



*Banská Bystrica 28. 5. 2014*

*POZ 3313-2004/OZ 211991/I-60-2014*

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa MEUBLE s. r. o., Nádražná 1783/17, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Jaroslavom Mrenicom, Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 211991 „obrazová“ majiteľa Lubomír Svetlák - MIRADOR, Ilija 51, 969 03 Banská Štiavnica, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 211991 za neplatnú sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 12.02.2013 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 211991 „obrazová“ za neplatnú (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov v triedach 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Ďalej poukázal na to, že úrad nevykonal zákonom stanovený prieskum rozlišovacej spôsobilosti, pričom je podľa neho povinný vykonať celkový prieskum dokladov a zistiť, či prihlasované označenie je schopné identifikovať tovary alebo služby prihlasovateľa, a tým ich rozlíšiť od tovarov, alebo služieb iných subjektov, resp. či je relevantná verejnosť schopná identifikovať pôvod prihlasovaných tovarov alebo služieb.

Poukázal pritom na rozsudok Súdneho dvora zo 04.05.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97 bod 51, podľa ktorého na posúdenie toho, či prihlasované označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť sa musí vziať do úvahy jeho celkový podiel na trhu, intenzita používania označenia, celoplošnosť a dlhodobosť používania označenia, množstvo finančných prostriedkov vložených do jeho reklamy, podiel relevantnej skupiny osôb schopnej identifikovať, že prihlasované tovary alebo služby pochádzajú od konkrétneho subjektu.

Podľa navrhovateľa úrad takéto požiadavky vyžaduje od iných prihlasovateľov avšak v danom prípade tak nepostupoval, pričom vyslovil presvedčenie, že prihlasované a zapísané označenie nespĺnilo základnú podmienku zápisu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 z. z. o ochranných známkach, t. j. že nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere navrhovateľ požiadal úrad, aby vydal rozhodnutie o tom, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, pretože najmä v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. nie je možné uznať za ochrannú známku, nakoľko nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Listom úradu zo 07.03.2013 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol v liste upozornený na skutočnosť, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú bol podaný v jednom

podaní súčasne s návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky, preto budú tieto návrhy posudzované osobitne, pričom boli zaplatené aj príslušné správne poplatky za obidva návrhy. Majiteľ bol tiež poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 22.08.2013 uviedol, že už v námietkach voči prihláške ochrannej známky navrhovateľa majiteľ preukázal intenzitu používania označenia, preukázal celoplošné používanie i podiel na trhu, ako aj rozsah investícií do reklamy, o čom predložil dôkazy (faktúry týkajúce sa inzercie, faktúry na služby a výrobky majiteľa, časopisy Rodinné domy, Stavebné materiály, Stolársky magazín, Trend).

Podľa majiteľa z uvedených dôkazov vyplýva rozsah používania označenia v rovine časovej, ako aj v rovine objemovej, keď jeho spoločnosť je na 9. mieste medzi slovenskými firmami zaoberajúcimi sa výrobou okien a dverí pri objeme tržieb presahujúcich 1,7 mil. eur.

Majiteľ vyslovil presvedčenie, že aj v prípade, ak by úrad uznal prieskum rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky za nedostatočný, podľa neho je na základe predložených dôkazov nutné uplatniť § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol v celom rozsahu.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 211991 „obrazová“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ľubomír Svetlík – MIRADOR, Ilija 51, 969 03 Banská Štiavnica s právom prednosti od 23.11.2004 bola 09.11.2005 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary v triedach 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky nemá rozlišovaciu spôsobilosť a napĺňa podmienky zápisných výluk v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a podľa neho úrad nevykonal prieskum rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia. Tiež uviedol, že úrad mal zistiť, či prihlasované označenie je schopné identifikovať tovary alebo služby prihlasovateľa a odlíšiť ich od tovarov


alebo služieb iných subjektov, pričom poukázal na závery rozsudku Súdneho dvora zo 04.05.1999 vo veci C-108/97 a C -109/97 bod. 51.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná 09.11.2005, je nutné otázku splnenia zákonných podmienok zápisu do registra preskúmať a posúdiť podľa vtedy platného zákona, t. j. podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú len zo slovného označenia priamo opisujúceho tovar, či označenia tvorené len z obyčajného vyobrazenia tovaru. V zásade rozlišovaciu spôsobilosť nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen, či znakov alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o tovaroch a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. Rovnako prihlásené označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

Zákonné ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Tiež je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisných podmienok v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) cit. zákona ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia ako takého, pričom musí byť posúdená vždy z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia. Z toho vyplýva, že aby označenie spadalo do rámca zápisných výnimiek uvedených v ustanoveniach § 2 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona, musí vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať prihlásené označenie ako opis predmetných výrobkov a služieb alebo ako vyjadrenie vlastností či účelu týchto výrobkov a služieb.



Napadnutá ochranná známka je obrazovým označením „“, tvoreným z obrazového prvku-štylizovaného písmena „m“ bielej farby na podklade sivého štvorca. Vo vzťahu k tovarom, ktoré chráni, teda drevené okná, dvere, okenice, schodiská a rôzny nábytok možno toto obrazové označenie bezpochyby považovať za fantazijné označenie s dostatkom rozlišovacej spôsobilosti, pretože nie je tvorené prvkami priamo poskytujúcimi akékoľvek informácie o týchto tovaroch. Možno teda konštatovať, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky je graficky stvárnené, pričom vo vzťahu k zapísaným tovarom nemá žiadny konkrétny význam. Je potrebné pritom zdôrazniť, že predmetom posudzovania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia nie je hodnotenie jeho originalnosti či atraktívnosti, ale len posúdenie, či prihlasované označenie ako také má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. V podstate to tiež znamená, že prvok, ktorým je tvorené označenie, teda v tomto prípade graficky stvárnené malé písmeno „m“ by muselo byť opisné alebo používané vo vzťahu k predmetným tovarom takým spôsobom, ktorý vylučuje rozlišovaciu spôsobilosť tohto označenia pre konkrétny subjekt. Možno ďalej uviesť, že v tomto prípade nejde o obrazový prvok, ktorý by mohol spadať do kategórie jednoduchých geometrických útvarov, ktoré v zásade nie sú schopné byť nositeľom správy zapamätateľnej pre spotrebiteľa, taktiež nejde o bežný obrazový prvok vo vzťahu k zapísaným tovarom - nábytku, či o piktogram, ktorý by

bol pre spotrebiteľa jasne čitateľný. Možno naopak uviesť, že tento obrazový prvok je neobvyklý a má taký charakter, že porozumenie, či určenie jeho významu, keďže nejde o typické stvárnenie písmena „m“, si vyžaduje určité interpretačné úsilie zo strany relevantnej verejnosti, čo zabezpečuje jeho zapamätateľnosť. Preto možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka nebola zapísaná v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka návrhu podaného v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov tu možno konštatovať, že označenie, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky neobsahuje taký prvok, ktorý by akýmkoľvek spôsobom dával informáciu o prihlasovaných tovaroch, či inak poukazoval na ich vlastnosti, kvalitu a pod., nemá ani presný a konkrétny význam, na základe ktorého by ho spotrebiteľia mohli vnímať ako informáciu o tovare, či vlastnostiach tovarov a nie ako ochrannú známku. Nemožno preto tvrdiť, že ide o označenie, ktoré má vo vzťahu k tovarom či službám, ktoré chráni napadnutá ochranná známka, výlučne opisný charakter. Pokiaľ bude priemerný spotrebiteľ konfrontovaný s označením tvoriacim napadnutú ochrannú známku, nebude toto značenie vnímať v opisnom význame, ani ako konkrétny údaj o tovare, jeho vlastnostiach, kvalite, veľkosti, kvantite, atď., t. j. že by označenie poskytovalo len informáciu o zapísaných tovaroch alebo opisovalo vlastnosti daných tovarov. Rovnako sa nedá hovoriť ani o tom, že by pozostávalo výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach, a preto možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka nebola zapísaná do registra v rozpore s ustanoveniami § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka má vo vzťahu k zapísaným tovarom dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a bola do registra ochranných známok zapísaná v súlade s podmienkami stanovenými v § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, preto návrh na vyhlásenie neplatnosti v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné považovať za neodôvodnený.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že úrad pochybil a nevykonal prieskum zápisnej spôsobilosti, možno uviesť, že prieskum zápisnej spôsobilosti označenia prebehol v rámci konania o zápise prihlášky napadnutej ochrannej známky, avšak pri prieskume neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by viedli k vzneseniu námietok založených na nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia zo strany úradu. Je pritom potrebné poukázať na to, že zákon o ochranných známkach nestanovoval ani nestanovuje povinnosť preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pri podaní prihlášky ochrannej známky. V prípade zistenia a vznesenia námietok úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ mohol preukázať, že prihlasované označenie spadajúce pod zápisné výluky uvedené v odseku § 2 ods. 1 písm. b) až d) na základe používania pred dňom podania prihlášky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Vzhľadom na uvedené teda neobstojí ani tvrdenie navrhovateľa, že úrad od iných prihlasovateľov vyžaduje preukázanie rozlišovacej spôsobilosti a v danom prípade tak nepostupoval, pretože, ako už bolo uvedené, zo strany úradu nebola počas konania o zápise napadnutej ochrannej známky vznesená žiadna námietka ohľadne nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, preto logicky ani nemohlo dôjsť k situácii, že by prihlasovateľ preukazoval nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka poukazu navrhovateľa na závery rozsudku Súdneho dvora C-108/97 a C-109/97 bod 51 je nutné uviesť, že prax úradu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení je v súlade so závermi predmetného rozsudku, avšak ako už bolo uvedené, preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je vyžadované len v prípadoch, keď je zo strany úradu vznesená námietka o jej nedostatku, čo nebol tento prípad.

Majiteľ spolu so svojim vyjadrením predložil dôkazy o tom, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary svojho majiteľa pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú používaním na území Slovenskej republiky, a to v zmysle ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Keďže podmienky uvedeného ustanovenia je nutné preskúmať len v prípade zistenia, že napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis, čo však v tomto konaní zistené nebolo, preto dôkazy predložené majiteľom nie je v zmysle uvedeného ustanovenia nutné preskúmať.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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.

JUDr. Ingrid Maruniaková  
riaditeľka  
odboru legislatívno-právneho  
a sporových konaní

Doručiť:

Ing. Jaroslav Mrenica  
Patentová, známková a oceňovacia kancelária  
Mládežnícka 1435  
020 01 Púchov

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica