



Banská Bystrica 30. 3. 2015  
POZ 5750-2014/Z-148-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5750-2014 s názvom Svet rovnátok z 16.10.2014 prihlasovateľa Raiman Vlastimil, Druhého Odboje 403, 164 00 Praha, CZ,

### sa zamietá

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

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.12.2014 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 (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Svet rovnátok“, ktoré je prihlásené pre služby „maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekáorskými potrebami; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie vzoriek tovarov; predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov“ v triede 35, „služby zubných laborantov“ v triede 40, „organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); vyučovanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných)“ v triede 41 a „súkromné kliniky alebo sanatóriá; lekárske služby; prenájom lekárskeho vybavenia; nemocnice (služby); ortodontické služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; stomatológia; zdravotné strediská (služby); zdravotnícka starostlivosť; zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

V liste Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) z 2.12.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám zubných laborantov v triede 40 a k lekáorským službám a ortodontickým službám v triede 44, ako aj k ostatným súvisiacim prihlasovaným službám v triedach 35, 41 a 44 označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti. Predmetné označenie poskytuje relevantnej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o účele a zameraní poskytovaných služieb, konkrétne, že sa týkajú ošetrovania, resp. nápravy nesprávne vyvinutého chrupu, vyrovnávania zubov s použitím ortodontických pomôcok. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov,

ktoré tvoria prihlasované označenie. Výraz „svet“ má význam „okruh, pole, sféra“, teda predstavuje určitú oblasť záujmu (In : SLEX99) a český výraz „rovnátka“ označuje strojček na zuby (<http://slovníky.lingea.sk/cesko-slovensky>), t.j. druh zdravotníckej pomôcky, ktorý slúži k narovnaníu, napraveníu, či usmerneníu rastu zubov (ortodontický aparát).

**Dňa 13.2.2015 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenie prihlasovateľa**, v ktorom uviedol, že pod predmetným označením majú byť poskytované komplexné služby v oblasti ortodontie, a to ako v oblasti samotnej lekárskej starostlivosti, tak zároveň aj pre vedenie samotnej ortodontickej praxe a podnikaniu v tejto oblasti. Nejde teda iba o poskytovanie lekárskej starostlivosti v oblasti ortodontie jednotlivým pacientom, ale o služby poradenského a odborného charakteru pre lekárov-ortodontistov. Prihlasovateľ, v rámci svojich podnikateľských aktivít, chce podnikat' formou franšízy na slovenskom trhu, prostredníctvom ktorej bude poskytovať svoje lekárske i podnikateľské know-how ortodontistom na Slovensku. Uvedená skupina ortodontistov vykonávajúcich ortodontickú prax bude mať svoje meno doplnené o predmetné označenie, ktoré bude rozlišujúcim označením celej franšízovej siete. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení zdôraznil, že všetky prihlasované služby považuje za hlavné a nie za súvisiace, resp. doplnkové, keďže sú poskytované ucelene v rámci komplexného systému služieb. Predmetné označenie vychádza z nemeckého ekvivalentu „Zahnspangenwelt“, pod ktorým prihlasovateľ prevádzkuje 2 ortodontické kliniky na území Spolkovej republiky Nemecko. Podľa prihlasovateľa ide o vžitú označenie pre lekárov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí navštevujú ním organizované školenia. Vzhľadom na určitú existujúcu známosť tohto označenia, ako aj na ním uskutočnené konzultácie v tejto oblasti pre relevantnú verejnosť na Slovensku je prihlasovateľ presvedčený, že predmetné označenie spĺňa zákonom predpísané podmienky a má vo vzťahu k prihlasovaným službám dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa ide o komplexný systém služieb v oblasti ortodontie cielený nielen na koncových pacientov, ale aj na samotných ortodontistov. Samotné označenie bude používané k jasnému rozlíšeniu celej budúcej franšízovej siete, čo bude plne zrozumiteľné pre pacientov aj ostatných ortodontistov. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia požiadal úrad o informáciu, či rozšírenie predmetného označenia o súsovie „Zahnspangenwelt“, resp. jeho anglického ekvivalentu, by dokázalo odstrániť zápisné prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach namietané úradom. Taktiež požiadal o informáciu, či je možné v rámci predmetného konania upraviť text prihlasovaného označenia, alebo je nutné podať novú prihlášku ochrannej známky a opätovne uhradiť správny poplatok v plnej výške.

**Na základe opakovaného prieskumu**, úrad z časti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste z 2.12.2014. Úrad však stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihlasovaným službám napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Aby teda prihlasované označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby).

Úrad musí opätovne konštatovať, že výlučne slovné označenie „Svet rovnátok“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám „*služby zubných laborantov*“ v triede 40 a službám „*stomatológia; ortodontické služby; lekárske služby*“ v triede 44, ako aj k ostatným prihlasovaným službám v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (ktoré možno

hromadne označiť ako služby zdravotnej starostlivosti, prenájmu vybavenia a poradenstva v zdravotníctve, obchodné a reklamno-propagačné služby, služby vzdelávania a vydávania publikácií) rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti ortodontickej, poskytuje predmetné označenie iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na oblasť nápravy nesprávne vyvinutého chrupu a vyrovnávania zubov s použitím ortodontických pomôcok. V prospech uvedeného konštatovania svedčí aj samotné tvrdenie prihlasovateľa uvedené v liste z 13.2.2015, a to, že pod predmetným označením majú byť poskytované „...komplexné služby v oblasti ortodontickej, a to ako v oblasti samotnej lekárskej starostlivosti, tak zároveň aj pre vedenie samotnej ortodontickej praxe a podnikaniu v tejto oblasti“.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, 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 potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie dlhodobo používa a že ide o vžitú označenie bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. Taktiež vyjadrenie prihlasovateľa o používaní nemeckého ekvivalentu výrazu, ktoré tvorí predmetné označenie na území Spolkovej republiky Nemecko, úrad považuje za bezpredmetné, keďže ide o iné označenie používané na inom území než na území Slovenskej republiky.

V súvislosti so žiadosťou prihlasovateľa o poskytnutie informácie, či je možné v rámci predmetného konania doplniť prihlasované označenie o ďalšie prvky (napr. o prvok nemeckého, alebo anglického ekvivalentu výrazu, ktoré tvorí predmetné označenie) tak, aby malo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, úrad uvádza nasledovné:

Podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri úprave označenia môže ísť len o takú úpravu, ktorá nespôsobí zmenu charakteru prihlasovaného označenia, teda nemôže ísť o úpravu, ktorá by menila niektorý zo základných prvkov prihlasovaného označenia. Úprava iných údajov, ako údajov uvedených v zákone, nie je prípustná. Keďže doplnením ďalších prvkov do prihlasovaného označenia by došlo k zmene charakteru prihlasovaného označenia, úrad by takúto zmenu s poukazom na citované ustanovenie nemohol akceptovať. Ak prihlasovateľ má záujem o registráciu nového označenia, tak pre toto označenie je potrebné podať samostatnú prihlášku ochrannej známky a zaplatiť príslušný správny poplatok.

Prihlasovateľ ďalej požiadal úrad o informáciu, či označenie, ktoré by bolo tvorené výrazom „Svet rovnítk“ spolu s jeho nemeckým a anglickým ekvivalentom, by bolo schopné zápisu do registra ochranných známk. K uvedenému úrad uvádza, že prejednanie zápisnej spôsobilosti označení ešte pred podaním prihlášok ochranných známk nie je zo strany úradu prípustné. Prieskum prihlasovaných označení na splnenie zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 a § 6 zákona o ochranných známkach sa vykonáva výlučne po podaní prihlášok ochranných známk. Zároveň však úrad podotýka, že v prípade posudzovania zápisnej

spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický a nemecký 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, atď.), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „Svet rovnátok“ vo vzťahu k službám prihlasovaným v triedach 35, 40, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

#### 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:

KŠD Legal advokátska kancelária s.r.o.  
Michalská 7  
811 01 Bratislava