

# Analýza rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti ochranných znáмок<sup>1</sup>

## Analysis of Decisions of the Industrial Property Office of the Slovak Republic Regarding the Registrability of Trademarks

Laura BACHŇÁKOVÁ RÓZENFELDOVÁ<sup>2</sup>

### ABSTRAKT

Predmetom príspevku je analýza prieskumových rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prijatých v období kalendárneho roka 2021, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky z dôvodu aplikovateľnosti niektorého z absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu vymedzených v § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

### ABSTRACT

The subject of this paper is the analysis of investigative decisions adopted by the Industrial Property Office of the Slovak Republic in the time period of the calendar year 2021, which resulted in the refusal of registration of the mark applied for as a trademark on the basis of the applicability of absolute grounds for refusal defined in Article 5 (1) of the Act No. 506/2009 Coll. on trademarks as amended.

### Kľúčové slová

ochranná známka, zápis ochrannej známky, absolútne dôvody pre odmietnutie zápisu

### Key words

trademark, trademark registration, absolute grounds for refusal

### Úvod

Predmetom príspevku je preskúmanie prvostupňových prieskumových rozhodnutí prijatých Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) týkajúcich sa prihlášok o zápis ochrannej známky, ktorých výsledkom bolo rozhodnutie úradu o zamietnutí prihlášky v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej ZOZ), podľa ktorého v prípade, ak označenie nie je spôsobilé na zápis z dôvodu

naplnenia niektorého alebo viacerých taxatívne vymedzených absolútnych dôvodov vylučujúcich zápis označenia do registra ochranných znáмок, je úrad povinný prihlášku ochrannej známky zamietnuť. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky sú v príspevku analyzované výlučne rozhodnutia o zamietnutí prijaté vo vymedzenom časovom období, a to v období kalendárneho roka 2021. Zvolený výber analyzovaného časového obdobia umožňuje preskúmať súčasnú rozhodovaciu prax úradu a spôsob interpretácie jednotlivých absolútnych výluk zo zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení.

<sup>1</sup> Príspevok je výstupom projektu APVV č. 21-0336 „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“.

<sup>2</sup> JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD. je výskumnou pracovníčkou Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a súčasne pôsobí ako právnička Centra transferu technológií, TIP-UPJŠ. e-mail: laura.rozenfeldova@upjs.sk.

Úrad je podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, ktorý vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku. Vzhľadom na status úradu ako štátneho orgánu ho možno v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám považovať za povinnú osobu, ktorá má zákonnú povinnosť zverejňovať určité informácie vymedzené predmetným zákonom. Nad rámec tejto zákonnej povinnosti úrad pristúpil aj k zverejňovaniu svojich rozhodnutí, ktoré prijíma v konaniach o jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva, o ktorých je oprávnený rozhodovať, a to na svojej internetovej stránke, na ktorej možno nájsť rozhodnutia úradu s dátumom prijatia počínajúc od roka 2014. Predmetná internetová stránka úradu poslúžila autorke ako zdroj rozhodnutí analyzovaných v tomto príspevku, pričom z predmetnej stránky bolo stiahnutých v súhrnom počte 223 prvostupňových prieskumových rozhodnutí úradu.

Prieskum analyzovaných rozhodnutí bol vykonaný v dvoch fázach. Cieľom prvej časti analýzy bolo vytvoriť prehľadovú tabuľku, ktorej obsahom bolo vymedzenie základných atribútov analyzovaných rozhodnutí. Konkrétne boli selektované nasledujúce atribúty z jednotlivých rozhodnutí: ID rozhodnutia, ID prihlášky ochrannej známky, dátum prijatia rozhodnutia, dátum podania prihlášky ochrannej známky, identifikácia prihlasovateľa, povaha prihlasovateľa ako fyzickej alebo právnickej osoby, štát sídla prihlasovateľa, informácia, či bol prihlasovateľ v konaní pred úradom zastúpený, výrok rozhodnutia (zamietnutie prihlášky alebo čiastočné zamietnutie prihlášky pre vybrané tovary a služby), dôvod zamietnutia prihlášky s odkazom na konkrétnu absolútnu výluku, prihlasované označenie a jeho povaha (druh ochrannej známky) a prihlasované triedy tovarov a služieb; na základe týchto atribútov boli formulované všeobecné závery o povahe analyzovaných rozhodnutí.

Cieľom druhej časti analýzy bolo preskúmať odôvodnenia jednotlivých rozhodnutí na účely identifikácie rozhodovacej praxe úradu, ako aj najčastejších chýb prihlasovateľov

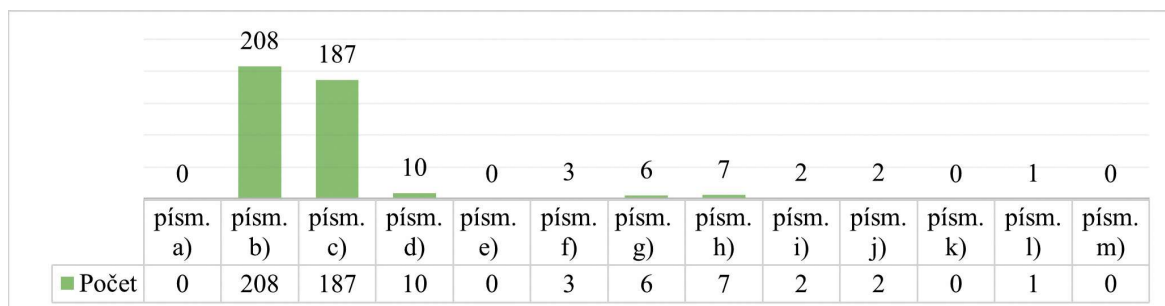
pri podávaní prihlášok ochranných známok, ktoré zakladajú aplikovateľnosť absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu zo strany úradu. Závery z tejto analýzy sú posudzované osobitne vo vzťahu ku každej individuálnej výluke zo zápisu s identifikáciou a prihľadnutím na najčastejšie sa vyskytujúce kombinácie absolútnych výluk.

## 1 Absolútne dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky

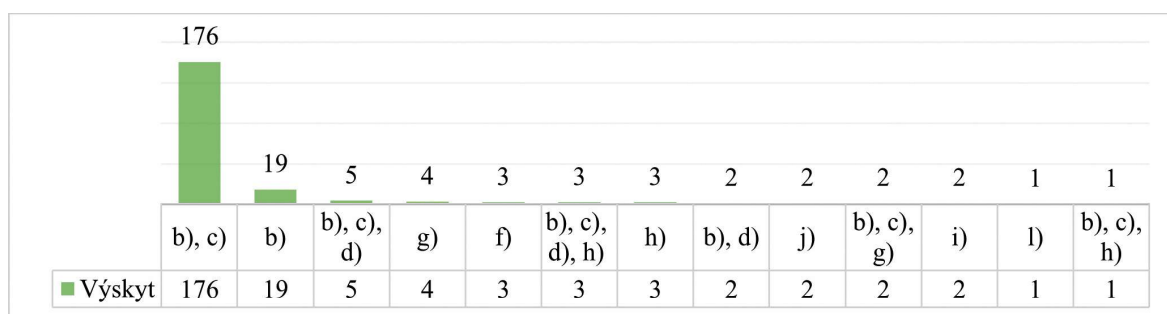
### 1.1 Povaha analyzovaných rozhodnutí o zamietnutí prihlášky ochrannej známky

Na účely poskytnutia všeobecnej charakteristiky rozhodnutí prijímaných úradom vo vymedzenom časovom období kalendárneho roka 2021, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihláseného označenia z dôvodu jeho zápisnej nespôsobilosti danej naplnením jedného alebo viacerých absolútnych dôvodov vylučujúcich takýto zápis, sme pristúpili k vytvoreniu prehľadovej tabuľky, ktorej obsahom bolo vymedzenie základných atribútov analyzovaných rozhodnutí. Selektované atribúty nám umožnili identifikovať určité parciálne závery opisujúce povahu analyzovaných rozhodnutí, ktoré prezentujeme v tejto časti.

Ustanovenie § 5 ods. 1 ZOZ taxatívne vymenúva dôvody, ktoré vylučujú zápisnú spôsobilosť prihlasovaných označení a zakladajú povinnosť úradu zamietnuť zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Úrad je pritom povinný skúmať naplnenie predmetných dôvodov v prípade každej podanej prihlášky ochrannej známky zo svojej úradnej povinnosti, tzn. ex officio. Na účely preskúmania aplikovateľnosti jednotlivých absolútnych výluk v praxi sme v rámci vypracovanej prehľadovej tabuľky identifikovali konkrétny dôvod zamietnutia prihlášky ochrannej známky, a to na základe identifikácie príslušného písmena a) až m) § 5 ods. 1 ZOZ, na ktoré úrad vo svojich rozhodnutiach odkazoval. Na základe uvedeného bolo možné identifikovať tie absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti, na ktoré úrad vo svojich rozhodnutiach poukazoval najčastejšie (obrázok č. 1).



Obrázok 1 Počet odkazov na jednotlivé absolútne výluky zo zápisnej spôsobilosti v analyzovaných rozhodnutiach



Obrázok 2 Identifikované kombinácie absolútnych výluk a ich výskyt v analyzovaných rozhodnutiach

Z uvedeného je zjavné, že absolútnu prevahu naprieč jednotlivými absolútnymi výlukami zo zápisnej spôsobilosti mali v analyzovanom období dve výluky, a to

1. nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia (§ 5 ods. 1 písm. b) ZOZ) identifikovaný v 208 rozhodnutiach a
2. prípad tzv. opisných označení, tzn. označení tvorených 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 (§ 5 ods. 1 písm. c) ZOZ) identifikovaný v 187 rozhodnutiach.

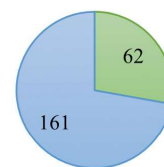
Ostatné z legislatívne vymedzených absolútnych výluk sa v porovnaní s uvedenými výlukami objavujú skôr výnimočne.

Samotný počet odkazov na konkrétne dôvody vylučujúce zápisnú spôsobilosť prihlasovaných označení však nepodáva komplexný obraz o aplikácii skúmaných zápisných výluk. Na účely uvedeného je potrebné poukázať aj na konkrétne kombinácie jednotlivých absolútnych výluk, ktoré okrem toho, že môžu tvoriť výlučný základ pre zamietnutie zápisu označenia, môžu byť (a ako vyplynie z nasledujúcej analýzy, často aj sú) aplikované vo vzájomných kombináciách (obrázok č. 2).

Z uvedeného vyplýva, že najčastejším dôvodom pre zamietnutie podanej prihlášky ochrannej známky je skutočnosť, že prihlasované označenia súčasne nespĺňajú požiadavku disponovania rozlišovacou spôsobilosťou (§ 5 ods. 1 písm. b) ZOZ) a taktiež predstavujú tzv. opisné označenia (§ 5 ods. 1 písm. c) ZOZ). Takáto kombinácia absolútnych výluk bola identifikovaná v počte 176 rozhodnutí. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim prípadom bol výlučný odkaz na nedostatok rozlišovacej spôsobilosti identifikovaný v prípade 19 rozhodnutí. Ďalšie kombinácie absolútnych výluk vyjadrené v obrázku č. 2 boli identifikované iba v pomerne nízkom počte prípadov.

Okrem uvedených záverov bolo možné z vypracovanej prehľadovej tabuľky identifikovať aj ďalšie zaujímavé

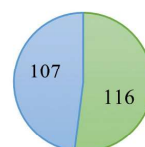
štatistické údaje opisujúce povahu konaní, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaných označení zo strany úradu. Pokiaľ ide napríklad o identifikáciu povahy neúspešných prihlasovateľov, títo zahŕňali nielen právnické osoby, ale aj fyzické osoby. Konkrétne právnické osoby tvorili neúspešných prihlasovateľov v prípade 161 rozhodnutí, kým fyzické osoby v prípade 62 rozhodnutí (obrázok č. 3). Vyšší počet prihlášok ochranných známk podávaných právnickými osobami preukazujú



Obrázok 3 Povaha prihlasovateľov

aj údaje zverejnené vo výročnej správe úradu z roku 2021<sup>3</sup>, podľa ktorej bolo v r. 2021 podaných celkovo 2 619 prihlášok ochranných známk, z ktorých 2 094 bolo podaných právnickými osobami a 525 fyzickými osobami (uvedený údaj predstavuje 20,05 % všetkých podaných prihlášok).

Nadväzne bol zaujímavým zistením pomer prihlasovateľov, ktorí boli v konaní pred úradom právne zastúpení (obrázok č. 4). Ustanovenie § 51 ods. 2 ZOZ vyžaduje povinné zastúpenie advokátom alebo patentovým zástupcom výlučne v prípade tých prihlasovateľov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje § 51 ods. 3 ZOZ, podľa ktorého sa takéto povinné zastúpenie nevzťahuje na tých účastníkov konania, ktorí sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou tejto dohody. Vzhľadom na absenciu zákonnej povinnosti právneho zastúpenia v konaní pred úradom bol prekvapivým zistením pomerne vysoký počet prihlasovateľov, ktorí sa v konaní právne zastúpiť nechali. Takýchto prihlasovateľov

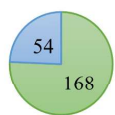


Obrázok 4 Zastúpenie v konaní

3 Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/aktuality/aktuality?clanok=vyrocna-sprava-2021> (posledný prístup k 22.9.2022).

bolo konkrétne 116 v porovnaní so 107 právne nezastúpenými prihlasovateľmi. Uvedené vysoké číslo zastúpených prihlasovateľov pritom nemožno odôvodniť napríklad počtom prihlasovateľov pochádzajúcich zo štátov odlišných od SR, a to vzhľadom na to, že takíto zahraniční prihlasovatelia tvorili pomerne malé percento zo všetkých prihlasovateľov, voči ktorým smerovali analyzované rozhodnutia (konkrétne bolo identifikovaných 23 zahraničných prihlasovateľov, čo predstavuje približne 10 % zo všetkých neúspešných prihlasovateľov). Z uvedeného teda vyplýva vôľa množstva slovenských prihlasovateľov nechať sa dobrovoľne zastúpiť v konaní o prihláške ochrannej známky pred úradom. V kontexte spomenutých zahraničných prihlasovateľov bolo tiež možné identifikovať jednotlivé štáty, z ktorých takíto prihlasovatelia pochádzali. Najviac neúspešných zahraničných prihlasovateľov pochádzalo z Česka (13), za ktorými nasledovali prihlasovatelia z Nemecka (3), Cypru (2), USA (2), Kanady (1), Litvy (1), Poľska (1) a Talianska (1).

Zaujímavým údajom, ktorý vyplynul z vypracovanej prehľadovej tabuľky, bolo aj rozlíšenie povahy prihlasovanej ochrannej známky, ktorej zápis bol z dôvodu jeho zamietnutia úradom neúspešný (obrázok č. 5). Konkrétne možno konštatovať významnú prevahu slovných označení, ktoré



■ slovná ■ obrazová

Obrázok 4 Povaha označení

neboli v konaní o ich zápise ako ochrannej známky pred úradom úspešné (vo svojom súhrne 168 slovných označení) v porovnaní s neúspešnými obrazovými označeniami (54). Pokiaľ ide o bližší opis obrazových označení, tieto

boli v rozhodnutiach charakterizované ako obrazové označenia čiernobiele (18) alebo farebné (36), obsahujúce text (47) alebo bez textu (7) alebo disponujúce osobitným grafickým prvkom (35) alebo bez takéhoto grafického prvku (19).

Zaujímavou informáciou na záver tejto časti môže byť údaj o prihlasovateľovi, ktorému úrad zamietol zápis ním prihlasovaných označení v najväčšom množstve prípadov. Takýmto prihlasovateľom bola v r. 2021 Poštová banka, a. s., ktorej až 10 prihlášok ochranných známok bolo zo strany úradu zamietnutých z dôvodu aplikovateľnosti niektorých z absolútnych výluk zápisnej spôsobilosti.

## 1.2 Označenie, ktoré nemôže tvoriť ochrannú známku (§ 5 ods. 1 písm. a) ZOZ)

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZOZ sa do registra ochranných známok nezapíše také označenie, ktoré nemôže tvoriť ochrannú známku. Ochrannú známku pritom podľa § 2 ZOZ môže tvoriť „akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru

alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a b) byť vyjadrené v registri ochranných známok úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“

Konkrétnym príkladom označení spravidla nespĺňajúcich predpoklad možnosti ich označenia v registri ochranných známok spôsobom umožňujúcim príslušným orgánom a verejnosti jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej jej majiteľovi sú napríklad čuchové označenia. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí vo veci C-273/00 Sieckmann napríklad konštatoval, že označenie vône vyjadrenej v prihláške ochrannej známky prostredníctvom jej chemického vzorca, poskytnutia vzorky vône príslušnému úradu zápisu a odkazom na možnosť získania vzorky vône vo vymedzených laboratóriách, nepostačovalo na naplnenie požiadavky grafického znázornenia označenia. Napriek tomu, že Súdny dvor v tejto súvislosti konštatoval, že aj označenia, ktoré nemôžu byť samy osebe vnímané vizuálne (vrátane zvukov a vôní), môžu tvoriť ochrannú známku za splnenia predpokladu, že ich možno znázorniť graficky, najmä pomocou obrázkov, čiar alebo znakov, a súčasne že sú jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne,<sup>4</sup> dospel v posudzovanom prípade k záveru, že požiadavka grafického znázornenia nebola splnená na základe poskytnutia chemického vzorca, opisu označenia pomocou písaných slov, predloženia vzorky vône alebo ich kombinácie.<sup>5</sup>

Súd prvého stupňa v súlade s uvedenou judikatúrou obdobne rozhodol vo veci T-305/04 Eden/ÚHVT (Odeur de fraise mûre) o zamietnutí zápisu čuchového označenia vyjadreného v prihláške prostredníctvom slovného opisu „vôňa zrelej jahody“ a farebného znázornenia jahody. Pokiaľ ide o slovný prvok, príslušný súd konštatoval, že keďže poskytnutý opis by sa mohol vzťahovať na niekoľko odrôd jahôd, a teda na niekoľko rozdielnych vôní, nie je takýto opis jednoznačný ani určitý a neumožňuje vylúčiť prvok subjektívnosti v procese identifikácie a vnímania požadovaného označenia.<sup>6</sup> Pokiaľ ide o obrazový prvok označenia, súd potvrdil, že takéto znázornenie je ešte menej určité ako slovný opis a vyobrazenie jahody v prihláške znázorňujúce iba ovocie, ktoré vydáva vôňu údajne zhodnú s dotknutým čuchovým označením a nie požadovanú vôňu, nie je grafickým znázornením predmetného označenia.<sup>7</sup>

Citovaná judikatúra vychádzala z pôvodnej požiadavky grafickej znázorniteľnosti prihlasovaného označenia ako predpokladu jeho zápisu do príslušného registra ochranných známok. Zmena aplikovateľnej legislatívy však mala za následok vypustenie požiadavky grafickej znázorniteľnosti a umožnila vyjadrenie označenia v akejkoľvek primeranej forme, a teda nie nevyhnutne graficky, ako konkrétne

4 Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 2002 vo veci C-273/00 Sieckmann. C:2002:748. Bod 45.

5 Ibid. Bod 73.

6 Rozsudok súdu prvého stupňa z 27. októbra 2005 vo veci T-305/04 Eden/ÚHVT (Odeur de fraise mûre). T:2005:380. Bod 33.

7 Ibid. Bod 40.



uvádza odôvodnenie (13) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2435 – „v záujme dosiahnutia cieľov systému zápisu ochranných známkov, a to zabezpečiť právnu istotu a riadnu správu, je takisto nevyhnutné požadovať, aby sa označenie dalo vyjadriť jasným, presným, samostatným, ľahko dostupným, zrozumiteľným, trvalým a objektívnym spôsobom. Označenie by sa preto malo dať vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ vyjadrenie predstavuje dostatočné záruky na tento účel.“<sup>8</sup>

Napriek možnosti vyjadrenia označenia aj iným spôsobom ako jeho grafickým znázornením, čo by mohlo viesť k zjednodušeniu zápisu netypických označení ako ochranných známkov (vrátane čuchových), neexistuje databáza ochranných známkov TM view žiadne čuchové ochranné známky, ktoré by boli platné na území EÚ. V rámci vyhľadávania takýchto ochranných známkov databáza ponúka iba dva záznamy, a to o dvoch zamietnutých prihláškach čuchových známkov podaných totožným prihlasovateľom – Lancôme Parfums et Beauté & Cie – ešte v roku 1998 vo Švédsku.<sup>9</sup> Obdobne ani slovenská databáza ochranných známkov neponúka žiadny záznam o prípadných zapísaných čuchových ochranných známkach. Tomu zodpovedá aj absencia rozhodnutí úradu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky z dôvodu, že ide o označenie, ktoré nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2 ZOZ.

### 1.3 Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti (§ 5 ods. 1 písm. b) ZOZ)

Na základe ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora platí, že základnou funkciou ochrannej známky je garantovať identitu pôvodu označovaných tovarov alebo služieb spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi tým, že mu umožňuje bez akejkoľvek novej pochybnosti rozlišovať tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných subjektov s odlišným pôvodom (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť).<sup>10</sup> Cieľom uvedeného je predovšetkým umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovary alebo služby označované určitou ochrannou známkou, vykonať neskôr ten istý výber, ak bude jeho skúsenosť s takýmito tovarmi alebo službami pozitívna, prípadne iný výber, ak bude negatívna.

Základná funkcia ochranných známkov tvorí podstatu rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktorú musí príslušný úrad skúmať *ex offo*. To vyplýva aj z príslušnej legislatívy EÚ<sup>11</sup>, ktorá v čl. 4 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436 výslovne vylučuje možnosť zápisu takého označenia do registra ochranných známkov, pri ktorom absentuje rozlišovacia spôsobilosť.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na viazanosť ochrannej známky na konkrétny subjekt – prihlasovateľa, ktorý má záujem používať ochrannú známku na označovanie svojich tovarov a služieb. Súdny dvor vo svojom rozhodnutí vo veci C-39/97 Canon konštatoval, že na to, aby bola ochranná známka spôsobilá plniť si svoju základnú funkciu v systéme nenarušenej hospodárskej súťaže, musí poskytovať záruku, že všetky tovary alebo služby ňou označované vznikli pod kontrolou jediného subjektu, ktorý zodpovedá za ich kvalitu.<sup>12</sup>

Podľa konštantnej judikatúry Súdneho dvora je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nevyhnutné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dvom navzájom sa dopĺňajúcim skutočnostiam, a to (1) vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a súčasne (2) vo vzťahu k vnímaniu označenia príslušnou verejnosťou, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ takýchto tovarov alebo služieb, ktorý je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný.<sup>13</sup>

Príslušný úrad sa teda musí ubezpečiť, že označenie nechýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom alebo službám subjektu, ktorý podal prihlášku na zápis ochrannej známky, a súčasne posúdiť vnímanie označenia zo strany príslušnej verejnosti. Takéto preskúmanie úradu pritom nemôže byť vykonané *in abstracto*, ale musí byť nevyhnutne vykonané *in concreto* s prihliadnutím na všetky náležité okolnosti prípadu, zahŕňajúc v konkrétnom prípade aj uskutočnené používanie označenia, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.<sup>14</sup> Pri svojej posudzovacej činnosti by mal príslušný úrad zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti vrátane, ak je to vhodné, akékoľvek analýzy poskytnuté prihlasovateľom, ktorých účelom je ustanoviť napríklad, že prihlasované označenie nie je bez rozlišovacej spôsobilosti a nie je zavádzajúce.<sup>15</sup> Okrem uvedeného by mal príslušný úrad vziať do úvahy aj ďalšie skutočnosti, a to najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu

<sup>8</sup> Odôvodnenie (13) Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2435 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov. Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1 – 26.

<sup>9</sup> Pozri: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800822> a <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800821>

<sup>10</sup> Pozri (1) Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon. C:1998:442. Bod 28. (2) Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell. C:2001:510. Bod 22.

<sup>11</sup> Pozri odôvodnenie (16) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov. Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1 – 26.

<sup>12</sup> Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon. C:1998:442. Bod 28.

<sup>13</sup> Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2003 v spojených veciach C-53/01 až C-55/01 Linde a i. C:2003:206. Bod 41. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. C:2004:86. Bod 34. (3) Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004 vo veci C-456/01 P Henkel v. OHIM. C:2004:258. Bod 35. (4) Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 vo veci C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke v. OHIM. C:2006:20. Bod 25.

<sup>14</sup> Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel. C:2003:244. Bod 76.

<sup>15</sup> Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. C:2004:86. B.35.

používania ochrannej známky, výšku investícií vynaložených prihlasovateľom na jej reklamu, pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary ako pochádzajúce od určitého subjektu, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií.<sup>16</sup>

Pokiaľ ide bližšie o identifikáciu príslušnej verejnosti, túto vo všeobecnosti tvorí priemerný spotrebiteľ tovarov alebo služieb, ktorý je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný. Relevantným spotrebiteľom bude najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Ako v tejto súvislosti konštatoval súd prvého stupňa vo veci T-441/05 IVG Immobilien, úroveň vnímania ochrannej známky dotknutou verejnosťou sa môže odlišovať v závislosti od kategórie ponúkaných tovarov a služieb.<sup>17</sup> Napríklad v prípade, ak by poskytované tovary alebo služby boli špecifickejšie a finančne nákladnejšie, možno predpokladať, že sú určené skupine verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je vyšší ako stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa v prípade nákupu tovaru alebo využívania služieb bežnej spotreby, tzn. spotrebiteľa môžu predstavovať za určitých okolností aj veľmi pozornú verejnosť v prípade, ak môžu byť ich záväzky relatívne významné a poskytnuté služby relatívne technické.<sup>18</sup>

Na vylúčenie aplikovateľnosti predmetnej výluky zo zápisnej spôsobilosti označenia pritom nepostačuje, aby sa prihlasované označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je nevyhnutné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky dokážu individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované.

Vymedzené kritériá na posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných označení sa s ohľadom na jednotlivé kategórie ochranných známk nemenia. Vzhľadom však na to, že príslušná verejnosť môže odlišne vnímať určité kategórie ochranných známk, uvedené môže mať za následok potrebu náročnejšieho preukazovania rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií označení. V tejto súvislosti boli v judikatúre Súdneho dvora posudzované najmä označenia zložené len z jednej farby<sup>19</sup> alebo z jedného písmena<sup>20</sup>, trojrozmerné označenia<sup>21</sup>, ako aj reklamné slogany<sup>22</sup>. Ako však v tejto súvislosti uviedol Súdny dvor, „ťažkosti pri určovaní

rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií ochranných známk z dôvodu ich samotnej povahy, ktoré treba oprávnené zohľadniť, nemôžu byť dôvodom pre stanovenie osobitných kritérií nahradzujúcich uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti alebo odchyľujúcich sa od neho.“<sup>23</sup>

V tejto súvislosti treba poukázať aj na skutočnosť, že zápis označenia ako ochrannej známky môže byť obmedzený z dôvodov vyplývajúcich z verejného záujmu, ktorý vyžaduje, aby „označenia alebo opisné údaje skupiny výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky, mohli byť slobodne používané všetkými,“<sup>24</sup> ktorí takéto výrobky alebo služby poskytujú, a to v záujme zabezpečenia riadneho fungovania hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti Súdny dvor napríklad konštatoval, že pokiaľ ide o zápis jednej farby ako ochrannej známky, aj nízky počet zápisov takýchto ochranných známk by mohol mať vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných farieb za následok vyčerpanie dostupných farieb pre ostatných súťažiteľov na trhu, pričom „takýto široký monopol by nebol zlučiteľný so systémom fungujúcej hospodárskej súťaže, najmä preto, že jeho dôsledkom by bol vznik neoprávnenej konkurenčnej výhody v prospech jedného podnikateľa. Ani ekonomickému rozvoju a ani podpore podnikateľského ducha by neprosperovalo, keby si už existujúci podnikatelia mohli dať zapísať ako ochranné známky všetky farby skutočne dostupné na ujmu novo založených podnikateľov. Je teda potrebné uznať, že v oblasti práva ochranných známk Spoločenstva existuje verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné výrobky alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.“<sup>25</sup>

Konkrétne príklady označení, ktoré nebudú disponovať rozlišovacou spôsobilosťou, približuje vo svojej metodike konania vo veciach ochranných známk aj úrad. Medzi takéto označenia možno podľa úradu zaradiť najmä označenia, ktoré:

- pozostávajú z jednoduchého vyobrazenia či z jednoduchých geometrických obrazcov,
- majú výlučne opisný charakter poskytujúci informáciu o tovaroch a službách,
- sú tvorené jednou farbou (môžu byť zaregistrované iba za špecifických podmienok),
- tvorí kombinácia farieb, ktorá má len dekoratívny charakter, ak je farba vlastnosťou tovarov, ak je farba

16 Pozri (1) Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee. C:1999:230. Bod 51. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002 vo veci C-299/99 Philips. C:2002:377. Bod 60.

17 Rozsudok Súdneho dvora z 13. júna 2007 vo veci T-441/05 IVG Immobilien v. OHIM. T:2007:178.

18 Ibid. Body 62 – 63.

19 Pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel. C:2003:244.

20 Pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthiesen. C:2010:508.

21 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2004 vo veci C-136/02 Mag Instrument v. OHIM. C:2004:592. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2006 vo veci C-25/05 Storck v. OHIM. C:2006:422. (3) Rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2018 vo veci C-26/17 Birkenstock Sales v. EUIPO. C:2018:714.

22 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004 vo veci C-64/02 P OHIM v. Erpo Möbelwerk. C:2004:645. (2) Rozsudok Súdneho dvora z 21. januára 2010 vo veci C-398/08 P Audi v. OHIM. C:2010:29.

23 Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthiesen. C:2010:508. Bod 34.

24 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel. C:2003:244. Bod 52.

25 Ibid. Body 54 – 55.

opisným označením alebo jej použitie je nutné z hľadiska technickej funkčnosti, ak ide o označenie zvyčajné alebo bežne používané na trhu alebo ak vyjadruje charakteristické vlastnosti tovarov,

e) predstavujú slogany, ak sú výlučne laudatórne pre tovar alebo službu alebo ak sú viac-menej výzvou na ich kúpu.<sup>26</sup>

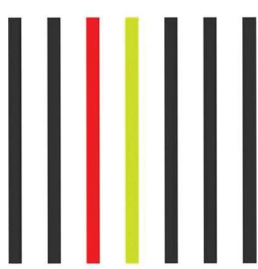
Ako už bolo uvedené, absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia namietal úrad takmer vo všetkých svojich rozhodnutiach zamietajúcich zápis označenia do registra ochranných známkov. Konkrétne možno nájsť odkaz na § 5 ods. 1 písm. b) ZOZ až v 209 z 223 analyzovaných rozhodnutí, čo predstavuje viac ako 93 % zamietajúcich rozhodnutí prijatých úradom v r. 2021. V tejto časti sa budeme venovať bližšej analýze tých rozhodnutí, v ktorých úrad odkazuje výlučne na túto absolútnu výluku zo zápisnej spôsobilosti, čo predstavuje konkrétne 19 rozhodnutí. Ďalšie rozhodnutia, v ktorých je predmetná výluka kombinovaná s ďalšími absolútnymi dôvodmi, budú zohľadnené v nasledujúcich častiach príspevku.

Pokiaľ ide o neúspešný zápis označení výlučne z dôvodu nedostatku ich rozlišovacej spôsobilosti, takýchto rozhodnutí sme identifikovali 19 – z toho bolo 14 slovných označení, 4 obrazové označenia a 1 slovné označenie, ktoré sa prihlasovateľ pokúsil neskôr transformovať na obrazové označenie s rovnakým slovným obsahom (nesprávnym procesným postupom). Po preskúmaní odôvodnení týchto rozhodnutí možno vymedziť základné výhrady úradu, ktoré ho viedli ku konštatovaniu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Prvou výhradou úradu v tejto súvislosti bola skutočnosť, že prihlasované označenie predstavovalo bežne používaný výraz, resp. slovné spojenie, ktoré neumožňovalo spotrebiteľskej verejnosti určiť, kto je poskytovateľom tovarov a služieb, a teda neumožňovalo určiť obchodný pôvod



Obrázok 6



Obrázok 7

tovaru a služieb. Dotknutej verejnosti teda nemohlo byť na základe označenia zrejmé, od ktorého poskytovateľa označené tovary alebo služby skutočne pochádzajú. Takto vyhodnotené boli napríklad slovné označenia: „Watchdog“<sup>27</sup>, „CHRISTMAS TOGETHER“<sup>28</sup>, „Vaše predstavy, naša tvorba“<sup>29</sup>, „be.the.experience“<sup>30</sup> alebo obrazové označenia tvorené len jednoduchým stvárnením krajiny insitným spôsobom (obrázok č. 6<sup>31</sup>) alebo zhlukom čiar (obrázok č. 7<sup>32</sup>).

Druhou výhradou úradu bolo poukázanie na to, že množstvo z prihlasovaných slovných označení predstavovalo reklamné slogany, ktoré vzhľadom na to, že spravidla plnia iné funkcie než tie, ktoré plnia ochranné známky, nadobúdajú rozlišovaciu spôsobilosť výlučne v prípade, ak môžu byť vnímané ako údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb spôsobom, ktorý relevantnej verejnosti umožní bez možnosti zámery odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Slogany sú tak spôsobilé plniť funkciu ochranných známkov výlučne v prípade, ak neobsahujú iba jednoduchú informáciu povzbudzujúcu spotrebiteľa k využitiu tovarov alebo služieb ním poskytovaných, prípadne ak nemajú výlučne pochvalný (laudatórny) charakter. Ako uvádza úrad vo svojich rozhodnutiach, slogany môžu predstavovať označenia s rozlišovacou spôsobilosťou napríklad vtedy, ak majú niekoľko významov, predstavujú slovnú hračku, ak ich je možné vnímať ako prekvapujúce, sú istým spôsobom originálne alebo zvučné, alebo ak obsahujú narážku alebo tvoria básničku, čo núti príslušnú spotrebiteľskú verejnosť použiť svoje interpretačné schopnosti pri pochopení ich významu.

Dôvodmi pre zamietnutie zápisu prihlasovaných reklamných sloganov ako ochranných známkov boli v prípade jednotlivých rozhodnutí tieto skutočnosti:

- prihlasované označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný (napríklad označenie „Do školy na bicykli“<sup>33</sup>),
- štruktúra označenia je gramaticky správna a na zistenie významu označenia nie je potrebný žiadny myšlienkový pochod (napríklad „CHRISTMAS TOGETHER“<sup>34</sup>),
- označenie je tvorené len jednoduchou odporúčacou informáciou, na pochopenie ktorej nie je príslušná spotrebiteľská verejnosť nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces (napríklad označenie „be.the.experience“<sup>35</sup>, „#premodruplanetu“<sup>36</sup> alebo „Naším to najlepšie“<sup>37</sup>),

26 Metodika konania – ochranné známky, s. 16 – 17. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (Posledný prístup k 22.9.2022).

27 POZ 2158-2020 – slovné označenie „Watchdog“.

28 POZ 2575-2020 – slovné označenie „CHRISTMAS TOGETHER“.

29 POZ 45-2021 – slovné označenie „Vaše predstavy, naša tvorba“.

30 POZ 2998-2020 – slovné označenie „be.the.experience“.

31 POZ 95-2021 – grafické označenie.

32 POZ 145-2020 – grafické označenie.

33 POZ 1603-2021 – slovné označenie „Do školy na bicykli“.

34 POZ 2575-2020 – slovné označenie „CHRISTMAS TOGETHER“.

35 POZ 2998-2020 – slovné označenie „be.the.experience“.

36 POZ 1519-2021 – slovné označenie „#premodruplanetu“.

37 POZ 712-2021 – slovné označenie „Naším to najlepšie“.



- označenie je tvorené len všeobecnými slovnými prvkami (napríklad označenie „Crème de la Crème Haute Parfumerie“<sup>38</sup>),
- označenie ako celok tvorí slogan, ktorý odkazuje na vlastnosti a charakter poskytovaných služieb (napríklad označenie „ekovDNA“<sup>39</sup>).

Zaujímavým v tejto súvislosti bolo aj posúdenie možnosti označenia nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho vyjadrenia v cudzom jazyku. Napríklad v prípade označenia „CHRISTMAS TOGETHER“ úrad konštatoval, že len uvedenie označenia v anglickom jazyku nezabezpečí označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko vzhľadom na súčasnú a neustále sa zvyšujúcu jazykovú gramotnosť a vyspelosť obyvateľov SR je zrejme, že priemernému spotrebiteľovi bude význam označenia dostatočne známy, nakoľko si ho dokáže preložiť do slovenčiny. Uvedené je dané najmä prienikom množstva anglických výrazov do slovenčiny, ktoré v určitých prípadoch vytlačujú ich staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenskou relevantnou verejnosťou. Obdobne úrad postupoval v prípade označenia „Crème de la Crème Haute Parfumerie“ tvoreného všeobecnými slovnými prvkami z francúzštiny, ktoré sú bežne používané v SR a spotrebiteľská verejnosť pozná ich význam.

V niektorých rozhodnutiach týkajúcich sa reklamných sloganov musel úrad posudzovať aj funkciu interpunkčných znamienok ako prvkov zakladajúcich rozlišovaciu spôsobilosť označenia. Ako napríklad uvádza úrad vo vzťahu k označeniu „be.the.experience“, bodky za jednotlivými slovnými prvkami nemožno považovať za rozlišujúci prvok, pretože z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia ide len o zdôraznenie jednotlivých slov. Nakoľko sa interpunkčné znamienka v obchodnom styku bežne používajú na vyzdvihnutie komerčných informácií obsiahnutých v obchodných označeniach, nebude relevantný spotrebiteľ pripisovať bodkám žiadny výnimočný význam, a teda nebude ich považovať za originálny prvok, vďaka ktorému by označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Obdobne znak # v označení „#premodruplanetu“ svojou všeobecnosťou nijako neprispieva k ozvláštneniu, resp. k originalnosti označenia.

Tretou výhradou úradu k zápisu slovných označení ako ochranných známok bol prípad označenia, ktoré bolo úradom vyhodnotených ako veľmi dlhé, pospájané z viacerých opakujúcich sa slovných prvkov, ktoré ani vo svojej kombinácii nedávali označeniu rozlišovaciu spôsobilosť ale naopak, označenie sa vďaka tejto kombinácii stalo neprehľadným a ťažko zapamätateľným.<sup>40</sup>

Ďalšou výhradou úradu k zápisu bola skutočnosť, že prihlasované označenie obsahovalo slovný prvok, ktorý predstavoval údaj opisujúci miesto poskytovania služieb. V tejto súvislosti poukázal úrad na skutočnosť, že takéto označenie by mohol v budúcnosti používať nový majiteľ sídlia na danej adrese, a z tohto dôvodu nie je prípustné, aby sa stalo predmetom výlučného práva na základe jeho zápisu ako ochrannej známky, keďže uvedené by malo za následok, že majiteľ takejto ochrannej známky by mohol brániť iným subjektom používať toto označenie na označenie miesta výkonu rovnakých alebo podobných služieb. V tomto prípade išlo o prípad slovného označenia „Staré Grunty 6“<sup>41</sup>.

Poslednou výhradou úradu identifikovanou v prípade zamietnutia zápisu obrazových označení bola skutočnosť, že prihlasované označenie obsahovalo dominantný slovný prvok a minimálna grafická úprava tohto označenia nepos-



Obrázok 8

tačovala na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu tohto slovného prvku, čo je predpokladom možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky na základe osobitosti jeho grafickej úpravy. V prípade, ak grafická úprava označenia nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná (napríklad na základe použitého typu, veľkosti alebo farby písma), nedokáže prihlásené označenie individualizovať a relevantný spotrebiteľ ju bude vnímať iba ako doplnok či dekoráciu slovného spojenia. Takáto výhrada bola namietnutá napr. vo vzťahu k obrazovému označeniu tvorenému číslom „24“ (obrázok č. 8<sup>42</sup>).

#### 1.4 Opisné označenia (§ 5 ods. 1 písm. c) ZOZ)

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ sa do registra ochranných známok nezapíše označenie, ktoré 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 (ďalej opisné alebo deskriptívne označenie).

Kým požiadavka rozlišovacej spôsobilosti vyjadrená v § 5 ods. 1 písm. b) ZOZ garantuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti obchodný pôvod tovarov a služieb, požiadavka vyjadrená v § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ sa zameriava na ochranu iného verejného záujmu, a to záujmu na tom, aby opisné označenia opisujúce určité vlastnosti tovarov a služieb, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje, mohli

38 POZ 1599-2020 – slovné označenie „Crème de la Crème Haute Parfumerie“.

39 POZ 1671-2021 – slovné označenie „ekovDNA“.

40 Namietané v prípade slovného označenia „DEKACERT Certifikácia podľa desatora DekaCert – certifikácia podľa desatora, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann Etický program podľa desatera DEKACERT, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann“ (POZ 2244-2021).

41 POZ 206-2021 – slovné označenie „Staré Grunty 6“.

42 POZ 1489-2021 – grafické označenie.



byť využívané všetkými ostatnými súťažiteľmi ponúkajúcimi takéto tovary alebo služby a nie iba jediným subjektom disponujúcim výlučnými právami zo zápisu takéhoto označenia ako ochrannej známky (tzv. *the need to keep free* princíp). Zjednodušene povedané, účelom ponechania opisných označení voľnými na použitie všetkými relevantnými súťažiteľmi je, aby ostatní súťažitelia mohli používať takéto opisné označenia pri opise rovnakých vlastností nimi ponúkaných tovarov alebo služieb. Uvedené judikoval Súdny dvor vo viacerých svojich rozhodnutiach.<sup>43</sup>

Označeniami, ktoré sú predmetom tohto ustanovenia, sú iba tie označenia, ktoré slúžia na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný, a to buď priamo, alebo uvedením jednej z podstatných vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako v tejto súvislosti uviedol Súdny dvor, zápis označenia na základe tejto zápisnej výluky možno odmietnuť iba v prípade, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z uvedených vlastností.<sup>44</sup> Podľa ustálenej judikatúry sa pritom označenie považuje za opisné, ak má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s dotknutými tovarmi alebo službami, ktorá by relevantnej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných tovarov a služieb.<sup>45</sup>

Na účely aplikácie tejto absolútnej výluky ako dôvodu pre vylúčenie zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia je teda príslušný úrad povinný určiť, či označenie predstavuje pre relevantnú verejnosť opis vlastností dotknutých tovarov alebo služieb a či je rozumné predpokladať, že to tak bude i v budúcnosti. Požiadavkou v tomto prípade nie je, aby sa dotknuté označenie v okamihu podania prihlášky skutočne používalo na účely opisu tovarov alebo služieb, ale postačuje, ak sa označenie môže na takéto účely používať.<sup>46</sup> Nie je tiež rozhodujúce, či existujú ďalšie, bežnejšie používané označenia opisujúce rovnaké vlastnosti tovarov alebo služieb než tie, z ktorých pozostáva prihlasované označenie. Súdny dvor v tejto súvislosti uviedol, že na to, aby bolo možné aplikovať túto výluky, musí označenie pozostávať výlučne z označení používaných na opis vlastností dotknutých tovarov alebo služieb, pričom sa však nevyžaduje, aby takéto označenia boli jedinou možnosťou pre vyjadrenie týchto vlastností.<sup>47</sup> Uplatnenie tohto dôvodu zamietnutia tiež nezávisí od existencie požiadavky určitej,

aktuálnej a vážnej dostupnosti a nie je teda nevyhnutné identifikovať počet ostatných súťažiteľov, ktorí majú alebo by mohli mať záujem na používaní takýchto označení. Akýkoľvek subjekt, ktorý v súčasnosti ponúka alebo v budúcnosti môže ponúkať tovary alebo služby súťažiacie s tovarmi alebo službami, na ktoré by sa vzťahovalo prihlasované označenie, musí mať možnosť používať označenia opisujúce vlastnosti svojich tovarov alebo služieb.<sup>48</sup> Rozhodujúcou pri určení opisného charakteru označenia tiež nie je skutočnosť, že použitý výraz má viac významov. Na uplatnenie tejto zápisnej výluky bude postačovať, aby existoval priamy a skutočný vzťah medzi jedným z významov a dotknutými tovarmi alebo službami.<sup>49</sup>

Napriek uvedenému rozlíšeniu absolútnej výluky danej nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti a výluky zápisu tzv. opisných označení možno poukázať na výrazné prepojenie týchto výluk v praxi, čo reflektoval vo svojej judikatúre aj Súdny dvor. Tento v tejto súvislosti vymedzil, že napriek zrejmemu prieniku medzi dotknutými absolútnymi výlukami je potrebné každý z taxatívne vymedzených absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu považovať za nezávislý od ostatných dôvodov vyžadujúcich samostatné preskúmanie.<sup>50</sup> Navyše je potrebné vykladať predmetné dôvody zamietnutia vo svetle vymedzeného všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem bráný do úvahy pri skúmaní každého z týchto dôvodov musí odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.<sup>51</sup>

Vzájomnému prepojeniu skúmaných dôvodov pre odmietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky zodpovedá aj vysoký počet rozhodnutí úradu, v ktorých zamietol zápis so súčasným odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a písm. c) ZOZ, tzn. pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia a súčasne z dôvodu opisného charakteru označenia. Takúto kombináciu odkazov na vymedzené zápisné výluky sme identifikovali v prípade 176 z celkového počtu 223 analyzovaných rozhodnutí.

Prepojenie medzi týmito dôvodmi pre zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia je dané aj skutočnosťou, podľa ktorej opisné označenia sú spravidla označeniami bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže často nie sú spôsobilé identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb, ale dôvodom na konštatovanie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nemusí byť výlučne opisný charakter prihlasovaného označenia.<sup>52</sup> V súlade s uvedeným nebolo

43 Pozri napríklad (1) Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee, C:1999:230. Bod 25.; (2) Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2003 v spojených veciach C-53/01 až C-55/01 Linde a i. C:2003:206. Bod 73.; (3) Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci

44 C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, C:2004:86, Bod 54-55.; (4) Rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004 vo veci C-329/02 P – SAT.1 / ÚHVT, C:2004:532. Bod 25.

45 Rozsudok Súdneho dvora z 10. 3. 2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT, C:2011:139. Bod 50.

46 Rozsudok Všeobecného súdu z 19. novembra 2009 vo veci T-234/06 Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenhohe (CANNABIS), T:2009:449. Bod 25.

47 Rozsudok Súdneho dvora z 10.3.2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT, C:2011:139. Bod 38.

48 Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, C:2004:86. B.57.

49 Ibid. Bod 58.

50 Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-265/00 Campina Melkunie, C:2004:87. Bod 38).

51 Pozri napríklad aj Rozsudok Súdneho dvora z 4. októbra 2001 vo veci C.517/99 Merz & Krell, ECLI:EU:C:2001:510. Body 35 až 36.








52 Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 vo veci C-173/04 P - Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C:2006:20. Bod 59. a Rozsudok Súdneho dvora z 16.9.2004 vo veci C-329/02 P – SAT.1/ÚHVT, C:2004:532. Bod 25.

v skupine analyzovaných rozhodnutí úradu identifikované žiadne rozhodnutie, v ktorom by úrad poukazoval výlučne na § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ ako na jediný dôvod pre zamietnutie zápisu,<sup>53</sup> identifikovaná bola výlučne kombinácia týchto zápisných dôvodov.

Pokiaľ ide konkrétne o vymedzenie spôsobu rozhodovania úradu v prípade zamietnutia zápisu označenia ako ochrannej známky odôvodneného odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) ZOZ, možno v tejto súvislosti rozlíšiť viaceré argumentov, ktorými úrad podporuje svoje rozhodnutie. Základným argumentom v tejto súvislosti je absencia rozlišovacej spôsobilosti označenia priamo zapríčinená









skutočnosťou, že prihlasované označenie je opisného charakteru, tzn. opisujúce druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu, zemepisný pôvod, čas alebo iné vlastnosti tovarov alebo služieb. Inými vlastnosťami tovarov a služieb úrad rozumie napríklad zameranie, charakter, obsah, určenie, miesto, účinky, tvar, predmet činnosti alebo zloženie tovarov alebo služieb, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje. Príklady prihlasovaných označení, ktoré boli úradom zaradené do jednotlivých kategórií používaných na opis dotknutých tovarov a služieb, ako aj ich zastúpenie v analyzovaných rozhodnutiach, sú vymedzené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Kategórie opisu tovarov alebo služieb – výskyt a príklady

| Označenie opisujúce:    | Výskyt | Príklady  |
|-------------------------|--------|---|
| <b>Druh</b>             | 75     | „Slovak Food Truck Fest“ (POZ 469-2020)<br>„Sporenie na vzdelanie“ (POZ 2653-2020)<br>„Pôžička na refinancovanie“ (POZ 2656-2020)<br>„TRENCLE“ (POZ 625-2021) |
|                         |        | <br>(POZ 1000-2020)  |
|                         |        | <br>(POZ 275-2021)   |
| <b>Kvalita</b>          | 23     | „Účet plus“ (POZ 2662-2020)<br>„Účet premium“ (POZ 2663-2020)<br>„Poctivá“ (POZ 2529-2018)  |
|                         |        | <br>(POZ 1055-2021)  |
| <b>Účel</b>             | 76     | „Dovolenka365“ (POZ 2357-2020)<br>„Ponožkáreň“ (POZ 2374-2020)  |
|                         |        | <br>(POZ 2861-2020)  |
|                         |        | <br>(POZ 192-2020)   |
| <b>Hodnota/množstvo</b> | 1      | <br>(POZ 977-2020)   |
| <b>Zemepisný pôvod</b>  | 27     | „Rizling jurský“ (POZ 893-2021)<br>„Košické starožitnosti“ (POZ 608-2021)<br>„Pezinský vlašák“ (POZ 1101-2021)  |
|                         |        | <br>(POZ 1969-2020)  |

<sup>53</sup> Uvedené poukazuje na rozpor s vyhláseniami Súdneho dvora o samostatnosti každého z taxatívne vymedzených dôvodov pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky. K uvedenému pozri aj: Kur, A. – Senftleben, M. European Trade Mark Law. A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN: 978-0-19-968044-3. S. 110 a nasl.

Tabuľka č. 1 Kategórie opisu tovarov alebo služieb – výskyt a príklady (pokračovanie)

| Označenie opisujúce:                      | Výskyt | Príklady  |  |
|---|--------|---|--|
| Čas výroby tovarov či poskytnutia služieb | 3      | „PRVÉ SLOVENSKÉ OVOCIE“ (POZ 589-2021)  |  |
|   |        | „PRVÉ SLOVENSKÉ JAHODY“ (POZ 591-2021)  |  |
|   |        | „Dovolenka365“ (POZ 2357-2020)  |  |
| Iné vlastnosti tovarov alebo služieb      |        |   |  |
| Zameranie                                 | 119    | „ZÁHRADKÁR“ (POZ 1272-2018)   |  |
|   |        | „kryptosporenie“ (POZ 2659-2020)  |  |
|   |        | „Lesné kráľovstvo“ (POZ 2299-2019)  |  |
|   |        | <br>(POZ 25-2020)                            | <br>(POZ 1883-2020)   |
| Charakter                                 | 95     | „Rum Legenda“ (POZ 971-2021)  |  |
|   |        | „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ (POZ 2926-2020)   |  |
|   |        | „Pestrá šošovicová zmes“ (POZ 1535-2021)  |  |
|   |        | <br>(POZ 2784-2020)                          | <br>(POZ 1034-2019)   |
| Obsah                                     | 44     | „Pôžička na refinancovanie“ (POZ 2656-2020“)  |  |
|   |        | „RODINNÁ LEKÁREŇ“ (POZ 2725-2020)   |  |
|   |        | <br>(POZ 2907-2020)                        | <br>(POZ 1283-2020) |
| Určenie                                   | 15     | „Cannabis Clinical“ (POZ)   |  |
|   |        | „ZLEPŠOVANIE SCHOPNOSTÍ“ (POZ 1843-2018)  |  |
|   |        | <br>(POZ 2079-2020)                        |  |
| Miesto                                    | 4      | „PRI PARKU“ (POZ 2146-2020)   |  |
|   |        | „FATRAPARK“ (POZ 1956-2020)   |  |
| Účinky                                    | 1      | „CleanFit“ (POZ 1213-2020)  |  |
| Tvar                                      | 1      | „HEXAGONKY“ (POZ 2889-2020)   |  |
| Predmet činnosti                          | 1      | „Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku“ (POZ 1999-2019)   |  |
| Zloženie                                  | 1      |  ŠVÉDSKY TEKUTÝ KOLAGÉN<br>(POZ 484-2021) |  |

Aplikácia § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ v rozhodovacej praxi úradu teda spočíva v tom, že konštatuje, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o vlastnostiach tovarov alebo služieb, ktoré budú na trhu ponúkané pod týmto označením. Predmetné označenie teda v obchodnom styku konkretizuje výlučne samotné tovary a služby, ktoré majú byť poskytované. Relevantná spotrebiteľská verejnosť si na základe takéhoto označenia dokáže vytvoriť dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a dotknutými tovarmi a službami, nedokáže však vnímať prihlasované označenie vo svojej komplexnosti ako ochrannú známku umožňujúcu odlišenie nárokováných tovarov a služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Zjednodušene povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude na základe takéhoto označenia schopná identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, a teda subjekt, od ktorého pochádzajú. Naopak, označenie bude vnímať ako bežné a svojím obsahom nedostatočne originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať prihlasovateľom nárokované tovary a služby tak, aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá ich ponúka, resp. odlišiť ich od tovarov a služieb inej osoby. V dôsledku uvedeného bude prihlasovanému označeniu chýbať rozlišovacia spôsobilosť.

Na základe analýzy rozhodnutí úradu možno konštruovať jeho postup pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia a jej prípadného nedostatku daného naplnením skutkovej podstaty § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ. Na tento účel úrad posudzuje označenie z hľadiska jeho významu (čo robí automaticky aj relevantná verejnosť, tzn. dedukuje a vyvodzuje závery vychádzajúc z kritérií a konkrétnych informácií, ktoré má k dispozícii, resp. ktoré vyhladáva), a to na základe sémantickej analýzy jednotlivých jazykových jednotiek tvoriacich označenie s následným posúdením označenia ako celku, tzn. celkového dojmu, akým označenie pôsobí na relevantného spotrebiteľa (t. j. sémantika jazykových prvkov na podklade grafického vyjadrenia). Ako už bolo uvedené, úrad posudzuje vnímanie označenia z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktoré je ovplyvnené viacerými skutočnosťami, najmä jeho všeobecnými znalosťami, profesijným zameraním, vzdelaním, ako aj jeho jazykovými schopnosťami. Priemerný spotrebiteľ pritom patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti, a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. Nadväzne úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť označenia ako celku vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, pre ktoré má byť označenie zapísané. Vyjadrením uvedeného postupu je tzv. triáda väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ).

V mnohých prípadoch sú posudzované označenia zložené z viacerých slovných alebo iných prvkov. V takýchto

prípadoch úrad skúma význam jednotlivých prvkov samostatne a zároveň posudzuje tieto slovné prvky v ich vzájomných súvislostiach, čím dochádza k posúdeniu označenia ako celku. Za nedištingtívne sa v známkovej praxi považujú napríklad hovorové významové pojmy. V kontexte analyzovaného dôvodu zamietnutia zápisu prihlasovaného označenia úrad prihliada na opisnosť jednotlivých prvkov označenia, pričom formuluje základnú premisu, podľa ktorej obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, najmä syntaktických alebo významových, napríklad bez použitia nezvyčajnej vetnej skladby alebo kombinácie, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. V tejto súvislosti postupuje úrad v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, ktorý vo svojom rozhodnutí vo veci C-265/00 Biomild konštatoval, že označenie, ktoré je výsledkom kombinácie viacerých prvkov, pričom každý prvok opisuje charakteristiky tovarov alebo služieb, o ktorých zápis sa žiada, je taktiež ako celok opisom charakteristík uvedených tovarov alebo služieb, okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a jednoduchým súhrnom opisných znakov, z ktorých je zložené. To predpokladá, že z dôvodu nezvyčajného charakteru kombinácie prvkov vo vzťahu k prihlasovaným tovarom alebo službám označenie vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením opisných údajov.<sup>54</sup>

V množstve analyzovaných rozhodnutí úrad poukázal práve na absenciu osobitného slovného alebo grafického prvku, ktorý by označeniu zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Za takýto osobitný prvok by bolo možné považovať napríklad:

- a) zvláštny alebo fantazijný prvok,
- b) nezvyčajné alebo prekvapivé postavenie slovných prvkov, nie však iba neprítomnosť spojovníka alebo medzery medzi výrazmi tvoriacimi prihlasované označenie (z tohto dôvodu zamietnutý napríklad zápis označení „HYPERLITE“<sup>55</sup> alebo „LAPORTA“<sup>56</sup>),
- c) zámerné vyjadrenie slovných prvkov v rozpore s gramatickými pravidlami, nie však v každom prípade, keďže zámerné chyby alebo vynechania slov môžu byť napísané nesprávne aj v dôsledku vplyvov cudzích jazykov, prípadne s cieľom využiť slangový jazyk; podľa úradu pravopisné chyby v zásade nedodajú označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ak nie sú pútavé, prekvapujúce, nezvyčajné, svojvoľné a/alebo nedokážu zmeniť význam slovného prvku alebo od spotrebiteľa nevyžadujú určitú intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý údajne odkazujú, s nimi bezprostredne spojil (z tohto dôvodu zamietnutý napríklad zápis označenia

54 Rozsudok Súdneho Dvora z 12. februára 2004 vo veci C-265/00 Campina Melkunie. C:2004:87. Body 39, 43.

55 POZ 1100-2020 – slovné označenie „HYPERLITE“.

56 POZ 443/2021 – slovné označenie „LAPORTA“.



- „skwelle“<sup>57</sup>, pri ktorom nahradenie písmena „v“ písmenom „w“ a zdvojenie písmena „l“ bolo nedostatočne osobitné pre založenie rozlišovacej spôsobilosti),
- d) využitie iného ako bežného typu alebo druhu písma, ale s prihliadnutím na to, že priemerný spotrebiteľ nezvykne písmo vnímať ako rozlišujúci prvok identifikujúci obchodný pôvod tovarov a venuje mu len minimálnu pozornosť; v tejto súvislosti je potrebné skúmať najmä to, či osobitný druh alebo typ písma sú spôsobilé odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisného významu označenia,
- e) využitie novotvaru, nie však v prípade, ak ide iba o kombináciu slova s predložkou, ak z pohľadu relevantného spotrebiteľa neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami, z ktorých je novotvar zložený (aplikované napríklad v prípade označenia „pregrippal“<sup>58</sup> alebo označenia „KETOBOX“<sup>59</sup>),
- f) využitie čísiel v prihlasovaných označeniach (osobitne sa však prihliada na existenciu priameho a konkrétneho spojenia označenia s dotknutými tovarmi a službami),
- g) použitie jednoduchých geometrických tvarov (body, čiary, kruhy alebo iné geometrické tvary) s výnimkou prípadu, ak sú použité vo funkcii rámu, podčiarknutia alebo orámovania, kedy neumožnia označeniu nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť,
- h) použitie skratiek okrem prípadu, ak je bez hlbších kognitívnych úvah zjavné, že ide len o skratku vytvorenú zo začiatočných písmen tvoriacich prihlásené označenie (použité napríklad vo vzťahu k skratke BCEC umiestnenej na začiatku slovného označenia „BCEC, Bratislava Convention & Exhibition Centre“<sup>60</sup>, ktorá v tomto prípade nedokáže zabezpečiť označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ju spotrebiteľ nebude vnímať ako rozlišujúci prvok označenia, na základe ktorého by vedel určiť obchodný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb).

Naopak, za prvok, ktorý by opisnému označeniu umožnil získať rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno podľa úradu považovať zakomponovanie doménového mena spolu so skratkou používanéj internetovej domény do prihlasovaného označenia. Podľa úradu napríklad koncovka „sk“ nie je možné považovať za rozlišovací prvok, keďže väčšina domén v SR používa toto štandardizované medzinárodné označenie. Toto pravidlo bolo aplikované napríklad vo vzťahu k obrazovému označeniu **STUDNIAR.SK**<sup>61</sup>, ktoré úrad vyhodnotil ako opisné vzhľadom na opisný charakter slovných prvkov obsiahnutých v tomto označení ako aj samotného doménového mena „studniar.sk“, pričom

konštatoval, že koncovka „sk“ nedokáže označeniu zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Obdobne rozhodol úrad v prípade slovného označenia „dones.to“ a jeho obrazovej alternatívy **dones.to**<sup>62</sup>, kedy uviedol, že skratka národnej internetovej domény kráľovstva Tonga „to“ nedokáže týmto označeniam zabezpečiť ich rozlišovaciu spôsobilosť, keďže v týchto prípadoch bola doména použitá na účely vytvorenia takého doménového mena, ktoré možno v celosti vysloviť ako slovo alebo slovné spojenie, ktorého zmysel je relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejmy a pri jeho preskúmaní je zrejmy jeho opisný charakter. V tejto súvislosti možno poukázať na odlišnosť funkcie doménového mena v porovnaní s funkciou ochranných známk, keďže používanie určitého doménového mena samo o sebe nemôže svedčiť o tom, že relevantná spotrebiteľská verejnosť spojenie slovných prvkov, ktorými je toto označenie tvorené, vníma ako označenie tovarov alebo služieb pochádzajúcich od konkrétneho podnikateľského subjektu, keďže názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu ako na obchodný pôvod tovaru alebo služieb určitého podnikateľa. Samotné doménové mená sa neregistrujú pre konkrétne tovary a služby tak, ako to vyžadujú podmienky ZOZ, no registrovaním domény vzniká blokovací efekt pre ostatné subjekty, tzn. jedna doména – jeden vlastník.

V prípade, ak úrad konštatuje opisnosť slovných prvkov obsiahnutých v označení, je potrebné bližšie preskúmať aj celkovú grafickú úpravu označenia (kompozícia prvkov, farebné vyhotovenie, použitý typ písma, prítomnosť geometrických alebo obrazových prvkov a pod.), ktorá môže byť v konkrétnom prípade spôsobilá odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok, a upútať jeho pozornosť v dostatočnej miere tak, aby ju spotrebiteľ vnímal ako údaj o obchodnom pôvode nárokováných tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti je potrebné skúmať, či grafická úprava zahŕňa také dištinkatívne prvky, ktoré sú spôsobilé individualizovať pôvod označených tovarov alebo služieb.

Za celkovú grafickú úpravu nespôsobilú zabezpečiť prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť úrad považoval napríklad:

- úpravu spočívajúcu iba v odstránení medzier a použití veľkých začiatočných písmen (namietané napríklad v prípade slovného označenia „IBDPodKontrolou“<sup>63</sup>),
- umiestnenie bodky za dominantným slovným prvkom (označenie „BALANSE.“<sup>64</sup>) alebo použitie iného interpunkčného znamienka (označenie **REGEMASK!**<sup>65</sup>)
- farebné rozlíšenie jednotlivých slovných prvkov (napr.

57 POZ 1263-2021 – slovné označenie „skwelle“.

58 POZ 1191-2020 – slovné označenie „pregrippal“.

59 POZ 1432-2021 – slovné označenie „KETOBOX“.

60 POZ 1019-2021 – slovné označenie „BCEC, Bratislava Convention & Exhibition Centre“.





61 POZ 275-2021 – grafické označenie.

62 POZ 1610-2020 – grafické označenie.

63 POZ 2002-2020 – slovné označenie „IBDPodKontrolou“.

64 POZ 1476-2021 – slovné označenie „BALANSE.“.

65 POZ 1648-2020 – grafické označenie.

- označenie  <sup>66</sup>, vo vzťahu ku ktorému úrad konštatoval, že farebné rozlíšenie slovných prvkov označenia v sivej a červenej farbe sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie zvýraznenie textu, a nie je teda neobvyklé,
- d) rozdielna veľkosť písma slovných prvkov obsiahnutých v označení, ktorá nie je neobvyklá, pretože sa bežne používa v komerčných nápisoch v rámci obchodných zvyklostí na zdôraznenie hlavnej informácie, ktorú takéto nápisy alebo označenia majú spotrebiteľovi sprostredkovať (napríklad označenie  <sup>67</sup>, ktorého grafickú úpravu úrad vyhodnotil ako jednoduchú, kde slovný prvok „KAFFA“ síce nemá svoje jednotlivé písmená usporiadané v jednej línii, jeho čitateľnosť je však zachovaná a význam slovného prvku je rozpoznateľný),
- e) použitie iba jednoduchých geometrických tvarov (čiar, kružníc a pod.),
- f) použitie bežného typu písma na farebnom pozadí alebo v rôznom farebnom prevedení<sup>68</sup>, keďže kombinácie farieb a písiem majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel (označenie  <sup>69</sup>,  <sup>70</sup>),
- g) použitie neoriginálneho obrazového prvku typického pre obrazový opis vlastností nárokováných tovarov alebo služieb (napríklad bežné neoriginálne zobrazenie listu konope v bielej farbe na zelenom obdĺžnikovom podklade použité v niektorých obrazových označeniach<sup>71, 72</sup>).

Relevantnou skutočnosťou, na základe ktorej úrad poukazuje na opisnosť prihlasovaného označenia, je aj pochopenie významu označenia (jeho slovných a grafických prvkov) zo strany relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Na tento účel úrad pristupuje k jazykovému a sémantickému výkladu slovných prvkov obsiahnutých v označení, ktorého výsledkom je vyjadrenie významu označenia vnímaného spotrebiteľom pri jeho stretnutí s týmto označením. V množstve z analyzovaných rozhodnutí úrad konštatoval, že význam prihlasovaného označenia je prostý, priamy a jednoznačný, nenecháva priestor na pochybnosti a príslušným spotrebiteľom bude celkový význam označenia zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej myšlienkovkej námahy alebo osobitného analytického úsilia budú ihneď schopní zistiť povahu poskytovaných tovarov a služieb. Zjednodušene povedané, informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, jasne a bezprostredne vyjadruje

povahu tovarov a služieb, na ktoré sa bude prihlasované označenie vzťahovať, pričom tejto informácii nemožno priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. Príkladom uvedeného je napríklad slovné označenie „ZÁHRADKÁR“<sup>73</sup>, vo vzťahu ku ktorému úrad konštatoval, že spotrebiteľ po vzhľadnutí tohto označenia v súvislosti s maloobchodnými a veľkoobchodnými službami vie okamžite a bez akéhokoľvek zaváhania, že ide o obchod určený pre záhradkárov, poľnohospodárov a iných spotrebiteľov, ktorí hľadajú tovary v súvislosti so starostlivosťou o záhradu, resp. na účely uspokojovania svojich pestovateľských potrieb.<sup>74</sup> Ďalším príkladom je tiež označenie „ZÁBAVA V PODCASTOCH“<sup>75</sup>, pri ktorom úrad posudzoval význam slovného prvku „podcast“, ktoré síce nie je kodifikované v slovenskom jazyku, jeho význam však je dostatočne jasný a relevantná verejnosť ho bude v spojení so slovom „zábava“ vnímať ako odkazujúce na povahu poskytovaných služieb. Obdobne bolo posúdené označenie „PROFIPAIN“<sup>76</sup>, ktoré spája dva slovné prvky do jedného slova, čo úrad vyhodnotil ako ničím výnimočné, neoriginálne a nie lexikálne neobvyklé, nakoľko je v posudzovanom prípade zrejmé, že spotrebiteľ dokáže v skúmanom označení oba slovné prvky jasne identifikovať a pochopiť ich význam; v danom prípade tak nemožno konštatovať, že ide o kombináciu slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené.

S pochopením významu prihlasovaného označenia úzko súvisí aj posúdenie jazykovej gramotnosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (obyvateľstva SR, prípadne vymedzenej odbornej skupiny verejnosti), a to vzhľadom na početnosť prihlasovaných označení obsahujúcich slovné prvky v inom ako v slovenskom jazyku. Úrad postupuje pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti cudzojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov, akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky či taliansky jazyk) jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR súvisiacu so stále sa viac prehlbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup SR do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Úrad teda nepokladá použitie cudzieho slovného prvku v prihlasovanom označení ako prvok, ktorý by inak opisnému označeniu dokázal zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť, keďže jeho význam

66 POZ 25-2020 – grafické označenie.

67 POZ 877-2020 – grafické označenie.

68 Tu možno poukázať na prienik s písmenom c) v tejto kategorizácii.

69 POZ 1000-2020 – grafické označenie.

70 POZ 1031-2019 – grafické označenie.

71 POZ 2902-2020 – grafické označenie.

72 POZ 2907-2020 – grafické označenie.

73 POZ 1272-2018 – slovné označenie „ZÁHRADKÁR“.

74 V tejto súvislosti je zaujímavou skutočnosť, že v minulosti úrad zapísal ako ochrannú známku slovné označenie „ZÁHRADKÁR“ (zápis k 17.11.1999, číslo ochrannej známky 187930), ktorá je doposiaľ platnou ochrannou známkou zapísanou pre tovary a služby v medzinárodnej triede 16 (tlačoviny) a 35 (reklamná činnosť, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely).

75 POZ 2926-2020 – slovné „ZÁBAVA V PODCASTOCH“.

76 POZ 1049-2021 – slovné „PROFIPAIN“.

je príslušnému spotrebiteľovi dostatočne zrejmy bez väčšej intelektuálnej námahy. Príkladom takéhoto postupu úradu je posúdenie označení obsahujúcich slovné prvky:

- a) v anglickom jazyku, napríklad označenie „CleanFit“<sup>77</sup>, pri ktorom úrad poukázal na prienik množstva výrazov a slovných spojení z angličtiny do slovenského jazyka, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom; ďalej označenie „BERI“<sup>78</sup> s prihliadnutím na jeho fonetické znenie atď.
- b) v nemeckom jazyku, napríklad označenie „PERL WEISS“<sup>79</sup> alebo „ViaNatur“<sup>80</sup>,
- c) v talianskom jazyku, ako v prípade označenia „LAPORTA“<sup>81</sup>,
- d) vo francúzskom jazyku, napríklad označenie „ULTRABLANC“<sup>82</sup>,
- e) alebo aj v latinčine, ako napríklad označenie „JUVENIL“<sup>83</sup>.

Ďalším argumentom podporujúcim aplikovateľnosť dôvodu pre zamietnutie zápisu označenia podľa § 5 ods. 1 písm. c) je skutočnosť, že prihlasované označenie má laudatórny (pochvalný) charakter. Dôsledkom použitia slovných prvkov s pochvalným charakterom je, že sa prihlasovaným tovarom a službám pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality, čo spotrebiteľa navádza k úsudku, že tieto tovary a služby sú kvalitnejšie a/alebo výhodnejšie v porovnaní s konkurenciou. Zápis takéhoto označenia do registra ochranných známok by tak prihlasovateľ mohol zvýhodňovať oproti jeho konkurencii. Laudatórne označenia bez dopĺňujúcich dištingtívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti. Na ilustráciu takýchto označení možno uviesť označenia ako „Dobrá pôžička“<sup>84</sup>, „Lepšia splátka“<sup>85</sup>, „POCTIVÁ“<sup>86</sup>, „Fernet Citrus Legenda“<sup>87</sup>, „TOP GAS“<sup>88</sup> alebo „skwelle“<sup>89</sup>, kde použitie slovných prvkov, ako „dobrá“, „lepšia“, „legenda“ a „pod.“, pochvalného charakteru sa spolu s ďalšími skutočnosťami pričínilo o vylúčenie možnosti zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ.

Napriek deklarovanej skutočnosti, podľa ktorej § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ sleduje predovšetkým verejný záujem na ponechaní opisných označení opisujúcich určité vlastnosti tovarov a služieb, na ktoré sa prihlasované označenie

vzťahuje, voľnými na využívanie všetkými ostatnými súťažiteľmi ponúkajúcimi takéto tovary alebo služby, nebolo zachovanie tohto verejného záujmu deklarované vo všetkých rozhodnutiach, v ktorých úrad odkazoval na spoločnú aplikáciu § 5 ods. 1 písm. b) a c) ZOZ ako dôvodov pre odmietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky. Argument potreby ponechania označenia voľným ostatným súťažiteľom ponúkajúcim rovnaké tovary alebo služby bol úradom aplikovaný iba v texte 64 rozhodnutí, čo z celkového počtu 176 analyzovaných rozhodnutí, v ktorých úrad odkazoval na opisovanú kombináciu zápisných výluk, predstavuje iba niečo vyše 36 % rozhodnutí. Uvedená skutočnosť oslabuje uvedené vymedzenie základného cieľa absolútnej zápisnej výluky upravenej v § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ a potvrdzuje jej výraznú prepojenosť s výlukou nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, ktorej vyjadrenie v skúmaných rozhodnutiach dominuje.

Pokiaľ sa však vrátíme k požiadavke ponechania opisných označení voľnými, táto je v analyzovaných rozhodnutiach vyjadrená tým spôsobom, že úrad konštatuje, že zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom alebo službám. Vzhľadom na opisný charakter označenia preto musí byť ostatným subjektom pôsobiacim v príslušnej oblasti ponechaná možnosť používať toto označenie v súčasnosti, ako aj v budúcnosti a z uvedeného dôvodu nemožno označeniu priznať dispozičné právo len jedinému subjektu prostredníctvom zápisu označenia ako ochrannej známky. Konkrétnymi príkladmi označení nezapísaných do registra ochranných známok z tohto dôvodu sú napríklad označenia odkazujúce na miesto pôvodu, resp. poskytovania tovarov alebo služieb, ktoré by v prípade jeho zápisu nemohli využívať ostatní súťažitelia obdobne pôsobiaci v tejto oblasti. V tejto súvislosti boli namietané napríklad označenia „Cestné stavby LM“<sup>90</sup>, pri ktorom úrad uviedol, že každý poskytovateľ služieb zameraných na výstavbu ciest a cestnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pôsobiaci v meste alebo v okrese Liptovský Mikuláš musí mať možnosť používať toto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisný charakter, „Kubínska“<sup>91</sup>, „Štampoch“<sup>92</sup>, „FATRAPARK“<sup>93</sup> a ďalšie.

77 POZ 1213-2020 – slovné označenie „CleanFit“.

78 POZ 600-2021 – slovné označenie „BERI“.

79 POZ 715-2020 – slovné označenie „PERL WEISS“.

80 POZ 2296-2020 – slovné označenie „ViaNatur“.

81 POZ 443-2021 – slovné označenie „LAPORTA“.

82 POZ 2240-2019 – slovné označenie „ULTRABLANC“.

83 POZ 1042-2021 – slovné označenie „JUVENIL“.

84 POZ 2643-2020 – slovné označenie „Dobrá pôžička“.

85 POZ 2644-2020 – slovné označenie „Lepšia splátka“.

86 POZ 2529-2018 – slovné označenie „POCTIVÁ“.

87 POZ 970-2021 – slovné označenie „Fernet Citrus Legenda“.

88 POZ 397-2021 – slovné označenie „TOP GAS“.

89 POZ 1263-2021 – slovné označenie „skwelle“.

90 POZ 2198-2020 – slovné označenie „Cestné stavby LM“.

91 POZ 2131-2020 – slovné označenie „Kubínska“.

92 POZ 1453-2021 – slovné označenie „Štampoch“.

93 POZ 1956-2020 – slovné označenie „FATRAPARK“.



Ďalší príklad predstavujú opisné označenia opisujúce druh tovaru alebo služby, ktoré majú byť pod označením poskytované, napríklad druh liehoviny (označenia „Fernet Legenda“<sup>94</sup> alebo „Rizling Jurský“<sup>95</sup>), druh potraviny (označenia „Pestrá polievková zmes“<sup>96</sup>, „Pestrá polievková zmes bezgluténová“<sup>97</sup>, „Pestrá hrstková zmes“<sup>98</sup> alebo „Pestrá fazulová zmes“<sup>99</sup>), druh služby, napríklad finančnej (označenia „Účet zadarmo“<sup>100</sup>, „Účet plus“<sup>101</sup>), lekárskej („RODINNÁ LEKÁREŇ“<sup>102</sup>) alebo remeselnej služby („OKNO SERVIS“<sup>103</sup>) a pod.

Z analyzovaných rozhodnutí nie je jednoznačne zrejmé, prečo úrad poukázal na požiadavku ponechania označenia voľným v prípadoch niektorých označení, nie však vo vzťahu k iným. Dôvodom pre uvedené môže byť napríklad skutočnosť, ak úrad považoval svoju argumentáciu podloženú ostatnými z vymedzených dôvodov za dostatočnú. To však nezodpovedá interpretácii § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ ako absolútneho dôvodu pre nezapisanie označenia založeného na potrebe umožniť používanie opisných označení všetkými súťažiteľmi ponúkajúcimi rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Vo vzťahu k skúmaniu interpretácie § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ ako dôvodu pre zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky zo strany úradu je zaujímavým aj posúdenie argumentov prihlasovateľov, ktorí sa po prvotnom odbornom vyjadrení úradu o nemožnosti zápisu označenia snažili tento výsledok úradného prieskumu zmeniť. V tejto súvislosti možno rozlíšiť niekoľko základných línií argumentácie prihlasovateľov.

Po prvé, mnohí prihlasovatelia odkazovali vo svojich vyjadreniach na iné, už zapísané ochranné známky (slovenské i zahraničné), ktoré mali odôvodniť oprávnenosť zápisu nimi prihlasovaného označenia. V tejto súvislosti neboli v žiadnom z analyzovaných prípadov úspešní.<sup>104</sup> Úrad poukazoval najmä na skutočnosť, že v oblasti známkového práva možno použiť analógiu výlučne v identických prípadoch, pričom v skúmaných rozhodnutiach bola konštatovaná odlišnosť konaní vo veciach ochranných známok daná najmä charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom veci. Úrad v tejto súvislosti tiež poukazuje na to, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť vzaté do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať

aj drobné rozdiely. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe k vzniku nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky, sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie.<sup>105</sup> Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka s koncepciou, ktorú prihlasovateľ pokladá za zhodnú, nevyvracia to naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky.

Po druhé, niektorí prihlasovatelia uvádzali vo svojich vyjadreniach ako podporný argument pre zápis nimi prihlasovaného označenia aj skutočnosť, že takéto označenia už boli zaregistrované ako ich obchodné mená. K tomu úrad poukazuje na potrebu odlišovať inštitút obchodného mena od inštitútu ochrannej známky. Na rozdiel od obchodného mena, ktoré má evidenčný charakter, t. j. jeho funkciou je odlišovať jednotlivé subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť na základe ZOZ, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia ako ochrannej známky. V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou jej zápisu do registra rozlišovacia spôsobilosť. Na rozdiel od obchodného mena nemôže ochranná známka obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty na označenie rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb.

Po tretie, niektorí prihlasovatelia sa snažia prekonať skúmanú zápisnú výluku odkazom na § 5 ods. 2 ZOZ, podľa ktorého označenie uvedené v § 5 ods. 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 SR alebo vo vzťahu k územiu SR rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti úrad poukazuje najmä na to, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť

94 POZ 973-2021 – slovné označenie „Fernet Legenda“.

95 POZ 893-2021 – slovné označenie „Rizling Jurský“.

96 POZ 1547-2021 – slovné označenie „Pestrá polievková zmes“.

97 POZ 1540-2021 – slovné označenie „Pestrá polievková zmes bezgluténová“.

98 POZ 1537-2021 – slovné označenie „Pestrá hrstková zmes“.

99 POZ 1536-2021 – slovné označenie „Pestrá fazulová zmes“.

100 POZ 2661-2020 – slovné označenie „Účet zadarmo“.

101 POZ 2662-2020 – slovné označenie „Účet plus“.

102 POZ 2725-2020 – slovné označenie „RODINNÁ LEKÁREŇ“.

103 POZ 2015-2021 – slovné označenie „OKNO SERVIS“.

104 Uvedené vyplýva samozrejme zo skutočnosti, že v príspevku boli analyzované výlučne rozhodnutia zamietajúce zápis označenia ako ochrannej známky z dôvodu aplikácie niektorej zo zápisných výluk.

105 Rozsudok Súdneho dvora z 10.3.2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT. C:2011:139.



potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí podľa § 52 ods. 1 a 3 ZOZ samotný prihlasovateľ. Žiadnemu z prihlasovateľov sa nepodarilo týmto spôsobom dosiahnuť zápis ich označenia do registra ochranných známk.<sup>106</sup>

Po štvrté, v prípadoch dvoch označení sa ich prihlasovatelia pokúsili zmeniť nesúhlasné vyjadrenie úradu k zápisu nimi prihlasovaných označení podaním návrhu na zmenu pôvodne prihlasovaného označenia na iné označenie. V týchto prípadoch musel úrad konštatovať, že platná legislatíva neumožňuje prihlasovateľovi zmeniť v rámci prebiehajúceho konania o zápise ochrannej známky znenie či grafické vyhotovenie prihláseného označenia (§ 24 ods. 3 ZOZ). Prípustné zmeny vymedzuje § 27 ods. 1 ZOZ a iné zmeny nie sú prípustné. Úrad preto nemohol pripustiť zmenu označenia „Kokard“<sup>107</sup> (navrhovaná zmena na označenie „Ametrin’s“) a „Šmrnc“<sup>108</sup> (na označenie „Šmrnc – priestor udržateľnej módy“).

### 1.5 Obvyklosť označení v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach (§ 5 ods. 1 písm. d) ZOZ)

Dôvodom pre odmietnutie zápisu označenia do registra ochranných známk je podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZOZ prípad, ak je označenie tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa interpretácie tohto dôvodu zamietnutia zo strany Súdneho dvora platí, že „*označenia alebo značky, ktoré tvoria ochrannú známku a ktoré sa stali obvyklými v bežnej reči alebo v dobrej viere a v zaužívaných obchodných zvyklostiach na označenie dotknutých výrobkov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, nie sú vhodné na rozlíšenie tovarov alebo služieb jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov, a teda neplnia základnú funkciu ochrannej známky okrem prípadu, že by na základe používania týchto označení alebo značiek nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.*“<sup>109</sup> V zmysle uvedeného teda označenia spadajúce pod právny rámec skúmanej zápisnej výluky súčasne trpia nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti, čo zakladá automaticky aj aplikáciu § 5 ods. 1 písm. b) ZOZ.

Významné prepojenie možno identifikovať aj medzi skúmanou zápisnou výlukou a výlukou zápisu opisných označení podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ. Napriek tomuto zrejmemu prieniku je však potrebné poukázať na to, že označenia spadajúce do rámca výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZOZ

nie sú vylúčené zo zápisu z dôvodu, že majú deskriptívny charakter, ale z dôvodu ich súčasného používania v obchodných sektoroch zahŕňajúcich obchodovanie s tovarmi alebo službami, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje.<sup>110</sup> Pri aplikácii opisovanej zápisnej výluky nie je teda rozhodujúce, či príslušné označenie opisuje vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb.

Príkladmi označení spadajúcich do rámca skúmanej zápisnej výluky sú napríklad skratky, ktoré sa začali používať v neformálnom či slangovom jazyku, čím sa stali v obchodnom styku bežnými, ako aj obrazové označenia, ktoré sa stali štandardným označením určitého typu tovaru alebo služieb (napríklad biele písmeno P na modrom podklade na označenie parkoviska). Ďalším príkladom sú označenia, ktoré časom zovšeobecneli a v súčasnosti sú vnímané ako bežný názov tovarov alebo služieb, pre ktoré boli v minulosti chránené ako ochranná známka (napr. označenie Thermos, Celluloid a pod.).

V súlade s uvedenými závermi o prepojení vymedzených dôvodov zamietnutia zápisu prihlasovaného označenia sme v rámci našej analýzy identifikovali 10 rozhodnutí, v ktorých úrad poukazoval na aplikáciu skúmaného zápisného dôvodu, a to v nasledujúcich kombináciách: dve rozhodnutia s odkazom na zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) ZOZ, päť rozhodnutí s odkazom na zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) ZOZ a tri rozhodnutia s odkazom na zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a h) ZOZ.

Pokiaľ ide o rozhodnutia, v ktorých úrad odôvodnil svoj záver o nemožnosti zápisu označenia výlučne na základe kombinácie ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a d), v týchto úrad konštatoval absenciu rozlišovacej spôsobilosti danú skutočnosťou, že označenie je tvorené prvkami, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku (napríklad označenie **DOM**<sup>111</sup>, ktoré relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje iba jednoduchú informáciu o povahe subjektu a služieb ním poskytovaných) alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach (napríklad označenie „Varieta“<sup>112</sup> v oblasti, ktorá má priamy súvis s nárokovými tovarmi a službami, tzn. v oblasti kvetov, rastlín vrátane ich pestovania a ostatnej súvisiacej činnosti).

Nadväzne vo vzťahu k rozhodnutiam, v ktorých úrad aplikoval kombináciu zápisných výluk s odkazom na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d), v týchto úrad obdobne argumentoval na strane jednej opisnosťou prihlasovaných označení<sup>113</sup> a na strane druhej ich obvyklosťou. Napríklad vo vzťahu k prihlasovanému označeniu „Snapshot“<sup>114</sup> úrad uviedol,

<sup>106</sup> Uvedené opätovne vyplýva z povahy analyzovaných rozhodnutí.

<sup>107</sup> POZ 348-2021 – slovné označenie „Kokard“.

<sup>108</sup> POZ 1775-2021 – slovné označenie „Šmrnc“.

<sup>109</sup> Rozsudok Súdneho dvora z 5. októbra 2004 vo veci C-192/03 P Alcon v OHIM. C:2004:587. Bod 29. Obdobne Rozsudok Súdneho dvora z 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell. C:2001:510. Bod 37.

<sup>110</sup> Rozsudok Súdneho dvora z 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell. C:2001:510. Bod 35. Rozsudok Súdneho dvora z 5. októbra 2004 vo veci C-192/03 P Alcon v OHIM. C:2004:587. Bod 28.

<sup>111</sup> POZ 2745-2020 – grafické označenie.

<sup>112</sup> POZ 2581-2020 – slovné označenie „Varieta“.

<sup>113</sup> Predmetná argumentácia je v súlade so závermi prezentovanými v predchádzajúcej kapitole.

<sup>114</sup> POZ 323-2021 – slovné označenie „Snapshot“.

že slovný prvok, z ktorého sa označenie skladá, sa bežne používa a vyskytuje v oblasti informatiky v súvislosti so všetkými prihlásenými službami zameranými na tvorbu, výskum a vývoj softvérových produktov, a teda je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach obvyklým.

Vo vzťahu k rozhodnutiam o zamietnutí zápisu označenia z dôvodu aplikácie § 5 ods. 1 písm. b), c), d) a h), tieto sa svojou argumentáciou neodchyľujú od uvedeného. Zaujímavým je však v tejto súvislosti rozhodnutie úradu vo vzťahu k označeniu (obrázok č. 9<sup>115</sup>), pri ktorom úrad založil obvyklosť označenia v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach na základe prítomnosti údaju odkazujúceho na

Made in Slovakia



Obrázok 9

zemepisný pôvod tovarov a služieb (Štátneho znaku SR). V tejto súvislosti je viditeľný prienik so zápisnou výlukou danou opisnosťou označenia podľa § 5 ods. 1 písm. c) ZOZ.

### 1.6 Označenia tvorené výlučne tvarom výrobku (§ 5 ods. 1 písm. e) ZOZ)

Ako ochrannú známku nemožno tiež zapísať označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu. Účelom sledovaným týmto dôvodom pre odmietnutie zápisu je potreba predchádzať tomu, aby ochranná známka viedla k vytvoreniu monopolného postavenia jej majiteľa v súvislosti s technickými riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami výrobku, ktoré môže spotrebiteľ vyhľadávať aj u ostatných súťažiteľov.<sup>116</sup> Skúmaná absolútna výlučka pritom ustanovuje viaceré dôvody pre odmietnutie zápisu, ktoré sa neuplatňujú kumulatívne, ale sú samostatné a aplikujú sa nezávisle.<sup>117</sup> Uvedené však samozrejme nebráni tomu, aby sa na konkrétne prihlasované označenie vzťahovali aj viaceré z dôvodov pre odmietnutie zápisu vymedzených v tomto ustanovení. Osobitosťou skúmaného dôvodu pre odmietnutie zápisu označenia je tiež skutočnosť, že sa tento dôvod vzťahuje výlučne na tovary a nie na služby.

Pokiaľ ide o interpretáciu pojmu „tvar“ výrobku, ako konštatuje Súdny dvor, tento pojem vo všeobecnosti „označuje všetky línie alebo obrysy, ktoré vymedzujú dotknutý výrobok v priestore.“<sup>118</sup> V danom rozhodnutí napríklad Súdny dvor vyhodnotil umiestnenie červenej farby na špecifickom

mieste výrobku (na podrážke topánky na vysokom opätku) ako nespádajúce do rámca analyzovanej zápisnej výluky vzhľadom na to, že namietané označenie nie je tvorené výlučne opísaným „tvarom“.<sup>119</sup> Nadväzne Všeobecný súd upresnil interpretáciu tejto zápisnej výluky, keď uviedol, že príslušná právna úprava tohto dôvodu pre zamietnutie nerozlišuje medzi troj- alebo dvojrozmernými tvarmi alebo dvojrozmernými reprezentáciami trojrozmerných tvarov, ale skúmané ustanovenie sa vzťahuje na všetky možnosti znázornenia tvaru výrobku v prihlasovanom označení.<sup>120</sup>

Vo vzťahu k prvej kategórii opisovanej zápisnej výluky Súdny dvor interpretoval pojem „tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru“ tak, že daný pojem „znamená, že zápis tovarov, ktorých podstatné vlastnosti sú typické pre funkciu alebo druhovú funkciu tohto tovaru, treba v zásade odmietnuť (...) [keďže] vyhradenie takýchto vlastností jedinému hospodárskemu subjektu by bránilo tomu, aby konkurenčné podniky mohli dávať svojim výrobkom tvar, ktorý by bol užitočný na účely ich používania.“<sup>121</sup> Naopak, túto kategóriu zápisnej výluky nemožno uplatniť, ak prihlasované označenie tvaru tovaru obsahuje aj iný okrasný alebo fantazijný prvok, ktorý nie je typický pre druhovú funkciu tovaru a ktorý má dôležitú alebo podstatnú úlohu.<sup>122</sup> Ako uvádza v tejto súvislosti Lazíková, „v tomto prípade majú konkurenčné podniky jednoduchý prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou, keďže neexistuje ohrozenie dostupnosti technického riešenia.“<sup>123</sup>

Cieľom druhej kategórie opisovanej zápisnej výluky, ktorú predstavuje tvar, prípadne iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, je zabezpečiť, aby podniky nemohli prostredníctvom ochrannej známky monopolne a časovo neobmedzene udržiavať svoje výlučné práva na technické riešenia. Ako v tejto súvislosti uvádza Súdny dvor, „ak totiž tvar výrobku je iba prejavom technického riešenia dosiahnutého výrobcom tohto výrobku, ktoré si patentoval, ochrana tohto tvaru ako ochrannej známky by po skončení platnosti patentu značne a trvalo znížila možnosť ostatných podnikov používať uvedené technické riešenie,“<sup>124</sup> čo by bolo v rozpore s princípom časového obmedzenia ochrany duševného vlastníctva v EÚ. Príkladom označenia spadajúceho do rámca tejto kategórie zápisných výluk je napríklad obrazové trojrozmerné zobrazenie Lego kocky, ktoré Súdny dvor vyhodnotil ako označenie, ktorého zápis by vytvoril podniku, ktorý vyvinul určité technické riešenie, monopol vo vzťahu k jeho konkurentom, ktorí uvádzajú na trh identické kópie tvaru výrobku obsahujúce úplne rovnaké technické riešenie.<sup>125</sup>

115 POZ 264-2021 – grafické označenie.

116 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002 vo veci C-Philips. ECLI:EU:C:2002:377. Bod 78.

117 Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck. ECLI:EU:C:2014:2233. Bod 39.

118 Rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2018 vo veci C-163/16 Louboutin. C:2018:423. Bod 21.

119 Ibid. C:2018:423. Body 24-27.

120 Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2012 vo veci T-331/10 Yoshida Metal Industry / OHMI – Pi-Design a i. T:2012:220. Bod 24.

121 Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck. C:2014:2233. Body 25 – 26.

122 Ibid. Bod 22.

123 Lazíková, J. Zákon o ochranných známkach. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-5710-121-5. S. 32.

124 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 2010 vo veci C-48/09 P Lego Juris / ÚHVT. C:2010:516. Bod 46.

125 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 2010 vo veci C-48/09 P Lego Juris / ÚHVT. C:2010:516. Bod 61.

Pokiaľ ide o tretiu kategóriu skúmanej zápisnej výluky, ktorá sa vzťahuje na tvar alebo inú vlastnosť, ktorá tovaru dodáva podstatnú hodnotu, tento dôvod zamietnutia zápisu možno uplatniť aj na označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru tovaru s viacerými vlastnosťami, ktoré mu môžu dávať rôzne podstatné hodnoty. Skúmanú kategóriu totiž nemožno obmedziť iba na tvar výrobkov, ktoré majú výlučne umeleckú alebo okrasnú hodnotu, a to z dôvodu nebezpečenstva, že sa nebude vzťahovať na výrobky, ktoré majú okrem významného estetického prvku aj podstatné funkčné vlastnosti. V tomto poslednom prípade by právo, ktoré priznáva ochranná známka jej majiteľovi, poskytovalo monopol na podstatné vlastnosti výrobkov, čo by bránilo tomu, aby tento dôvod zamietnutia plnil svoj cieľ v celom rozsahu.<sup>126</sup>

V kontexte analyzovaných rozhodnutí musíme konštatovať, že úrad neaplikoval opisovanú zápisnú výluku ani v jednom zo skúmaných rozhodnutí o zamietnutí zápisu prihlasovaného označenia. Vzhľadom na uvedené sa nedeme tejto zápisnej výluke v práci ďalej venovať.

### 1.7 Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (§ 5 ods. 1 písm. f) ZOZ)

Dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky je aj skutočnosť, že prihlasované označenie je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Verejným poriadkom sa v zmysle judikatúry Súdneho dvora rozumejú tie vnútroštátne právne predpisy, ktorých dodržiavanie sa považuje za natoľko kľúčové pre zachovanie politickej, sociálnej alebo ekonomickej organizácie členského štátu, že je potrebné stanoviť ich dodržiavanie každou osobou nachádzajúcou sa na vnútroštátnom území daného štátu alebo ich uplatňovanie na právne vzťahy nachádzajúce sa v tomto členskom štáte.<sup>127</sup> Dobré mravy, na druhej strane, predstavujú určité všeobecne spoločensky uznávané pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku.<sup>128</sup>

Pri posudzovaní rozporu označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi sa podľa konštantnej judikatúry prihliada na samotné označenie a nie na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania jeho prihlasovateľa.<sup>129</sup> Ďalšou skutočnosťou, ktorá sa v tejto súvislosti zohľadňuje, je vnímanie označenia zo strany príslušnej skupiny verejnosti, ktoré sa môže líšiť v jednotlivých štátoch, a to najmä z jazykových, historických, spoločenských alebo kultúrnych dôvodov.

Úrad vo svojej metodike konania vo veciach ochranných známk medzi príklady označení spadajúce do rámca opisovanej zápisnej výluky zahŕňa napríklad označenia obsahujúce rasistické alebo nacistické symboly, zobrazujúce alebo obsahujúce mená významných osôb národných dejín a osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátotvornému národu a štátnosti je všeobecne uznávaný, označenia štátnych orgánov, politických strán a verejnoprávných inštitúcií, ako aj označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce.<sup>130</sup>

Z rozhodovacej praxe úradu možno uviesť tri príklady označení, ktorých zápis do registra ochranných známk bol zamietnutý z dôvodu ich rozporu s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Prvý príklad predstavuje slovné označenie „Masaryk pivo“<sup>131</sup>, vo vzťahu ku ktorému úrad poukázal na osobnosť Tomáša Garrigua Masaryka ako na osobu, ktorá je na území SR všeobecne uznávaná a má nespochybniteľné postavenie v dejinách slovenskej štátnosti. Spájanie takejto významnej osobnosti s tovarmi, na ktoré sa prihlasované označenie vzťahuje (tovary „pivo“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), neumožňuje vylúčenie dehonestácie uvedenej osobnosti. Z uvedeného dôvodu je založená aplikovateľnosť skúmanej zápisnej výluky, a to pre rozpor prihlasovaného označenia s dobrými mravmi.



Obrázok 10

Ďalším príkladom je obrazové označenie<sup>132</sup> (obrázok č. 10), ktoré spadá do rámca popisovanej výluky z dôvodu, že obsahuje slovný prvok, ktorý je spôsobilý vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie z dôvodu jeho fonetického znenia v slovenskom

jazyku, ktoré predstavuje vulgárny výraz, resp. nadávku. Úrad v tejto súvislosti poukázal na to, že zo základnej funkcie ochrannej známky vyplýva jej verejný charakter, a teda jej určenie širokému okruhu spotrebiteľov, pričom v obchodnom styku je ochranná známka voľne dostupná všetkým vekovým kategóriám. Z prirodzeného záujmu štátu a spoločnosti potom vyplýva absolútna výluka tých označení, ktoré obsahujú prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnemu poriadku. Do tejto kategórie patria aj označenia obscénne, pornografické alebo inak pohoršujúce, t. j. také, ktoré sú spôsobilé pôsobiť na mravný vývoj a správanie verejnosti, najmä maloletých a mladistvých osôb.

Posledným príkladom označenia, ktoré úrad vyhodnotil ako rozporné s verejným poriadkom a dobrými mravmi, je slovné označenie „Lepra Delirio“<sup>133</sup>. Dôvodom pre uvedené

126 Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck. C:2014:2233. Body 32 a 36.

127 Rozsudok Súdneho dvora z 23. novembra 1999 v spojených veciach C 369/96 a C 376/96 Arblade a i. C:1999:575. Bod 30.

128 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. februára 2011, sp. zn. IV ÚS 55/2011-19.

129 Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2005 vo veci T-140/02 Sportwetten / OHMI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS). C:2005:312. Body 27 až 28.

130 Metodika konania – ochranné známky. S. 20. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

131 POZ 2193-2020 – slovné označenie „Masaryk pivo“.

132 POZ 2156-2020 – grafické označenie.

133 POZ 1592-2021 – slovné označenie „Lepra Delirio“.



bola skutočnosť, že označenie tvoria slovné prvky, ktoré sú svojím významom spôsobilé vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie alebo strach zo smrteľnej choroby alebo vo vzťahu k tej časti verejnosti, ktorá má s týmto ochorením určité traumatické skúsenosti, môže takéto označenie pôsobiť až šokujúco. Nadväzne označovanie tovarov (odevov, obuv) týmto označením môže tiež určitá skupina spotrebiteľskej verejnosti považovať za propagovanie tejto choroby. V tejto súvislosti poukázal úrad na rozhodnutie Všeobecného súdu, v ktorom súd konštatoval, že pri skúmaní tejto zápisnej výluky nie je potrebné stanoviť, že prihlasovateľ chce šokovať alebo urážať príslušnú verejnosť; objektívna skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka EÚ môže byť vnímaná ako šokujúca alebo urážlivá, je postačujúca.<sup>134</sup> Úrad v zmysle uvedeného konštatoval nemožnosť zápisu predmetného označenia vzhľadom na to, že takéto označenie bude určitá časť verejnosti vnímať ako označenie nemravné alebo pohoršujúce. Z uvedeného dôvodu je vo verejnom záujme, aby štát registráciu takého označenia ako ochrannej známky nepripustil.

### 1.8 Označenie spôsobilé klamať verejnosť (§ 5 ods. 1 písm. g) ZOZ)

Úrad zamietne zápis označenia do registra ochranných známok aj v prípade, ak prihlasované označenie môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti ide o demonštratívny výpočet vlastností tovarov alebo služieb, ktorých deklarovanie zo strany prihlasovateľa môže viesť k uvedeniu spotrebiteľa do omylu alebo k jeho zavádzaniu. Pri posudzovaní aplikovateľnosti predmetnej výluky príslušný úrad prihliadne predovšetkým na predpokladané očakávania priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný, pričom nemusí na tento účel vykonať znalecké dokazovanie alebo verejný prieskum medzi spotrebiteľmi.<sup>135</sup> Opisovaná zápisná výluka pritom bude aplikovaná za predpokladu, že možno konštatovať existenciu skutočného klamania alebo dostatočne závažnú pravdepodobnosť klamania spotrebiteľa.<sup>136</sup> Ako obdobne uvádza úrad vo svojej metodike, na konštatovanie klamlivosti postačuje „zistenie potenciálnej, ale zároveň reálnej možnosti uvedenia spotrebiteľa do omylu.“<sup>137</sup> Úrad v tejto súvislosti poukazuje na predmet prieskumu vykonávaný vo vzťahu k opisovanej zápisnej výluke, pri ktorej sa posudzuje klamlivosť označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (druh, vlastnosti), klamlivosť zemepisných

označení vo vzťahu k sídlu prihlasovateľa, ako aj vo vzťahu k tovarom, ktoré nepochádzajú z označeného územia.<sup>138</sup> Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, tzn. či chcel, alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať do omylu. Rozhodujúcou skutočnosťou pri posudzovaní tiež nie je predmet podnikania prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o výsledky dosiahnuté analýzou skúmaných rozhodnutí, tieto zahŕňali celkovo 6 rozhodnutí, v ktorých úrad aplikoval skúmanú zápisnú výluku, z toho v 4 rozhodnutiach úrad odkazoval výlučne na § 5 ods. 1 písm. g) ZOZ ako na dôvod zamietnutia zápisu prihlasovaného označenia a v 2 rozhodnutiach sa súčasne odkazovalo na kombináciu zápisných výluk upravených v § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) ZOZ. Pri použití opisovanej zápisnej výluky poukazoval úrad najmä na možnú klamlivosť prihlasovaného označenia danú prítomnosťou slovného alebo grafického prvku odkazujúceho na povahu namietaných tovarov alebo služieb. Príkladom uvedeného je napríklad slovné označenie „SELČIANSKY TERMIX“<sup>139</sup>, pri ktorom úrad konštatoval existenciu reálnej možnosti uvedenia spotrebiteľa do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, a to vďaka prítomnosti slovného prvku „termix“, ktorý by mohol spotrebiteľa zmiasť, resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, keďže sa prihlasované označenie nevzťahovalo na tento konkrétny druh mliečného výrobku, ale namietané tovary iba všeobecne zahŕňali „mlieko, syry, maslo, jogurt“.

Okrem povahy tovarov a služieb odkazoval úrad vo svojej rozhodovacej praxi aj na prítomnosť prvku označujúceho zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb ako na dôvod zakladajúci klamlivosť označenia. Príkladom uvedeného je obrazové označenie (obrázok č. 11<sup>140</sup>) obsahujúce maďarskú trikolóru



Obrázok 11

v kombinácii so slovným údajom „MALEV Hungarian Airlines“, ktorý odkazuje na názov bývalého maďarského leteckého dopravcu. Vzhľadom na túto skutočnosť úrad vo výsledku prieskumu uviedol, že u relevantného spotrebiteľa bude prihlásené označenie evokovať spojitosť takto označených služieb s územím Maďarska. Pri zvážení skutočnosti, že prihlasovateľom je slovenský podnikateľ, existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne zemepisného pôvodu označovaných služieb.

134 Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 PAKI Logistics / ÚHVT (PAKI). T:2011:564: Body 20 až 26.

135 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 1998 vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tuský/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt. C:1998:369. Bod 31.

136 Rozsudok Súdneho dvora z 30. marca 2006 vo veci C-259/04 Emanuel. ECLI:EU:C:2006:215. Bod 47.

137 Metodika konania – ochranné známky. S. 20. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochrannne-znamky-a-dizajny/ochrannne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

138 Ibidem.

139 POZ 2369-2020 – slovné označenie „SELČIANSKY TERMIX“.

140 POZ 2984-2020 – grafické označenie.



### 1.9 Označenia obsahujúce označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru (§ 5 ods. 1 písm. h) ZOZ)

Podľa § 5 ods. 1 písm. h) ZOZ sa do registra ochranných známok nezapíše ani označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru. Uvedené ustanovenie odkazuje konkrétne na čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva<sup>141</sup>, ktorý ustanovuje povinnosť odmietnuť zápis erbov, vlajok alebo iných znakov štátnej zvrchovanosti úniijných krajín, úradných skúšobných, puncovních a záručných značiek pri nich zavedených, ako aj každých ich napodobení z heraldického hľadiska, ako ochranných známok. Predmetný zákaz sa vzťahuje aj na zápis erbov, vlajok a iných symbolických znakov, skratiek alebo názvov medzinárodných medzivládnych organizácií, ktorých je jedna alebo viac úniijných krajín členom, s výnimkou tých, ktorých ochrana bola už predmetom platných medzinárodných dohôd.

V tejto súvislosti postačuje, aby vylúčené znaky tvorili iba časť prihlasovaného označenia, nemusí ísť výlučne o prípady, kedy je označenie vo svojej celistvosti tvorené vylúčeným znakom podľa čl. 6ter predmetného dohovoru. Ako v tejto súvislosti uvádza napríklad Súdny dvor, právna úprava „zakazuje nielen zápis ochranných známok, ktoré pozostávajú zo znaku štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeniny „z heraldického hľadiska“, ale tiež zápis alebo ich používanie (...) ako prvku kombinovanej ochrannej známky. Na účely posúdenia kombinovanej ochrannej známky z hľadiska tohto ustanovenia je potrebné zohľadniť každý prvok spomínanej ochrannej známky, a aby nedošlo k zápisu dotknutej ochrannej známky, stačí, ak jeden z týchto prvkov predstavuje znak štátnej zvrchovanosti alebo jeho napodobeninu „z heraldického hľadiska“, nezávisle od jej celkového vnímania.“<sup>142</sup>

Zoznam chránených znakov vylúčených zo zápisu spravuje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Vo vzťahu k SR boli do zoznamu vylúčených znakov zaradené štátny znak, štátna vlajka a štátna pečať. Zákaz použitia vymedzených znakov ako ochranných známok nie je absolútny, ale možno ho prekonať údelením súhlasu príslušného orgánu na použitie znaku v prihlasovanom označení (v podmienkach SR napríklad na základe splnomocnenia Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR).

Z analyzovaných rozhodnutí možno identifikovať 7 prípadov aplikácie opisovaného dôvodu pre odmietnutie zápisu prihlasovaného označenia, z ktorých prevažná väčšina sa týkala použitia štátneho znaku alebo štátnej vlajky SR v označení. Okrem týchto prípadov namietal úrad aj neoprávnené použitie štátneho znaku a vlajky Švajčiarska, ako

aj štátnych vlajok štátov Slovenska, Nemecka, Česka, Švajčiarska, Maďarska atď.

### 1.10 Rozpor s osobitným predpisom alebo záväzkami týkajúcimi sa ochrany vybraných predmetov duševného vlastníctva (§ 5 ods. 1 písm. i) ZOZ)

Dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky je aj skutočnosť, ak by používanie alebo zápis prihlasovaného označenia boli v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú SR alebo EÚ z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít. Príkladmi osobitných predpisov zakladajúcich ochranu pred zápisom označenia ako ochrannej známky sú napríklad zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ochrana olympijskej a paraolympijskej symboliky), zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža atď.

Z analyzovaných rozhodnutí možno identifikovať iba dva prípady, v ktorých úrad odkazoval na aplikáciu § 5 ods. 1 písm. i) ZOZ ako dôvodu pre odmietnutie zápisu označenia. V oboch prípadoch išlo o neoprávnené zahrnutie grafického prvku do prihlasovaného označenia, ktorý spočíval vo vyobrazení zhodného, resp. vo veľkej miere podobného znaku Červeného kríža. V posudzovaných prípadoch úrad konštatoval, že možnosť zámeny obrazového prvku červeného kríža v označení s medzinárodne uznávaným symbolom Červeného kríža je z hľadiska jeho vnímania spotrebiteľom veľmi vysoká, a to hlavne z dôvodu vysokej podobnosti, až zhodnosti prvku označenia s vymedzením označenia Červeného kríža v Ženevskom dohovore<sup>143</sup>. Ostatné prvky prihlasovaných označení pritom nedokázali zabezpečiť jednoznačné odlišenie obrazového prvku červeného kríža od medzinárodne uznávaného symbolu Červeného kríža.

### 1.11 Označenia obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty (§ 5 ods. 1 písm. j) ZOZ)

Úrad tiež nezapíše označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol. Tento dôvod pre zamietnutie zápisu označenia nevyplýva z európskej legislatívy.<sup>144</sup> Naopak, EUIPO predmetnú absolútnu výlukú spravidla subsumuje pod vylúčenie zápisu označenia dané jeho rozporom s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

Za znaky vysokej symbolickej hodnoty sa podľa rozhodovacej praxe úradu považujú najmä kresťanský kríž, pieta

141 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb.

142 Rozsudok súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 vo veci T-215/06 American Clothing Associates v OHIM. C:2008:55. Body 64 Až 65.

143 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovorech zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny.

144 Čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1 – 26.

a trňová koruna, židovská Dávidova hviezda, budhistické mandaly, názvy cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských funkcií, názvy reholí, rádov, ako aj mená významných cirkevných a náboženských osobností. V zmysle metodiky úradu<sup>145</sup> je potrebné pri použití opisovanej zápisnej výluky posudzovať prihlasované označenie regionálne, tzn. musí ísť o znak s vysokou symbolickou hodnotou pre nezanedbateľnú časť obyvateľstva SR.

V kontexte analyzovaných rozhodnutí možno nájsť dve rozhodnutia, v ktorých úrad aplikoval túto výluky. Konkrétne ide o zamietnutie zápisu slovného označenia „SVÄTÝ MICHAL“<sup>146</sup> z dôvodu, že obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty – meno svätého Michala, ktorý je považovaný za jedného z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii. Obdobne argumentoval úrad aj v prípade zamietnutia zápisu obrazového označenia<sup>147</sup> zobrazujúceho kresťanský kríž s Ježišom Kristom (obrázok



Obrázok 12

č. 12), ktorý predstavuje významný a všeobecne známy kresťanský symbol jednoznačne spadajúci do rámca opisovanej zápisnej výluky.

### 1.12 Označenie obsahuje iné prvky, ktoré sú predmetom verejného záujmu (§ 5 ods. 1 písm. k) ZOZ)

Dôvodom pre zamietnutie zápisu označenia je podľa § 5 ods. 1 písm. k) ZOZ tiež prípad, ak označenie obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru<sup>148</sup> a ktoré sú predmetom verejného záujmu. Sem patria najmä znaky štátnej zvrchovanosti, erby obcí a miest, symboly VÚC, erby významných šľachtických rodov, logá významných nadácií alebo občianskych združení, ako aj úradné, puncovné a záručné značky. V kontexte analyzovaných rozhodnutí neboli identifikované žiadne rozhodnutia, v ktorých by úrad aplikoval opisovanú zápisnú výluky.

### 1.13 Podanie prihlášky zjavne v rozpore s dobrou vierou (§ 5 ods. 1 písm. l) ZOZ)

Absencia dobrej viery sa prejavuje predovšetkým tým, že cieľom podania prihlášky ochrannej známky nie je naplniť

základnú funkciu ochrannej známky (odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov), ale iný cieľ, napr. zabrániť ostatným súťažiteľom pokračovať v užívaní nezapísaných označení.

Podľa metodiky môže úrad tento dôvod uplatniť z moci úradnej, ak je nedostatok dobrej viery zjavný, a to najmä zo všeobecne dostupných zdrojov informácií alebo zo znalostí experta OZD, prípadne na základe pripomienok tretích osôb.<sup>149</sup> Najvyšší súd SR obdobne v tejto súvislosti konštatuje, že „ak nie je zlá viery prihlasovateľa zjavná „na prvý pohľad“, správny orgán známku zapíše (neexistuje tu teda povinnosť správneho orgánu vykonávať rozsiahle šetrenie ohľadne dobrej viery prihlasovateľa). Tomu zodpovedá i povinnosť prihlasovateľa svoju dobrú vieru prípadne preukázať.“<sup>150</sup> Pri posudzovaní existencie, resp. neexistencie dobrej viery sa v zmysle konštantnej judikatúry prihliadne na všetky relevantné faktory, ktoré sa týkajú veci samej a ktoré existujú v okamihu podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky, a to najmä na skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, na úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia, ako aj na stupeň právnej ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.<sup>151</sup> Okrem uvedených dôvodov možno prihliadnuť aj na iné skutočnosti, ako napríklad na pôvod napadnutého označenia a jeho používanie od okamihu jeho vytvorenia, ako aj na obchodnú logiku, ktorá viedla prihlasovateľa k podaniu prihlášky označenia.<sup>152</sup>

Príkladmi prihlášok označení podaných v rozpore s dobrou vierou sú napríklad prípady, ak (a) úmyslom prihlasovateľa je dať si zapísať určité označenie bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh,<sup>153</sup> (b) ak tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, a že toto označenie používa určitý stupeň právnej ochrany, keďže v takomto prípade by prihlasovateľ mohol využívať práva zverené ochrannou známkou výlučne s cieľom nekalou súťažiť s konkurentom používajúcim určité označenie, ktoré vďaka jeho vlastným zásluhám už získalo určitý stupeň právnej ochrany<sup>154</sup> alebo (c) ak je účelom podania prihlášky ochrannej známky snaha ťažiť z dobrého mena staršieho označenia.

145 Metodika konania – ochranné známky. S. 21. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

146 POZ 2368-2020 – slovné označenie „SVÄTÝ MICHAL“.

147 POZ 307-2021 – grafické označenie.

148 Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

149 Metodika konania – ochranné známky. S. 21. Dostupné: <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania> (posledný prístup k 22.9.2022).

150 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 6/2013 zo 7. októbra 2014.

151 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli. C:2009:361. Bod 53.

152 Pozri bližšie rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 vo veci T-33/11 Peeters Landbouwmachines / OHMI – Fors MW (BIGAB). T:2012:77.

153 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli. C:2009:361. Bod 44.

154 Ibid. Bod 46.



Obrázok 13

č. 13<sup>155</sup>). V tejto súvislosti úrad najprv všeobecne poukázal na to, že dobrá viera je subjektívna kategória, ktorá nie je právne definovaná, pretože ide o duševnú kategóriu konajúcej osoby. O jej existencii sa usudzuje vždy, pokiaľ nebol preukázaný úmysel podvodu alebo snaha o jednostrannú výhodu, resp. snaha blokovat' iného súťažiť. V právnej terminológii sa za osobu nekonajúcu v dobrej viere považuje tá, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne (so zlým úmyslom, s úmyslom klamať a zavádzať iných), akoby táto osoba o tom nevedela. Na základe uvedených skutočností úrad uviedol, že na to, aby bolo možné konštatovať, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, musí byť preukázaný zámer a zlý úmysel (teda nemorálny a nepoctivý cieľ alebo podvod). Nie je pritom nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý. Z toho vyplýva, že konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a musí byť preukázané, že tento subjekt koná zámerne. Eventuálna nedbanlivosť prihlasovateľa sama osebe nemôže potvrdiť konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou, ako napr. v prípade, keď si prihlasovateľ nezaobstaral informácie o stave registra ochranných známk. Zjavné konanie v rozpore s dobrou vierou môže nastať napríklad v prípade identických alebo takmer identických ochranných známk alebo označení.

Pokiaľ ide konkrétne o prípad prihlasovaného označenia, úrad v tejto súvislosti uviedol, že vertikálne usporiadané slovné spojenie „KOMORA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA“ obsiahnuté v prihlásenom obrazovom označení je zhodné so slovným spojením, o ktorom sa v odborných kruhoch minimálne od roku 2018 diskutuje v súvislosti s vytvorením novej rovnomennej profesijnej organizácie združujúcej a obhajujúcej záujmy svojich členov, ktorí budú v úlohe odborných garantov komplexne zastrešovať verejné obstarávanie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ preukázateľne pred podaním svojej prihlášky pôsobil v odbore verejného obstarávania vo funkciách riadiaceho pracovníka, existuje dôvod na predpoklad, že prihlasované označenie nebolo vytvorené nezávisle. Úrad vo výsledku prieskumu nepoprel, že v prihlasovanom označení je použitý aj obrazový prvok, ale relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude zrejmý odkaz na služby poskytované konkrétnou profesijnou organizáciou. Na základe uvedených skutočností úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky musel mať vedomosť

V kontexte analyzovaných rozhodnutí bolo identifikované jediné rozhodnutie, ktoré sa opieralo práve o opisovanú zápisnú výluku (obrázok

o legislatívnom zámere vytvoriť uvedenú organizáciu a aj napriek tomu podal prihlášku pod označením, ktorého podstatná slovná časť môže byť v budúcnosti názvom rovnomennej profesijnej organizácie. Keďže vedomosť prihlasovateľa o spomínaných legislatívnych prípravách je vzhľadom na uvedené nepopierateľná, je nutné konštatovať, že rozhodujúci faktor pri posúdení absencie dobrej viery bol v prípade podania prihlášky ochrannej známky naplnený. Z uvedených dôvodov nebolo možné zapísať skúmané označenie do registra ochranných známk.

#### 1.14 Označenie obsahuje alebo reprodukuje starší názov odrody rastliny (§ 5 ods. 1 písm. m) ZOZ)

Posledným dôvodom pre odmietnutie zápisu označenia do registra ochranných známk je prípad, ak označenie obsahuje alebo vo svojich podstatných znakoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je SR alebo EÚ, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín, a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu. Príkladom právnej úpravy regulujúcej právo k odrodám rastlín je napríklad zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín<sup>156</sup> alebo Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín<sup>157</sup>. Register nových odrôd rastlín vedie Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín. Cieľom opísanej zápisnej výluky je podľa Lazíkovej „zabrániť monopolizácii názvu odrody pre jednu fyzickú alebo právnickú osobu a zabezpečiť, aby bol názov odrody prístupný pre všetkých účastníkov trhu.“<sup>158</sup> V skupine analyzovaných rozhodnutí nebolo identifikované žiadne rozhodnutie, v ktorom by úrad odkazoval na aplikáciu opísanej zápisnej výluky.

#### Záver

Predmetom príspevku bola analýza prvostupňových prieskumových rozhodnutí prijatých úradom vo veci podaných prihlášok o zápis ochrannej známky, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky z dôvodu naplnenia niektorého alebo kombinácie viacerých absolútnych dôvodov vylučujúcich zápis označenia do registra ochranných známk.

Hlavným výsledkom poskytnutej analýzy bolo vymedzenie najčastejších chýb prihlasovateľov pri podávaní prihlášok ochranných známk. V tejto súvislosti možno za najčastejšie sa vyskytujúci problém označiť nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktorý bol ako dôvod pre odmietnutie zápisu identifikovaný až v 208

155 POZ 24-2021 – grafické označenie.

156 Nariadenie Rady (ES) z 27. júla 1994 č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín. Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1 – 30.

157 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z. z. o uzavretí Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, v znení revidovanom v Ženeve.

158 Lazíková, J. Zákon o ochranných známkach. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-5710-121-5. S. 46.



rozhodnutiach, čo predstavuje takmer 94 % zo všetkých skúmaných rozhodnutí. V prípade množstva z prihlasovaných označení tak nebola dodržaná požiadavka, aby označenie bolo spôsobilé odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb iných subjektov, a teda aby bolo označenie schopné určiť obchodný pôvod tovarov a služieb, čo predstavuje základnú funkciu ochrannej známky. Vo väčšine prípadov (konkrétne v 187 rozhodnutiach, čo predstavuje niečo vyše 83 % analyzovaných rozhodnutí) pritom absencia rozlišovacej spôsobilosti bola daná opisnosťou prihlasovaného označenia, keďže označenie bolo tvorené výlučne takými slovnými alebo grafickými prvkami, ktoré v obchodnom styku mohli slúžiť na určenie vlastností tovarov alebo služieb. Ostatné zápisné výluky boli v porovnaní s uvedeným aplikované iba výnimočne.

Na záver považujeme za potrebné poukázať na to, že napriek odmietnutiu zápisu prihlasovaných označení zo strany úradu v 223 prípadoch v dôsledku aplikácie niektorej z absolútnych zápisných výluk alebo ich kombinácie, predstavuje uvedené pomerne nízky počet prípadov odmietnutia zápisu prihlasovaných označení v porovnaní s celkovým počtom zapísaných ochranných známk na národnej úrovni. Podľa výročnej správy úradu<sup>159</sup> bolo na národnej úrovni napríklad v roku 2021 zapísaných celkovo 2 741 ochranných známk, a to na základe 3 287 prihlášok ochranných známk podaných v roku 2021. Z porovnania uvedeného je zrejmé, že 223 prípadov zamietnutia zápisu predstavuje v porovnaní s 2 741 ochrannými známkami zapísanými len v r. 2021 pomerne zanedbateľnú časť predstavujúcu približne 8 % prípadov.<sup>160</sup> Uvedené naznačuje, že v prípade prevažujúceho množstva prihlášok ochranných známk nemajú ich prihlasovatelia problém s tým, aby ich označenia spadali do právneho rámca niektorej z absolútnych výluk upravených v § 5 ods. 1 ZOZ.

## Literatúra

Kur, A. – Senftleben, M. *European Trade Mark Law. A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN: 978-0-19-968044-3, 864 s.

Lazíková, J. *Zákon o ochranných známkach. Komentár*. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN: 978-80-5710-121-5, 440 s.

## Právna úprava

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva

Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2435 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk.

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27.7.1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 351/2009 Z. z. o uzavretí Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, v znení revidovanom v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovorech zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 202/209 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín

## Judikatúra

Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 1998 vo veci C-210/96 Gut Springenheide a Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt.

Rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon.

Rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee.

<sup>159</sup> Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR – 2021.

<sup>160</sup> V tejto súvislosti ale upozorňujeme na skutočnosť, že 223 analyzovaných rozhodnutí zahŕňalo prihlášky ochranných známk, ktoré boli podané nielen v roku 2021, ale aj v predchádzajúcich kalendárnych rokoch, tzn. priama korelácia v tomto prípade nie je možná.



Rozsudok Súdneho dvora z 23. novembra 1999 v spojených veciach C 369/96 a C 376/96 Arblade a i.

Rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2001 vo veci C-517/99 Merz & Krell.

Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002 vo veci C-299/99 Philips.

Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 2002 vo veci C-273/00 Sieckmann.

Rozsudok Súdneho dvora z 8.4.2003 v spojených veciach C-53/01 - C-55/01 Linde a i.

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003 vo veci C-104/01 Libertel.

Rozsudok Súdneho dvora z 12.2.2004 vo veci C-363/99 Koninklijke KPN Nederland.

Rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004 vo veci C-265/00 Campina Melkunie.

Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004 vo veci C-456/01 P Henkel v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004 vo veci C-329/02 P – SAT.1 / ÚHVT.

Rozsudok Súdneho dvora z 5. októbra 2004 vo veci C-192/03 P Alcon v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 7.10.2004 vo veci C-136/02 Mag Instrument v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 21.10.2004 vo veci C-64/02 P OHIM v. Erpo Möbelwerk.

Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2005 vo veci T-140/02 Sportwetten / OHMI – Intertops Sportwetten (INTERTOPS).

Rozsudok súdu prvého stupňa z 27. októbra 2005 vo veci T-305/04 EDEN v. OHIM (Odeur de fraise mûre).

Rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 vo veci C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 30. marca 2006 vo veci C-259/04 Emanuel.

Rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2006 vo veci C-25/05 Storck v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 13. júna 2007 vo veci T-441/05 IVG Immobilien v. OHIM.

Rozsudok súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 vo veci T-215/06 American Clothing Associates v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009 vo veci C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli.

Rozsudok Všeobecného súdu z 19. novembra 2009 vo veci T-234/06 Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenhohe (CANNABIS).

Rozsudok Súdneho dvora z 21. januára 2010 vo veci C-398/08 P Audi v. OHIM.

Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2010 vo veci C-265/09 P OHIM v. BORCO-Marken-Import Matthiesen.

Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 2010 vo veci C-48/09 P Lego Juris / ÚHVT.

Rozsudok Súdneho dvora z 10.3.2011 vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol v. ÚHVT.

Rozsudok Všeobecného súdu z 20.9.2011 vo veci T-232/10 Couture Tech ÚHVT.

Rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 PAKI Logistics / ÚHVT (PAKI).

Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. februára 2012 vo veci T-33/11 Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB).

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2012 vo veci T-331/10 Yoshida Metal Industry/OHMI – Pi-Design a i.

Rozsudok Súdneho dvora z 18. septembra 2014 vo veci C-205/13 Hauck.

Rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2018 vo veci C-163/16 Louboutin a Christian Louboutin.

Rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2018 vo veci C-26/17 Birkenstock Sales v. EUIPO.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 6/2013

Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Sžhuv 1/2011

Uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011, sp. zn. IV ÚS 55/2011-19.

### Elektronické zdroje

Rozhodnutia ÚPV SR. <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800822>

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800821>

Metodika konania – ochranné známky. <https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/metodika-konania>

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR – 2021. <https://www.indprop.gov.sk/aktuality/aktuality?clanok=vyrocnna-sprava-2021>