



Banská Bystrica 11. 4. 2014
POZ 91-2013/Z-173-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 91-2013 s názvom Top Advert zo 17.1.2013 prihlasovateľa Top Advert, s.r.o., Ondříčkovu nám. 2978/4, 636 00 Brno, CZ,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.4.2013 a 20.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe z 10.4.2013 prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Top Advert“ prihlasované pre tovary „*dáta, databázy a iné informačné produkty na magnetických, elektronických a optických nosičoch, súvisiaci software a hardware, nosiče dát všetkého druhu spadajúce do triedy 9, najmä databázový software, software elektronických tabuľkových procesorov, software pre použitie pri spracovaní textu, elektronickej pošty, kalendára a plánovaní, DTP, úprave obrázkov, vytváraní a úprave grafiky, kreslení, projektovaní a návrhu na počítači, vytváraní multimediálnych prezentácií, počítačové programy pre hľadanie, získavanie, zobrazovanie a analýzu geografických a demografických informácií a pre vytváranie vlastných máp a iných zobrazení geografických a demografických informácií, počítačový software, sieťový software, software pre správu pracovných skupín a projektov, software pre návrh, vytváranie, údržbu a prístup k prispôbeným vnútorným sieťovým miestam a miestam v globálnych komunikačných sieťach, výukový počítačový software pre použitie na vnútorných počítačových sieťach a globálnych počítačových sieťach, najmä software pre vytváranie, úpravu a doručovanie textových a grafických informácií, lokálne a vzdialene, kompilačné programy, ladiace programy a pomocné programy pre vytváranie sieťových aplikácií na vnútorné siete a globálne komunikačné siete, počítačové programy pre pomoc vývojárom pri vytváraní programového kódu pre použitie vo vnútorných počítačových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počítačové programy pre vykonávanie vývojových programov a aplikačných programov v spoločnom vývojovom prostredí, software pre návrh, vytváranie, údržbu a prístup k správe dokumentov, tvorbe úložných systémov a systémov pre prístupnosť, software pre tvorbu dokumentov, ukladanie, získavanie, riadenie kolízií, sledovanie histórie verzií, profilovanie, riadenie prístupu a zabezpečenia, software pre automatické upozorňovanie*

užívateľov o aktualizácií dokumentov, software pre plánovanie schôdzok a udalostí a upozorňovanie a pre zverejňovanie správ na vnútorných sieťových miestach a miestach na globálnej komunikačnej sieti, software pre odosielanie odkazov na vnútorné sieťové miesta a miesta v globálnej komunikačnej sieti, software pre triedenie do kategórií, vyhľadávanie a získavanie dokumentov a dát na vnútorných počítačových sieťach, počítačové programy pre použitie spolu s počítačovými sieťami a globálnymi komunikačnými sieťami, najmä programy pre identifikáciu, registráciu a overovanie užívateľov, programy pre automatizáciu procesu prihlasovania pre prístup k webovým miestam alebo vnútorným sieťam, bezpečnostné a šifrovacie programy, programy pre udržiavanie súkromia užívateľa, programy pre udržiavanie a aktualizáciu užívateľských profilov, programy pre udržiavanie profilov serveru, počítačové programy pre použitie a uľahčenie elektronického obchodovania a bezpečného prenosu finančných informácií užívateľa pre použitie v jednotlivých nákupoch, počítačový software pre použitie vo vývoji počítačových programov, počítačové programy pre zaisťovanie vylepšených funkcií elektronickej pošty a plánovania, počítačové programy pre správu, zobrazovanie a úpravu súborov, dokumentov, správ elektronickej pošty a komunikácie na súkromných sieťach a globálnej počítačovej sieti, počítačové programy pre plánovanie schôdzok a udalostí, správu skupinových kalendárov, delegovanie úloh a vytváranie zostáv, záznam poznámok, prenos dát do a z databáz a do a z počítačových programov a počítačových súborov, programy adresárov, programy pre vytáčanie telefónu, programy pre opravu typografických chýb a chýb vo veľkosti písmen, programy pre sčítanie odpovedí na hlasovanie, inštrukčné príručky pre ne predávané ako celok, počítačové programy, najmä grafické, obrazové a prezentačné programy pre tlačené a elektronické dokumenty a prezentácie a užívateľské príručky predávané spolu s programami ako jednotka, software pre vytváranie, úpravu a udržiavanie webových miest a miest na internete, počítačové programy pre vývoj iných počítačových programov, kompilátory, editory, ladiace programy a pomocné programy pre vytváranie a testovanie iných počítačových programov, počítačové programy pre vykonávanie vývojových programov a aplikačných programov, úplná rada počítačových aplikačných programov pre obchodné a osobné použitie; elektronické a dátové siete, multimedialne informačné katalógy, elektronické časopisy, programové vybavenie pre informačné technológie a pre komunikáciu, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, nahraný software na CD a DVD diskoch a magnetických médiách, fotografické blesky, clony objektívu, šošovky optické, čítacie zariadenia (spracovanie dát), filmy (exponované, kreslené), rezacie a strihacie prístroje na film, fotoaparáty, fotografické snímky (pozitívy), fotokomory, kamery filmové a kinematografické, kazety (fotografie), kinofilmy, strihacie zariadenia na kinofilmy, meracie a premietacie prístroje, odkvapkávače na fotografické účely, plátna premietacie, počítačové disky, rontgenové filmy a žiariče, statívy na fotoaparáty, stojanový kruh, sušičky na fotografie, telefotografické zariadenia, zariadenia pre obrazovú telegrafiu, počítačové tlačiarne, uzávierky, videopásky, videorekordéry, videotelefóny, zariadenia na prenášanie zvuku, zariadenia k spracovaniu dát, zesilňovače, prístroje pre nahrávanie zvuku, zvukové nahrávky, cievky (fotografia), lampy do fotokomôr, do tmavých komôr, leštiace zariadenie na leštenie fotografií, fotografické misky“ v triede 9 a „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, tlačiarenské výrobky, tlačoviny všetkého druhu, časopisy, periodiká, knihy, potreby pre knižné väzby, tlačené propagačné materiály, papierenský tovar, fotografie, kalendáre, katalógy, prospekty, plagáty, pohľadnice, obálky, obaly na spisy, dosky na dokumenty, listovný papier, držáky na písacie potreby, etikety okrem textilných, samolepky, vlajky papierové, papier baliaci, papierové obrúsky, písacie potreby, písacie podložky, písacie súpravy, kancelárske usporiadavače, učebné a školské potreby a pomôcky s výnimkou prístrojov, plastické obaly, ktoré nie sú zaradené do iných tried, billboardy v rámci tejto triedy, adresné štítky, albumy, brožúry, laminovačky, manuály, rámy, ročenky, pečiatky, stojany, tabule, zápisníky, fotomontáže, grafické znaky a zobrazenia, komixy, nákrety, zariadenia na rámovanie fotografií“ v triede 16 a služby „inzertná, reklamná a propagačná činnosť, poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich obchodne personálnych záležitostí, organizovanie výstav a veľtrhov k reklamným a obchodným účelom, organizovanie sprievodných programov a spoločenských akcií k reklamným a obchodným účelom, správa obchodných záujmov tretích osôb, vypracovanie štatistických prehľadov, poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania, marketing, prieskum a analýza trhov, distribúcia tovarov k reklamným účelom, rozmnožovanie dokumentov, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, direct mailing, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, on-line inzercia, zaistenie a realizácia reklamných kampaní, výstavy komerčné a reklamné, predvádzacia činnosť, vedenie databáze účastníkov, automatizované spracovanie dát, vedenie databáz, vyhľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporadúvanie dát pre internet a po internete, kompilácia, usporiadanie a triedenie informácií, poradenská a konzultačná služba v oblasti reklamy v médiách a na internete, informačná komerčná kancelária, sprostredkovanie obchodu i pomocou elektronických sietí, najmä s výrobkami uvedenými v tr. 16, aktualizovanie reklamných materiálov, fotokopírovacie služby, obchodná reklama, reklamné tabule z papiera, kartónu a lepenky, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, administratívne spracovanie

obchodných objednávok, reklamné agentúry, aranžovanie výkladov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, správa počítačových súborov; poskytovanie obchodných informácií zadanych užívateľovi prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí, globálnych komunikačných sietí“ v triede 35, „vyvolávanie filmov, kopírovanie fotografických snímok, fotosadzba, informácia o spracovaní materiálov, spracovanie kinematografických filmov, laminovanie, rámovanie, tlač, tlačenie; tlačenie vzorov, úprava a spracovanie materiálov uvedených v triedach 9 a 16, väzby publikácií, kníh, služby fotoateliérov, fototlač, vyvolávanie filmov“ v triede 40, „činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a zábavná, vrátane usporadúvania špecializačných doškolovacích kurzov a konferencií, sprievodné programy, prevádzkovanie pracovne diskusného a záujmového klubu, organizovanie výstav, sprievodných programov, spoločenských akcií a školení k vzdelávacím, kultúrnym, výchovným a zábavným účelom, školenie k reklamným a obchodným účelom, odborné poradenstvo vzťahujúce sa k organizovaniu výstav a veľtrhov ku kultúrnym a vzdelávacím účelom, nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie elektronických publikácií, požičovná činnosť spadajúca do tejto triedy, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti, zaobstaranie a požičiavanie videozáznamov a fotografií, požičiavanie audiovizuálnych prístrojov, audio nahrávok, kníh, novin, časopisov, požičiavanie filmov, videokaziet, premietanie filmov, organizovanie a riadenie rozhlasových a televíznych kurzov, dabing, digitálne spracovanie obrazu, elektronické publikovanie, filmové štúdiá, filmová tvorba, filmové projekcie, fotografovanie, nahrávacie štúdiá, nahrávanie a strihanie videopások, poskytovanie on-line elektronických publikácií, tvorba videofilmov, tvorba rozhlasových a televíznych programov“ v triede 41 a „počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcia textu, zvuku, grafiky a videa pre použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, počítačové služby, najmä prenájom počítačovej prístupovej doby k softwaru a databázam pre použitie vo vedení podniku, riadenie databáz, marketingových a propagačných aktivít, príprava tabuliek, a spracovanie textu pomocou textových editorov, počítačové služby, najmä vytváranie a distribúcia médií pre použitie v počítačových sieťach, bezdrôtových sieťach a globálnych komunikačných sieťach, hosťovanie na počítačových stránkach, webových stránkach (web hosting), tvorba software, služby prenájmu softwaru, konzultačné služby v oblasti počítačov, softwaru a elektroniky, poskytovanie informácií v oblastiach počítačov, počítačového softwaru, a vývoja počítačových systémov, sietí a softwaru prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí a globálnych komunikačných sietí, poskytovanie osobných odborných informácií zadanych užívateľovi prostredníctvom počítačových sietí, bezdrôtových sietí, globálnych komunikačných sietí, dočasné použitie nestiahnuteľného softwaru pre správu pracovných skupín a dokumentov (prenájom softvéru), webové miesto ponúkajúce služby pre spoluprácu pracovných skupín a vytváranie a správu dokumentov (hosťovanie na počítačových stránkach), konzultačné a poradenské služby a služby technickej podpory v oblasti počítačov, počítačových sietí, softwaru, správy dokumentov a systémov pracovných skupín, služby návrhu webových miest a návrhu a správy miest na vnútorných sieťach, poskytovanie odborných informácií v oblasti počítačov, počítačových sietí, softwaru počítačovej správy dokumentov a systémov pracovných skupín prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, počítačové služby, najmä poskytovanie aktualizácií softwaru prostredníctvom počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí, inštalácia počítačových programov, poradenské služby v oblasti hardware, údržba počítačových programov, predpovede počasia, meteorologické informácie, výskum v oblasti ochrany životného prostredia, skúšky materiálov, aktualizácia počítačových programov, dizajnérsvo priemyslové a grafické, navrhovanie priemyslového dizajnu, obalové dizajnérsvo, projektovanie, konverzia dát a počítačových programov, umelecké dizajnérsvo, výzdoba interiérov, návrh a realizácia exteriérov a interiérov, aktualizovanie počítačových programov, digitalizácia dokumentov (skenovanie)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti a druh prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb. Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná reklama, inzeráty najvyššej kvality, úrovne. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Top“ predstavuje slovo vo význame špičkový, najvýznamnejší, špička a slovo „Advert“ po preklade z anglického jazyka do slovenského znamená inzerát, reklama (PC Translator 2007). Z dôvodu, že uvedené označenie je pochvalné (laudatórne), navádza spotrebiteľa k úsudku, že prihlasované tovary a služby sú nadštandardné a tým prihlasované označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným prihlasovateľom alebo výrobcam a poskytovateľom takýchto tovarov a služieb. Takéto označenie sa v zmysle známkového zákona považuje za nedištinkatívne (bez rozlišovacej spôsobilosti).

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť. Pretože označenie neobsahuje žiadny ďalší grafický alebo

slovný prvok, ktorý by zabezpečil označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť nie je spôsobilé individualizovať tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 3.6.2013 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Podľa prihlasovateľa preklad slovného spojenia „Top Advert“, ktorý použil úrad v správe, je zavádzajúci, pretože priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie vnímať ako celok. Zároveň prihlasovateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ nepatrí do skupiny „anglicky jazykovo zdatných“. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovo „advert“ nie je spisovným slovom a používa sa len v britskej angličtine, aj to v neformálnom, hovorovom styku. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že slovo „advert“ sa podľa slovenských internetových prekladacích slovníkov (www.webslovník.sk, www.slovník.azet.sk) spája prvotne so slovami „zmieniť sa, všimnúť si, dať výstrahu, poukázať, odvolávať sa, venovať pozornosť“. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis pre tovary a služby nespádajúce do okruhu služieb reklamy, a teda pre tovary a služby z tried 9, 16, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ poukázal aj na fakt, že prihlasované označenie je jeho obchodným menom od roku 2008 a zároveň, že má zaregistrované viaceré internetové domény (topadvert.cz, topadvert.sk, topadvert.info, topadvert.at, topadvert.de). Ďalej prihlasovateľ uviedol, že na trhu nepôsobí žiadny iný subjekt, ktorý by používal predmetné označenie. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol niekoľko zapísaných ochranných známk (OZ. č. 214927 „Top TV“, OZ č. 215849 „Top Men“, OZ č. 186733 „Top Auto“, OZ č. 200277 „Top v slovenskej reklame“), ktoré sú podľa prihlasovateľa rovnakého charakteru ako prihlasované označenie. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

Úrad 20.1.2014 prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Jeho stanovisko však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Top Advert“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 35 (napr. inzertná, reklamná a propagačná činnosť) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 40, 41 a 42 (napr. počítačové programy, elektronické časopisy, tlačoviny, marketing, fototlač, vzdelávacia činnosť, tvorba softvéru v oblasti reklamy) medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktno, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Nejedná sa teda o slovné spojenie, ktorému by relevantná spotrebiteľská verejnosť nerozumela.

Predmetné označenie jednoznačne a na prvý pohľad informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade všeobecná verejnosť, resp. potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, že pôjde o poskytovanie reklamných služieb (napr. obchodná reklama, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti), ktoré sú najvyššej kvality, úrovne, resp. nadštandardné a zároveň aj o poskytovanie priamo súvisiacich tovarov a služieb (napr. počítačové tlačiarne, katalógy, direct mailing, fotosadzba, grafické dizajnérstvo a podobne).

Úrad opakovane uviedol, že prihlasované označenie ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný charakter, resp., že pod prihlasovaným označením bude spotrebiteľská verejnosť očakávať tovary a služby špičkovej, prvotriednej kvality. Úrad má za to, že by dochádzalo k zvyhodňovaniu takto označovaných tovarov a služieb prihlasovateľa oproti iným subjektom poskytujúcim rovnaké tovary a služby.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „Top Advert“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovanej službám v triede 35 a súvisiacim

tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením nadštandardné tovary a služby poskytované napr. reklamnou agentúrou.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka tvrdenia, že predmetné označenie je prihlasovateľom používané od roku 2008, resp., že predmetné označenie na trhu nepoužíva okrem prihlasovateľa žiadny iný subjekt, úrad uviedol, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs OHIM).

Pokiaľ ide o doložený doklad (zoznam registrovaných internetových domén topadvert), úrad uviedol, že predmetný doklad nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože obsahuje len samotný fakt existencie internetových domén v rôznych krajinách. Z dokladu nie je zrejmá napr. návštevnosť slovenskej domény, jej obsah.

Úrad má za to, že doložený doklad nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nie je možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť používania na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad taktiež uviedol, že doložený doklad nepreukázal aká veľká časť relevantnej verejnosti sa reálne s označením „Top Advert“ stretla, ani to, či toto označenie je vnímané ako ochranná známka prihlasovateľa.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež obchodným menom obchodnej spoločnosti, úrad uviedol, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Nie náhodou obidva inštitúty upravuje odlišný zákon, t. z. v prvom prípade Obchodný zákonník, zatiaľ

čo v druhom prípade zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Z uvedeného úrad skonštatoval, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou obchodného mena je odlišiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že má prihlasovateľ výlučné právo používať svoje obchodné meno sama o sebe neznamená, že takéto obchodné meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Inými slovami napríklad skutočnosť, že v Obchodnom registri Slovenskej republiky je zapísané obchodné meno „Chlieb a pečivo, s.r.o.“ neznamená, že takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pre tovary „chlieb, pečivo“. To isté sa vzťahuje aj na prihlásené označenie „Top Advert“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že označenia podobného charakteru úrad v minulosti akceptoval, úrad uviedol, že posúdenie možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí stanoviť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nemožno odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia. Uvedenú skutočnosť ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. Rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. POZ 2747-2004).

Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných znáмок nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných znáмок.

Úrad na záver uviedol, že predmetné označenie považuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných znáмок pre prihlasované tovary a služby uvedené v triedach 9, 16, 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 27.3.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Top Advert, s.r.o. - organizačná zložka

Ul. Svornosti 43

821 06 Bratislava