrannú známku „CÍGELKA“ navrhovateľ doplnil, že nakoľko slovo „CÍGELKA“ predstavuje názov obce v okrese Bardejov, predmetné označenie

obsahuje výlučne údaj o zemepisnom mieste pôvodu tovarov a priemerný spotrebiteľ si s takými tovarmi spája určité vlastnosti, ktoré sú dané výlučne týmto zemepisným územím. Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému konštatuje, že skutkové okolnosti uvedeného prípadu, ako aj okolnosti vo veci prihlášok ochranných známk „Mitická Plus“ a „Naša Petržalka“, boli odlišné ako v posudzovanom prípade, v ktorom navrhovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že označenie „Erdútko“ priemerný slovenský spotrebiteľ vnímal ako zemepisné označenie určujúce vlastnosti tovarov a služieb a vytvoril si tak asociáciu medzi uvedeným miestom a relevantnou kategóriou nárokováných tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené nemožno poukaz navrhovateľa na iné ochranné známky alebo prihlášky ochranných známk považovať za relevantný.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru, že v predmetnom konaní nebolo preukázané naplnenie podmienok na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 55/1997 Z. z., a preto bolo dôvodné podaný návrh zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

HBH Group, s.r.o., Pionierska 1033, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika
Jurek, advokátska kancelária, s.r.o., Páříčkova 15, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika