

*Banská Bystrica 23.04.2024  
POZ 1267-2023/II-31-2024*

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. februára 2024 prihlasovateľom Schudni s DaVe, s. r. o., Košická 1755/34, 903 01 Senec, v konaní zastúpeným spoločnosťou Wolf & Case, advokátska kancelária, s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1267-2023/Z-20-2024 z 18. januára 2024 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „365 dňová premena“, č. spisu POZ 1267-2023, 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 1267-2023/Z-20-2024 z 18. januára 2024 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1267-2023/Z-20-2024 z 18. januára 2024 (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 slovnej ochrannej známky „365 dňová premena“, č. spisu POZ 1267-2023 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám, t. j. službám v triedach 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré súhrnne predstavujú služby týkajúce sa poskytovania školení, koučingu, služby osobných trénerov a poradenstvo v oblasti stravovania, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že prihlásené označenie ako celok opisuje obsah, zameranie, charakter a čas nárokovaných služieb, pretože relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorú v posudzovanom prípade predstavujú predovšetkým osoby, ktoré sa zaujímajú o zdravý životný štýl, šport a cvičenie (aj pod vedením trénera), ako aj odborná verejnosť ako kondiční tréneri, výživoví poradcovia či lekári, bude vnímané vo význame sloganu vyzývajúceho na aktivitu (konkrétne premenu, resp. zmenu voči doterajšiemu stavu) v trvaní jedného roka. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovné spojenie „365 dňová“ má význam „ročná“, „prebiehajúca celý rok“ a slovný prvok „premena“ má význam „zmena, zmenenie, premenenie“ (In: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003). Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie predstavuje vo vzťahu k nárokovaným službám bežný obchodný slogan, ktorý vyzýva spotrebiteľov k ich využitiu, čoho dôsledkom bude zmena voči terajšiemu stavu. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie nebude spotrebiteľmi vnímané ako odkaz na obchodný pôvod nárokovaných služieb.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, a teda neprekonal namietané zápisné výluky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 13. septembra 2023, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 5. októbra 2023 zastal názor, že prihlásené označenie predstavuje označenie, ktoré samo osebe disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkazmi konštatované zápisné výluky neprekonal, 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 prihlásené označenie predstavuje jedinečné označenie, ktoré v sebe spája ním poskytované pravidelné mesačné tréningové programy so zdravým stravovaním. Uviedol, že forma 365 dňovej premeny zahŕňa 12 takýchto mesačných programov, pričom pre tento účel prihlasovateľ vytvoril ročný diár, ktorý si spotrebitelia majú možnosť zakúpiť prostredníctvom jeho webovej stránky [www.schudnisdave.sk](http://www.schudnisdave.sk) alebo v kníhkupectvách (v tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol internetový odkaz na predmetný diár v kníhkupectve Panta Rhei, ako aj samotné zobrazenie tohto diára).

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovo „premena“ predstavuje špecifický výraz pre pomenovanie pravidelného mesačného programu cvičenia a zdravého stravovania. V tejto súvislosti poukázal na to, že slovo „premena“ v súvislosti s týmto jedinečným programom na úpravu zdravého životného štýlu používa už 4 roky, pričom každá 30 dňová premena, každý mesačný program, má svoje číselné označenie. Poznamenal, že aktuálne prebieha v poradí už tridsiata siedma 30 dňová premena. Prihlasovateľ uviedol, že podľa jeho prieskumu prihlásené označenie, ako ani samotné slovo „premena“ v uvedenom kontexte nepoužíva žiadna iná spoločnosť, a preto klienti orientujúci sa v cvičebných programoch jednotlivých spoločností si slovné spojenie „365 dňová premena“ spájajú práve s cvičebným programom prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej zastal názor, že je bežné, že spoločnosti poskytujúce služby týkajúce sa športovania a zdravého životného štýlu svoje slogany, ktoré ich definujú, vytvárajú z jednoduchých motivačných fráz. Tieto slogany sa až následne, na základe ich používania stanú označením samotnej spoločnosti. Prihlasovateľ uviedol, že na jednej strane slovné spojenie „365 dňová premena“ znie ako všeobecný slogan, na strane druhej práve slovo „premena“ dáva uvedenému sloganu jeho jedinečnosť, keďže bežné vyjadrenie by znelo napr. ako „365 dňové cvičenie“ alebo „365 dňové zdravé stravovanie a cvičenie“.

Prihlasovateľ tiež doplnil, že slovo „premena“ je v súvislosti so službami, ktoré poskytuje, používané každodenne, keďže cieľom tohto programu je zmeniť, resp. premeniť osobu, ktorá sa plánuje zúčastniť 12 mesačných premien, a to premenou jej zovňajšku (športovejšia postava, menej kilogramov a pod.), ako aj premenou návykov zdravého stravovania, ktoré si bude značiť do diára vytvoreného prihlasovateľom na tento účel.

Prihlasovateľ v rámci rozkladu predložil ďalšie dôkazy, ktoré podľa neho preukazujú, že slovo „premena“ individualizuje ním poskytované služby natoľko, že prihlásené označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade vyhovel rozkladu a prihlásené označenie zapísal do registra.

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

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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky „365 dňová premena“, č. spisu POZ 1267-2023, bola podaná 6. júna 2023 prihlasovateľom Schudni s DaVe, s. r. o., Košická 1755/34, 903 01 Senec, pre služby „školenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely“ v triede 41, „informácie a poradenstvo pri príprave jedál“ v triede 43 a „poradenstvo v oblasti stravovania“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom konštatovanou zápisnou nespôsobilosťou prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Zastal názor, že prihlásené označenie jednak má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, a zároveň konštatoval, že rozlišovaciu spôsobilosť nadobudlo aj na základe jeho používania pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, pričom v rámci rozkladu doplnil dôkazy predložené na preukázanie uvedeného v rámci prvostupňového konania.

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 rozlišovaciu 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 odlíšiť 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 odlíšiť 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 ktorý alebo 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 a 3 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 výlučne slovným spojením „365 dňová premena“. Výraz „365 dňová“ vyjadruje časový úsek, obdobie jedného roka. Slovný prvok „premena“ predstavuje podstatné meno vyjadrujúce význam „premenenie, zmenenie, zmena“, t. j. „nadobudnutie iných vlastností, iného rázu“ (In: <https://slovník.juls.savba.sk>). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame „zmena voči doterajšiemu stavu, ktorá prebieha v období jedného roka“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm službám „školenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); koučovanie (školenie);

služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely“ v triede 41, „informácie a poradenstvo pri príprave jedál“ v triede 43 a službám „poradenstvo v oblasti stravovania“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Relevantná verejnosť, ktorou je v predmetnom prípade jednak široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi, ktorí chcú schudnúť a zmeniť svoj životný štýl, a tiež odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti služieb zameraných na cvičenie, fyzioterapiu, zdravie, zdravú výživu, zdravý životný štýl či mentálne nastavenie (výživoví poradcovia, fitness tréneri, koučovia), bude prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám vnímať ako jednoduchý propagačný slogan, poskytujúci jej priamu informáciu o charaktere, účele a zameraní týchto služieb, konkrétne, že ide o služby, ktorých účelom je schudnúť, zlepšiť zdravotný stav a kondíciu človeka.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, je potrebné zdôrazniť, že reklamný slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac ako len obyčajná reklamná správa s pozitívnou konotáciou, pretože buď je slovnou hračkou alebo prináša prvky významového prekvapenia, vďaka čomu slogan pôsobí nápadito, prekvapujúco či nečakane, alebo je istým spôsobom originálny alebo zvučný alebo v mysliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade v predmetnom prípade nie je naplnená ani jedna z uvedených požiadaviek. Slovné spojenie „365 dňová premena“ nie je ničím výnimočné ani nápadité. V posudzovanom prípade prihlásené označenie nemá žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je priamy a jednoznačný. Spotrebiteľ prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených služieb, ale len ako jednoduchý reklamný slogan, ktorý sa obracia na spotrebiteľa s výzvou premeniť ho v priebehu jedného roka vďaka službám, ktoré ponúka prihlasovateľ, t. j. premeniť jeho telo pod vedením trénerov, zmenou stravovania a životného štýlu a vzdelávaním sa v tejto oblasti.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že slovo „premena“ je špecifický výraz pre pomenovanie pravidelného mesačného programu cvičenia a zdravého stravovania, a teda toto slovo dodáva prihlásenému označeniu jedinečnosť. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že slovo „premena“ v súvislosti s rôznymi tréningovými programami určenými na premenu postavy, a to za pomoci úpravy životosprávy, zostavenia jedálnička, vhodného cvičenia či správneho mentálneho nastavenia, spotrebiteľ bude vnímať ako slovo s jasne opisným významom, a preto nemožno tvrdiť, že v tejto oblasti ide o špecifický výraz, ktorý prihlásenému označeniu dodáva rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie nepoužíva žiadna iná spoločnosť, a preto si spotrebiteľia prihlásené označenie spájajú práve s jeho cvičebným programom, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že skutočnosť, že určité označenie je v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známkou používané jediným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkívne s ohľadom na nárokované tovary a služby, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá takto označené služby poskytuje.

Argument prihlasovateľa, že je bežné, že slogany spoločností, ktoré pôsobia v oblasti športu a zdravého životného štýlu, vytvorené z jednoduchých motivačných fráz, sa stanú označením samotnej spoločnosti až následne, na základe ich používania, možno vo vzťahu k posúdeniu inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia považovať za irelevantný. Ako už bolo uvedené, prihlásené označenie je tvorené jednoduchým reklamným sloganom, ktorému chýba potrebná dávka originality alebo výstižnosti na to, aby mohlo plniť funkciu ochrannej známky a bolo spôsobilé odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných podnikateľov.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným službám v triedach 41, 43 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 služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm službám opisuje ich charakter, účel a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z nasledujúcich dôkazných materiálov:

- vyobrazenie diára prihlasovateľa „Moja 365 dňová premena 2024“ spolu s internetovým odkazom na jeho webovú stránku [www.schudnisdave.sk](http://www.schudnisdave.sk) a e-shop kníhkupectva Pantha Rhei, kde je možné predmetný diár zakúpiť (dôkaz č. 1),
- printscreeny displeja mobilného telefónu (6 ks, dôkaz č. 2).

Prihlasovateľ v rámci rozkladu predložil ďalšie printscreeny displeja mobilného telefónu (5 ks, dôkaz č. 3).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 6. jún 2023, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 zobrazuje diár prihlasovateľa „Moja 365 dňová premena 2024“, ktorý bol, resp. je k dispozícii k zakúpeniu na webovej stránke prihlasovateľa, ako aj v kníhkupectve Pantha Rhei. Predmetný dôkaz jednak nepreukazuje, že diár bol dostupný v rozhodnom období a tiež nepreukazuje používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványmi službám, keďže v tomto prípade prihlásené označenie je obsiahnuté v názve diára.

Obsahom dôkazu č. 2 sú printscreeny displeja mobilného telefónu, na ktorých sú zobrazené jednak záložky mobilnej aplikácie prihlasovateľa, konkrétne záložky „Archív jedálničkov“, „Nákupný zoznam“, „Tréningový plán“, ako aj samotná diskusia účastníkov, ktorí sa daného programu zúčastnili. Predmetné printscreeny predložené v prvostupňovom konaní, sú buď nedatované alebo sa týkajú septembrovej 36. premeny prebiehajúcej v roku 2023, t. j. v období po podaní prihlášky ochrannej známky. Navyše prihlásené označenie sa v nich nenachádza. Pokiaľ ide o printscreeny displeja mobilného telefónu predložené v rámci konania o rozklade (dôkaz č. 3), ktoré sa týkajú diskusie účastníkov „premeny“, tieto tiež nie sú datované, konkrétne časové obdobie nevyplýva ani zo samotných diskusií a ani neobsahujú prihlásené označenie.

Na základe uvedeného tak možno konštatovať, že dôkazy predložené prihlasovateľom za účelom prekonania namietaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach neboli datované, resp. nepreukazovali skutočnosti spadajúce do rozhodného časového obdobia a ani z nich nevyplývalo používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že prihlasovateľ predloženými dôkazmi nepreukázal, že spotrebiteľia budú prihlásené označenie v dôsledku

jeho používania vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných služieb, t. j. že len na základe prihláseného označenia dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokovaným službám vnímať len ako označenie opisujúce ich charakter, účel a zameranie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie označenia prihláseného na zápis v súvislosti s nárokovanými tovarmi a službami, pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja, čo v danom prípade nemožno považovať za splnené.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku slovnej ochrannej známky „365 dňová premena“, č. spisu POZ 1267-2023, zamietol, pretože v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní 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.**

JUDr. Pavol Gregorčok  
predseda úradu

#### **Doručiť:**

Wolf & Case, advokátska kancelária s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava 1, Slovenská republika