



Banská Bystrica 7. 11. 2014  
POZ 1290-2013/Z-510-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1290-2013 s názvom SWITCH ON z 23.7.2013 prihlasovateľa Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE, ktorého v konaní zastupuje Brichtová Tatiana, JUDr., AK BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „*elektrické a kuchynské stroje pre domácnosť (uvedené v tejto triede), najmä elektrické kuchynské stroje, lisy na ovocie, lisy, pláhcacie stroje na fl'ašky (stroje na oplachovanie fliaš), elektromechanické prístroje na výrobu nápojov, kávové mlynčeky, rezacie prístroje, univerzálne rezacie stroje, stoje na brúsenie nožov, elektrické nože, mixéry, otváratele na konzervy, mlynčeky na mäso, elektrické drviace stroje, stroje na výrobu cestovín, vysávače, umývačky riadov, žehliace stroje, odstredivé sušičky, práčky, šijacie stroje, zariadenia na elektrické zváranie; zariadenia na elektrické zváranie plastových obalov*“ v triede 7, „*žehličky na kučeravenie vlasov (kuľmy); prípravky na vyrovnávanie vlasov; prístroje na odstránenie vlasov; elektrické strojčeky na strihanie vlasov; strojčeky na strihanie vlasov, žehličky na vyrovnávanie vlasov*“ v triede 8, „*Elektrické a elektronické prístroje a nástroje (uvedené v tejto triede), najmä baby phone zariadenia, elektrické spínače a rozvádzače; váhy; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu a/alebo elektronických spracovaných údajov a ich príslušenstvo (uvedené v tejto triede), najmä televízne prijímače, projektory, video projektory, rádiá, internetové rádiá, rádiobudíky, videorekordéry, DVD prehrávače, DVD nahrávače, Blue-ray prehrávače, CD prehrávače, diktafóny, nahrávače na analógové a digitálne zvukové pásky a kazetové nahrávače, analógové a digitálne gramofóny, prehrávače, prenosné prehrávače, prenosné videorekordéry, prenosné CD prehrávače, prístroje drôtové a/alebo bezdrôtové na video a/alebo zvukový prenos elektronicky spracovaných údajov; zosilňovače, prijímače, reproduktory, CD prehrávače, všetky aj s možnosťou zapojenia do automobilov; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, najmä nabíjacie prístroje na elektrické akumulátory, batérie; prenosné digitálne elektronické zariadenia (uvedené v tejto triede); vreckové digitálne elektronické zariadenia (uvedené v tejto triede); MP3 prehrávače; MP4 prehrávače; fotografické, kinematografické a optické prístroje a zariadenia, najmä fotoaparáty, kamery, videokamery, kamery, digitálne kamery, príslušenstvo fotografického blesku, fotografické blesky, skenery na fotografie, tlačiarne na fotografie, akumulátory (nabíjacie zariadenia) pre fotografické, kinematografické a optické zariadenia, digitálne fotorámiky, faxy; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; tlačiarne; skenery; displeje; notebooky a ich príslušenstvo (uvedené v tejto triede), najmä nabíjacie zariadenia, akumulátory a tašky; periférne zariadenia počítačov ako aj ich príslušenstvo (uvedené v tejto triede), najmä hracie konzoly, webové kamery, CD-ROM napal'ovačky, DVD napal'ovačky, modemy, prípojky, USB káble, počítačové reproduktory, pevné disky, diskové jednotky, sieťové dosky; prijímacie a vysielacie systémy a zariadenia a ich časti určené na prenos zvuku a obrazu, najmä na príjem prostredníctvom satelitu, najmä antény, parabolické antény, dekodéry, modemy, konvertory, mikrovlnné konvertory, zosilňovače, zosilňovače antén, duté železné rúrkovité zariadenie na vysielanie rádiových vln (vlnovody), anténové porty, širokopásmové komunikačné systémy a zariadenia; telefóny a telefonické systémy, najmä telefóny a mobilné telefóny a ich príslušenstvo uvedené v tejto triede, najmä antény, nabíjacie zariadenia, akumulátory, hands-free konverzné systémy; faxy; telefónne záznamníky; rádiotelefóny na prenášanie zvuku a obrazu v digitálnych mobilných rádiových sieťach; slúchadlá vrátane headsetov (slúchadlá s mikrofónom); mikrofóny; navigačné zariadenia a ich príslušenstvo uvedené v tejto triede, najmä antény, nabíjačky batérií, akumulátory, držacie stojany a tašky;*

*vreckové kalkulačky; ochranné zariadenia proti prepätiu; elektronický vreckový slovník - prekladový; prenosné digitálne elektronické zariadenia, MP3 prehrávače a MP4 prehrávače; káble; magnetické karty; zakódované karty“ v triede 9, „Masážne prístroje; tlakomery na meranie krvného tlaku; teplomery na lekárske účely; kardiofrekvenčné meracie prístroje; analyzátory telesného tuku na lekárske účely; prístroje na akupunktúru; prístroje na emisiu infračerveného svetla na lekárske účely; elektrické vyhrievané podušky na lekárske účely“ v triede 10, „Elektrické kuchynské a domáce spotrebiče zaradené v tejto triede, najmä variče na vajička, zariadenia na zvlhčovanie vzduchu, prístroje na odstraňovanie vlhkosti vzduchu, ventilátory, zariadenia na prečisťovanie vzduchu, radiátory, ventilátorové ohrievače, sálavé ohrievače, elektrické strojčeky na výrobu jogurtov, elektrické ohrievače fliaš, elektrické fritézy, sendvičovače, elektrické prístroje na prípravu raclette, elektrické formy na pečenie obľátok (wafli), grilovacie zariadenia, parné hrnce, hriankovače (toastery), elektrické kávovary, elektrické kávovary na prípravu espressa, elektrické filtračné kávovary, varné prístroje a zariadenia, elektrické prístroje na prípravu kávy, automatické cedidlá na čaj, kotly na vodu, stroje a zariadenia na výrobu zmrzliny a ľadu, stroje na pečenie chleba, elektrické tlakové varáky (tlakové hrnce), sušiče na vlasy, soláriá (prístroje), ohrievacie podušky na iné ako lekárske účely, kuchynské sporáky, rúry, chladničky, mraziace zariadenia, mrazničky, chladiace nádoby, sušičky (prístroje), horúcovodné zariadenia, kotly na horúcu vodu, mikrovlnné rúry, mikrovlnné kuchynské sporáky, bubnové sušičky, bublinkové kúpacie vane na chodidlá (masážne prístroje na nohy), klimatizačné zariadenia; drezy; kuchynské odsávače; osvetľovacie prístroje a zariadenia“ v triede 11, „Skartovače na papier (kancelárske potreby); laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby)“ v triede 16, „Varné prístroje a zariadenia; prístroje na zubnú a ústnu starostlivosť, najmä elektrické zubné kefky“ v triede 21, „Elektrické hracie konzoly ako prídavné zariadenia pre externý monitor alebo displej; videohry ako prídavné zariadenia pre externý monitor alebo displej“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,*

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona

*a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „fotocitlivé neexponované filmy (filmy do fotoaparátov); fotocitlivý papier“ v triede 1, „tlačiarenská farba (náplň do tlačiarne); tonery (náplne) do tlačiarne a kopírovacích strojov“ v triede 2, „čistiace prostriedky na CD, DVD a Blue Ray; čistiace súpravy na počítače, monitory (počítačový hardvér) a čistiace prípravky na vizuálne zobrazovacie zariadenia pozostávajúce z čistiacich prostriedkov“ v triede 3, „vrecká do vysávačov“ v triede 7, „žiletky (brity); otvárače na konzervy s výnimkou elektrických; nože; prístroje na česanie (ručne ovládateľné neelektrické); nožnice na strihanie fúzov a brady“ v triede 8, „objektívy; d'alekohľady; projekčné plátno; filmy do fotoaparátov; rámčeky na diapozitívy; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; tašky na fotoaparáty; pamäťové karty; klávesnice; počítačové myši; guľčkové počítačové ovládače (track ball); pákové ovládania pre počítač (joysticky); volanty na počítače; zasúvacie pc karty; pamäťové karty; grafické dosky; TV dosky pre počítače; zvukové karty; spojovacie káble; anténové káble; batérie do fotografických, kinematografických a optických zariadení; spojovacie káble a prípojky na fotografické, kinematografické a optické zariadenia; počítačový softvér, najmä hrací softvér pre počítače (počítačové hry); zaznamenané a nezaznamenané médiá na ukladanie dát na ukladanie informácií, údajov, obrazov a zvuku, najmä CD, DVD, blue-ray disky, pamäťové karty, zvukové kazety, videokazety, kazety na spracovanie dát, magnetické pásky, médiá na ukladanie dát z magnetických pásov, mini disky; držiace stojany; puzdrá a tašky; tašky na prenosné prehrávače kompaktných diskov“ v triede 9, „chronometre“ v triede 14, „baliace plastové fólie“ v triede 16, „ručne ovládané stroje na výrobu cestovín; neelektrické parné hrnce; neelektrické variče na ryžu; neelektrické tlakové hrnce; kuchynské hrnce; panvice; zubné kefky; náhradné kefky pre elektrické zubné kefky; neelektrické fondue súpravy; woky“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.11.2013 a 30.4.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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”) prihlasovateľovi v liste z 19.11.2013 oznámil**, že prihlasované označenie tvorené slovným spojením „SWITCH ON“ považuje za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známk, pretože v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 28 rozlišovaciu spôsobilosť.

Uvedené vyplýva z toho, že označenie vo význame „zapnúť, zažať“ (anglicko-slovenský slovník, PC Translator 2010) pre prihlásené tovary, je v princípe neprijateľné, pretože užívateľ predmetných tovarov môže na trhu len veľmi ťažko určiť pôvod tovarov označených takýmto nedištingtívnym slovným označením bez ďalších rozlišovacích prvkov, čo je jednou zo základných podmienok vyplývajúcou z funkcie ochrannej známky.

Uvedené slovné spojenie vo forme povelu, pokynu vyjadruje iba funkciu určitého miesta (vypínača, spínača, tlačidla a pod.) na nejakom zariadení, ktoré sa uvádza do chodu zapnutím (napr. na elektrických spotrebičoch, zariadeniach ako sú počítače, monitory, obrazovky, nabíjačky, rádiá, atď). Prihlásené označenie môže teda slúžiť na určenie vlastností takto označených tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona.

**K uvedenému prihlasovateľ listom z 24.1.2014 uviedol**, že pojmom SWITCH ON nie je možné opísať prihlasované tovary. Podľa neho miesto na zariadeniach, uvádzaných do chodu zapnutím sa označuje spojením on/off button a nie termínom „SWITCH ON“. Taktiež uvádza, že nie všetky prihlasované tovary sú elektrické spotrebiče. Slovné spojenie SWITCH ON nepovažuje za bežné pre priemerného spotrebiteľa. Prihlasované označenie nič nenapovedá o určení druhu akéhokoľvek tovaru, resp. o jeho vlastnostiach, je možné ho považovať za fantazijné. Taktiež predpokladá, že priemerný slovenský spotrebiteľ nie je natoľko jazykovo zdatný, aby poznal význam slovného spojenia „switch on“. V ďalšom poukazuje na výsledky prieskumu znalosti anglického jazyka, s ktorých vyplýva, že iba 12,8 % Slovákov považuje svoju znalosť anglického jazyka za dobrú alebo veľmi dobrú. Poukazuje na závery Súdneho dvora, podľa ktorých to, či ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť závisí od posúdenia, ako vníma označenie priemerný spotrebiteľ na tom trhu kde sa o registráciu žiada. V závere svojho vyjadrenia poukazuje na ochranné známky registrované úradom, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva ako aj Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu.

**Úrad na základe opätovného prieskumu z 30.4.2014**, ako aj preskúmania vyjadrenia prihlasovateľa zotrval na svojom pôvodnom stanovisku, že označenie „SWITCH ON“ nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Úrad v predchádzajúcom výmere uviedol, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ nevie určiť obchodný pôvod tovarov označených takýmto označením, ktoré predstavuje povel, pokyn vyjadrujúci iba funkciu určitého miesta (vypínača, spínača, tlačidla a pod.) na nejakom zariadení, ktoré sa uvádza do chodu zapnutím. Úrad uviedol, že sa jedná najmä o tovary v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28. V závere správy boli tieto tovary presne špecifikované.

Ku konštatovaniu, že prihlasované označenie nie je pre priemerného slovenského spotrebiteľa bežným pojmom, pretože sa jedná o cudzojazyčné slovo úrad 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, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehlbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Úrad konštatoval, že sa nejedná o slovo, ktorému by priemerný spotrebiteľ nerozumel, pretože sa jedná o slovo z anglického jazyka, ktoré je frekvencované a slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známe.

Čo sa týka na poukazovanie zaregistrovaných označení ako aj na rozhodnutia súdov a iných úradov je potrebné uviesť, že ani jedna z prezentovaných prihlášok nevykazuje také zhodné znaky s prihlasovaným označením **SWITCH ON**, aby konanie o zápise ktorejkoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške – v predmetných označeniach sa vyskytovali jednak slogany, alebo označenia nevykazovali opisný charakter voči prihlasovaným tovarom a službám. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie posúdiť individuálne, a to jednak vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, a jednak vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré sú označenia prihlasované. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Takisto je nutné konštatovať, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Ako bolo už spomenuté, každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

**K uvedenému prihlasovateľ listom z 27.8.2014 uviedol**, že prihlasované označenie SWITCH ON nie je priemernému spotrebiteľovi dostatočne známe, pretože sa nejedná o bežne používané slovo. Prihlasovateľ poukazuje na to, že úrad by mal zohľadniť vedomostnú úroveň anglického jazyka, ktorá vyplýva z oficiálneho prieskumu – Barometer 2012. Podľa prihlasovateľa tým, že úrad vníma všetky cudzie slová ako označenia v slovenskom jazyku veľmi extenzívne poníma otázku znalostí priemerného slovenského spotrebiteľa smerom k cudzím jazykom. Opätovne poukazuje na rozhodnutie Súdneho dvora C 421/04 zo dňa 9.3.2006 ako aj na registrácie prostredníctvom Úradu duševného vlastníctva Veľkej Británie a Írska.

#### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy všetky zistené skutočnosti ako aj argumenty prihlasovateľa úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „SWITCH ON“ prihlasované pre tovary v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28 medzinárodného triedenia tovarov nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože spotrebiteľ nevie určiť obchodný pôvod tovarov označených takýmto označením. Uvedené slovné spojenie vo forme povelu, pokynu vyjadruje iba funkciu určitého miesta (vypínača, spínača, tlačidla a pod.) na nejakom zariadení, ktoré sa uvádza do chodu zapnutím (napr. na elektrických spotrebičoch, zariadeniach ako sú počítače, monitory, obrazovky, nabíjačky, rádiá, atď). Prihlásené označenie môže teda slúžiť na určenie vlastností takto označených tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona.

Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktoré je uvedené v anglickom jazyku úrad konštatoval, že sa nejedná o slovo, ktorému by priemerný spotrebiteľ nerozumel, pretože sa jedná o slovo z anglického jazyka, ktoré je frekventované a slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známe. Slovo „switch“ sa nachádza v internetových slovníkoch cudzích slov vo význame spínač, prepínač, vypínač, vyskytuje sa aj v ponukách obchodníkov a v rôznych diskusiách. Dokonca sa toto slovo vyskytuje aj vo fonetickom prepise ako „svič“. Na základe uvedeného je možné tvrdiť, že dané slovo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti udomáňuje a jeho význam sa stáva zrozumiteľný. Uvedené posúdenie bolo vykonané s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehlbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi).

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na iné registrácie, je potrebné uviesť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Taktiež úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Z rozsudkov Súdneho dvora navyše jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známk a dizajnov

#### **Doručiť:**

AK BRICHTA & PARTNERS  
JUDr. Tatiana Brichtová  
Grösslingova 6-8  
811 09 Bratislava