



Banská Bystrica 13. 2. 2015

POZ 1754-2010/Z-69-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1754-2010 s názvom Drevársky magazín z 26.10.2010 prihlasovateľa Patráš Igor, Ing., TRENDWOOD - TWD, Rudohorská 30, 974 11 Banská Bystrica, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „*blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; knihy; lepenkové platne (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie*“ v triede 16 a pre služby „*marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zorad'ovanie údajov v počítačových databázach;“ v triede 35, „*činnosť v oblasti zábavy; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; usporadúvanie filmových a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; výroba iných ako divadelných predstavení; živé predstavenia*“ v triede 41 a „*grafický dizajn; navrhovanie obalov, obalový dizajn; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástieniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; host'ovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástienkach (webpages a websites) alebo host'ovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či**

násteniek; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); obnovovanie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových údajov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov“ v triede 42 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) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „baliaci papier; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); papierové kávové filtre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov“ v triede 16 a pre služby „manažment v oblasti umenia; obchodný manažment v oblasti umenia; personálne poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42“ v triede 35, „činnosť umeleckej a športovej agentúry; činnosť v oblasti kultúry a športu; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie galérie; umelecké módné agentúry; usporadúvanie divadelných a koncertných predstavení na účely kultúrne a zábavné; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií; výroba divadelných predstavení; organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života“ v triede 41 a navrhovanie (priemyselný dizajn); odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov, projektová činnosť; umelecký dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; servis počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; prevod (konverzia) počítačových programov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov; poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.7.2014 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré podľa písm. b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Na základe rozhodnutia predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) č. r. POZ 1754-2010 II/103-2013 z 26.11.2013, úrad pristúpil k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010 z 26.10.2010 s názvom **Drevársky magazín**.

V rámci opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetnej prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010 je slovné označenie v priloženej grafickej úprave

prihlásené pre tovary „baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie,

grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov;“ v triede 16 a pre služby „manažment v oblasti umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42“ v triede 35, „činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módné agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života“ v triede 41 a „grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástieniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástienkách (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronicke médiá, aktualizovanie počítačových programov, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len ako „predmetné označenie“ alebo aj „prihlásené označenie“).

Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010 z 19.03.2013

Rozhodnutím úradu č. r. POZ 1754-2010/Z-108-2013 zo dňa 19.03.2013 bola predmetná prihláška ochrannej známky zamietnutá z dôvodu, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných, pretože priemerného spotrebiteľa priamo informuje o druhu, obsahu a zameraní prihlásených tovarov a s nimi súvisiacich služieb, pričom spotrebiteľ nie je schopný na základe takéhoto označenia identifikovať obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb. V citovanom rozhodnutí bolo ďalej konštatované, že predmetné označenie hovorí o zameraní tlačovín na oblasť drevárstva a na uvedenú skutočnosť nemá vplyv ani jeho grafická úprava, ktorá je z celkového vizuálneho hľadiska minimálna a potlačená dominantným slovným prvkom nesúcim informáciu o prihlásených tovaroch a službách. Úrad taktiež uviedol, že prihlasovateľ podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nepreukázal, že predmetné označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Rozklad prihlasovateľa z 25.04.2013 proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010 podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v rámci ktorého uviedol, že tvrdenie úradu o opisnosti prihláseného označenia je nepodložené a zavádzajúce, pretože ak by toto označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodov uvádzaných prvostupňovým orgánom, tak by potom nemohli byť zapísané do registra ani slovné ochranné známky č. 221680 „Viac miesta pre život“, č. 219974 „BAVORSKÝ SENDVIČ“, č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 219970 „BAGETA PREMIUM“, č. 219969 „PREMIUM SENDVIČ“, č. 216393 „priestor pre váš úspech“, č. 213937 „Pre váš lepší svet“, č. 209953 „Zmes Delikates“, č. 210680 „MOJE ZDRAVIE“, č. 211650 „...vytvárame priestor“, č. 209308 „SLOVENSKÁ KUCHYŇA“, č. 206142 „NEDELNÍK“, č. 206613 „SVADBA“, č. 204871 „MAGAZÍN CHOVAŤEĽA“, č. 203188 „digitálny svet“, č. 203162 „Dobré jedlo“, č. 199495 „CESTOVNÝ LEXIKÓN“, č. 202969 „Najlepšie recepty“, č. 183750 „ZDRAVOTNÍCKE NOVINY“ a č. 195352 „POĽOVNÍCTVO“.

Prihlasovateľ vyjadril názor, že úrad vybočil z medzi zákona, pričom poukázal na § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“). Podľa prihlasovateľa v predmetnom prípade bola porušená jedna zo zásad správneho konania, podľa ktorej v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako, inak je rozhodnutie nepredvídateľné, oslabuje stav právnej istoty, je rozporné s článkom 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Prihlasovateľ súhlasil s vyjadrením prvostupňového orgánu, že je potrebné prihliadať na skutkový stav v jednotlivých veciach, ich osobitosti, špecifiká, ako aj s tým, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, avšak ďalej uviedol, že skutkový stav sa javí ako zjavne neštandardný, ak ide o odlišný druh prihláseného označenia (zaregistrovaná slovná ochranná známka voči prihlásenému kombinovanému označeniu).

Podľa prihlasovateľa správna úvaha pri rovnakom skutkovom stave by sa mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, potom rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 Správneho poriadku, čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Podľa názoru prihlasovateľa nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach. Nemôže byť akceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona vyúsťiaceho do iného záveru, a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že úrad neuznal doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, pričom pri prihlásenom označení, ktoré je zároveň označením časopisu, je zjavné, že po pridelení registračného čísla časopisu na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky nikto iný časopis vydávať nemôže. Na základe toho je podľa prihlasovateľa možné doložené doklady považovať za dostatočné. Taktiež námietku úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia považoval za účelovú, nakoľko doložené doklady (doklady o používaní + registrácia periodickej tlače) súhrnne vyjadrujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Účelovosť konštatoval prihlasovateľ aj pri tvrdení úradu ohľadom použitých farieb, kde bolo uvedené, že hnedá farba je v povedomí verejnosti vžitá ako farba dreva a nábytku. S týmto názorom prihlasovateľ nesúhlasil, pričom odkázal na Krátky slovník slovenského jazyka (Bratislava. Veda 2003) a na Synonymický slovník slovenčiny (Bratislava. Veda 2004), podľa ktorých slovo „hnedý“ znamená „majúci farbu ako káva, gaštan, čokoláda, kávový“, resp. „ktorý má farbu zeme, farbu zreých gaštanov, kávy, čokolády“. Z uvedeného je zrejmé, že drevo sa nikde nespomína, teda úrad si ho v odôvodnení účelovo dosadil.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010 postúpil na zverejnenie.

Rozhodnutie o rozklade z 26.11.2013 podanom proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010

Rozhodnutím o rozklade č. r. POZ 1754-2010 II/103-2013 z 26.11.2013 predseda úradu na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol, že podľa § 59 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa rozhodnutie úradu zn. POZ 1754-2010/Z-108-2013 z 19.03.2013 zrušuje a vec sa vracia odboru známk a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán posúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia zovšeobecňujúco vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám a nezobral do úvahy rozmanitosť nárokových tovarov a služieb. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v prípade tovarov a služieb, ako sú napr. „*kávové filtre, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie súťaží krásy, prenájom počítačov, servis počítačových programov ap.*“, chýba v prvostupňovom rozhodnutí správna úvaha odôvodňujúca opisnosť prihláseného označenia vo vzťahu k týmto tovarom a službám, t. j. myšlienkový postup obsahujúci právne a skutkové úvahy tvoriace odôvodnenie rozhodnutia, ktoré by dostatočne objasňovali výsledok rozhodnutia pre každý z dotknutých tovarov a služieb alebo pre homogénnu skupinu takýchto tovarov a služieb. Keďže orgán rozhodujúci o rozklade nevedel takúto správnu úvahu z odôvodnenia prvostupňového rozhodnutia vyvodiť, bolo napadnuté rozhodnutie v tomto zmysle nepreskúmateľné. Aby orgán rozhodujúci o rozklade vlastným posúdením, resp. odôvodnením nenahrádzal prvostupňové hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Drevársky magazín“ vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám a neodňal tak účastníkovi konania možnosť na uplatnenie práva na podanie riadneho opravného prostriedku, teda aby bol naplnený účel odvolacieho konania, považoval orgán rozhodujúci o rozklade za plne dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu. Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade poukázal aj na skutočnosť, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia sa opieralo aj o dôvody spadajúce pod zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, pričom vo výroku napadnutého rozhodnutia toto ustanovenie absentovalo.

Výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010 zo dňa 23.07.2014

Na základe vyššie citovaného rozhodnutia o rozklade pristúpil úrad k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1754-2010 z 26.10.2010. V súvislosti s vyššie citovaným rozhodnutím o rozklade úrad uviedol, že orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil závery prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k skupine tovarov a služieb, u ktorých je možné prirodzene konštatovať súvislosť medzi prihláseným označením a nárokovými tovarmi alebo službami (napr. *časopisy, knihy, katalógy, rôzne brožúry, obchodný alebo podnikateľský prieskum, marketingové štúdie, reklamné činnosti* a s nimi súvisiace tovary a služby), a preto sa úrad týmto posúdením v rámci opätovného prieskumu nebude podrobne zaoberať.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie je z hľadiska jeho celkovej kompozície tvorené kombináciou slovných prvkov „drevársky“ a „magazín“ v bežnom type písma, ktoré dopĺňa grafický prvok spočívajúci jednak v použití svetlohnedej a tmavohnedej farby s jemným tieňovaním a čiernym obrysom písma a jednak v rozmiestnení jednotlivých slovných prvkov pod sebou. Úrad poukázal na to, že slovo „Drevársky“, ako už bolo viackrát konštatované, je prídavným menom odvodeným od slova „drevárstvo“, ktoré poukazuje na odbor zaoberajúci sa spracovaním dreva. Slovný prvok „magazín“ môže byť vnímaný napríklad ako obrázkový časopis, veľký obchodný dom (v niektorých krajinách), resp. predajňa alebo ako rozhlasový alebo televízny program. Slovné spojenie „Drevársky magazín“ podľa úradu teda informuje o tom, že ide časopis,

obchod alebo reláciu, ktoré sa zaoberajú problematikou drevárstva, resp. problematikou súvisiacou s drevom, drevárstvom, drevárskymi výrobkami, službami majúcimi súvis s drevárstvom a pod.

Podľa úradu, z pohľadu relevantnej verejnosti, ktorou sú v danom prípade najmä subjekty zaoberajúce sa problematikou drevárstva a nábytkárstva, bude prihlásené označenie ako celok vnímané len ako odkaz na časopis resp. program zameraný na oblasť drevárstva, a preto takéto označenie bez ďalšieho dištingtívneho prvku nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 16 tvoriacim homogénnu skupinu *tlačovín* a službám prihláseným v triede 41 patriacim do skupiny *služieb filmovej a programovej tvorby*. Relevantnému spotrebiteľovi bude zrejmé, že takto označené *tlačoviny* resp. *relácie* sa budú zaoberať problematikou drevárstva, pričom zostávajúce namietané tovary prihlásené v triede 16 predstavujú skupinu *reklamných a propagačných materiálov*, ktoré v spojení so skupinou *reklamno-propagačných a marketingových služieb* prihlásených v triede 35 úzko súvisia s uvádzaním, reklamou a propagáciou *tlačovín* alebo *relácií* zameraných na drevárstvo.

Úrad ďalej uviedol, že s *tlačovinami* zároveň bezprostredne súvisia aj služby spojené s ich prípravou, spracovaním a vydávaním, preto prihlásené označenie nie je spôsobilé identifikovať ani obchodný pôvod služieb ako sú napr. „*vydávanie a aktualizovanie periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach;*“ prihlásené v triede 35, „*fotografická reportáž; fotografovanie; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov*“ prihlásené v triede 41 a „*grafický dizajn; navrhovanie obalov, obalový dizajn*“ prihlásené v triede 42.

Keďže podľa úradu v súčasnosti nie je ničím výnimočným poskytovanie odborného poradenstva v rámci časopisov a televíznych/rozhlasových magazínov, ktoré súvisí s ich tematikou, tak aj v prípade *tlačovín* a *relácií* označených ako „Drevársky magazín“ môžu byť ich čitateľom resp. divákom/poslucháčom poskytnuté služby prihlásené v triede 35 tvoriace homogénnu skupinu *obchodného a podnikového (podnikateľského) poradenstva* (napr. ako správne riadiť drevospracujúce podniky). Rovnako tak môžu byť v takýchto *tlačovínach* či *programoch* zverejnené aj výsledky rôznych *prieskumov (aj obchodných či podnikateľských)* zameraných na drevárstvo.

Pokiaľ ide o služby *organizovania výstav* prihlásené v triedach 35 a 41, tieto môžu podľa úradu taktiež súvisieť s drevárstvom v tom zmysle, že môže ísť o výstavy drevárskych výrobkov. Súčasne ústrednými témami služieb „*činnosť v oblasti zábavy; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; usporadúvanie filmových a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné; výchovno-zábavné klubové služby; výroba iných predstavení ako divadelných predstavení; živé predstavenia;*“ prihlásených v triede 41 môžu byť aj témy z oblasti drevárstva.

Napokon, ako úrad ďalej uviedol, je zrejmé, že prihlásené označenie nespĺňa podmienku rozlišovacej spôsobilosti ani vo vzťahu k službám prihláseným v triede 42 ako sú napr. „*návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástienok (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástienkách (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástienok; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách; prevod (konverzia) dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); obnovovanie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových údajov; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov*“, pretože tieto služby určitým spôsobom súvisia so službami vytvárania internetových stránok, ktorých obsah môže byť venovaný drevárstvu alebo problematike súvisiacej s drevom.

Úrad ďalej uviedol, že je evidentné, že použitie označenia „Drevársky magazín“ v spojení s ktorýmkoľvek vyššie vymenovanými tovarmi a službami a ich kategóriami je vzhľadom na jednoznačný význam tohto slovného spojenia spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa predstavu o vzájomnej spojitosti týchto tovarov a služieb s časopisom príp. televíznym/rozhlasovým programom o drevárstve alebo o problematike súvisiacej s drevom, drevárstvom či drevárskymi výrobkami. Z uvedeného dôvodu relevantný spotrebiteľ nebude prihlásené označenie vo svojej celistvosti vnímať ako odkaz na obchodný pôvod týchto tovarov a služieb a na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie určitej grafiky, ktorá podľa názoru nie je originálna do tej miery, aby bola spôsobilá prekonať nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, keďže len umocňuje spojitosť označenia s oblasťou drevárstva a drevom.

Úrad uviedol, že s ohľadom na zistené skutočnosti je toho názoru, že prihlásené označenie vo vzťahu k vymenovaným tovarom a službám a ich kategóriám nespĺňa podmienku rozlišovacej spôsobilosti, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Záverom úrad konštatoval, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov pre tovary „baliaci papier; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); papierové kávové filtre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov“ v triede 16 a pre služby „manažment v oblasti umenia; obchodný manažment v oblasti umenia; personálne poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42“ v triede 35, „činnosť umeleckej a športovej agentúry; činnosť v oblasti kultúry a športu; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie galérie; umelecké módné agentúry; usporadúvanie divadelných a koncertných predstavení na účely kultúrne a zábavné; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií; výroba divadelných predstavení; organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života;“ v triede 41 a „navrhovanie (priemyselný dizajn); odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov, projektová činnosť; umelecký dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; servis počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; prevod (konverzia) počítačových programov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov; poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pri ktorých nie je možné konštatovať súvislosť s prihláseným označením, ktorá by mala za následok nedostatok jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Na záver úrad tiež uviedol, že prihlásené označenie nespĺňa podmienku rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k časti prihlasovaných tovarov a služieb a preto bude prihláška ochrannej známky čiastočne zamietnutá pre tovary „blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; knihy; lepenkové platne (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie“ v triede 16 a pre služby „marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským

prostredím); zasielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35, „činnosť v oblasti zábavy; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie živých vystúpení; usporadúvanie filmových a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; výroba iných ako divadelných predstavení; živé predstavenia“ v triede 41 a „grafický dizajn; navrhovanie obalov, obalový dizajn; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástieniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástenkách (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek; hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); obnovenie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových údajov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 1.12.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa, v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Každé označenie používané v obchodných zvyklostiach musí podľa prihlasovateľa v sebe niesť čiastočnú informáciu o výrobku, či poskytovanej službe, inak by spotrebiteľ nevedel, čo vlastne kupuje alebo akú službu alebo tovar si má pod označením prestať. Podľa prihlasovateľa je potrebné prihlásené kombinované označenie posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, nie len jednoduchou parciálnou analýzou vybraných častí, keď kombinovaná známka obsahuje minimálne 3 druhy farby, ako aj zvláštny typ písma a použité rôznych veľkostí písma, čo v kombinácii jej dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti. Úrad podľa prihlasovateľa vo svojom vyjadrení neuviedol žiadne novšie dôvody, ktoré by jeho tvrdenia preukázali. Prihlasovateľ nesúhlasí s tvrdením úradu, že „hnedá farba je v povedomí verejnosti vžitá ako farba dreva a nábytku, nakoľko je tento názor účelový a úrad ho nijako nešpecifikuje ani nedokladuje. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (Bratislava, Veda 2003) je hnedý - „majúci farbu ako káva, gaštan, čokoláda, kávový“, prípadne podľa Synonymického slovníka slovenčiny (Bratislava, Veda 2004) je definícia nasledujúca: „ktorý má farbu zeme, farbu zreých gaštanov, kávy, čokolády. Podľa prihlasovateľa je z uvedeného zrejmé, že nikde sa drevo nespomína a teda si ho úrad len účelovo dosadil, aby mu „sedel do zdôvodnenia“.

Taktiež námietka úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti kombinovaného označenia je podľa názoru prihlasovateľa účelová, nakoľko ním predložené doklady (doklady o používaní + registrácia periodickej tlače) súhrnne vyjadrujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného kombinovaného označenia. Úrad by vo svojom posúdení mal vziať do úvahy prihlasovateľom doručené doklady o príznačnosti, pretože ich definuje len ako nedostatočné, bez ďalšieho priameho posudzovania, pričom pri uvedenom označení, ktoré je označením časopisu, je zrejmé, že po pridelení registračného čísla časopisu na Ministerstve kultúry SR nikto iný takýto časopis vydávať nemôže a teda doklady vzhľadom na okolnosti spojené s vydávaním by mal úrad považovať za dostatočné.

Prihlasovateľ uvádza, že dané kombinované označenie nemôže používať iný subjekt a pričom dané označenie v slovnom tvare bude možné používať aj inými subjektmi v dobrej viere. Podľa prihlasovateľa samotný slovný prvok „Drevársky magazín“ nemôže byť predmetom posudzovania zameniteľnosti len na základe tohto slovného prvku a teda pri posudzovaní zameniteľnosti takýchto označení ani jedna zo strán nemá právo si uzurpovať práva k uvedenému slovu ako takému (nedostatkom zákonnej úpravy bežnej v EU legislatíve týkajúcej sa ochranných známk, je chýbanie „disclaimeru“ vyňatia z ochrany takejto časti ochrannej známky).

Prihlasovateľ poukazuje na, ako uvádza „identické konanie na Úrade priemyselného vlastníctva ČR, kde bola podaná česká verzia prihlášky ochrannej známky č. POZ 1754-2010“, pod číslom 480796 „Dřevařský magazín“, pričom predmetné označenie bolo zaregistrované a neboli k jeho zápisnej spôsobilosti vznesené zo strany úradu žiadne námietky. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že individuálny prístup úradu pri posudzovaní jednotlivých prihlasovaných označení musí mať zadefinované intervaly posudzovania vzhľadom na transparentnosť a ekvivalentnosť konania, pričom sám úrad bežne vo svojich publikáciách zverejňuje rozhodnutia alebo právne vety rozhodnutí, či už svojich alebo iných orgánov (súdy, Európsky súdny dvor). Rovnako teda úrad môže podľa prihlasovateľa prebrať argumentáciu iného orgánu, keď napr. podľa Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3 Sžh 2/2007 z 3.12.2008, kedy bolo v súdnom konaní preskúmanie rozhodnutia úradu vo veci ochrannej známky č. 208717, kedy stranou žalovanou bol práve úrad a kde Najvyšší súd použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva ČR č. 0134539 a následne aj úrad túto argumentáciu plne prevzal.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhuje, aby úrad prehodnotil prieskum a prihlásené označenie zverejnil v úradnom Vestníku a prípadne výhrady proti zápisu označenia do registra prenechal na rozhodnutí tretích strán.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa ako aj po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad zistil, že označenie **Dřevařský** magazín nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon“), pre časť prihlasovaných tovarov tvoriacich homogénnu skupinu tlačovín v triede 16, ako aj s nimi súvisiacich služieb v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne vymenovaných vo výsledku opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky z 23.7.2014. Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie, tvorené slovnými prvkami „dřevařský“ a „magazín“ v bežnom type písma, poskytuje relevantným zákazníkom, len priamu a jednoznačnú informáciu, že ide o časopis, obchod alebo reláciu a s nimi súvisiace služby, ktoré sa zaoberajú problematikou drevárstva. Možno uviesť, že relevantným zákazníkom sú v tomto prípade tak subjekty v oblasti drevárstva a nábytkárstva ako aj bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené písmom tmavohnedej resp. svetlohnedej farby možno konštatovať, že zvýraznenie uvedených slovných prvkov v týchto farbách má skôr dekoračný charakter. Farebné zvýraznenie textov sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na ich lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) a teda nie je neobvyklé. Navyše, časť verejnosti si uvedené farebné odtiene môže spájať s drevom. Vzhľadom na uvedený charakter označenia, bez ďalšieho dištinktívneho slovného alebo grafického prvku, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, kedy si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, pričom nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných tovarov a služieb.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanoveného v § 5 ods. 1 písm. b) zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebitelia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, 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). Prihlasované označenie pre uvedenú časť prihlasovaných tovarov a služieb túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, ustanovenie § 5 ods. 2 zákona dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje pôvod poskytovaných tovarov alebo služieb na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. Len samotná skutočnosť, že Ministerstvom kultúry SR bolo prihlasovateľovi pridelené registračné číslo na vydávanie časopisu je nedostačujúca.

Čo sa týka dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky možno uviesť, že predložené kópie titulných stránok, ako aj ďalších stránok časopisu „Drevařský magazín“, ktoré prihlasovateľ predložil v prílohe svojho vyjadrenia doručeného úradu 15.7.2011, sú vydané po dátume podania prihlášky ochrannej známky, teda po 26.10.2010 a teda nespĺňajú základnú podmienku stanovenú zákonom a to, že rozlišovacia spôsobilosť bola nadobudnutá pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.

K poukázaniu prihlasovateľa na to, že Úrad priemyselného vlastníctva ČR zapísal českú verziu prihlasovaného označenia v znení „Dřevařský magazín“ do registra ochranných známk pod č. 480796, pričom uvedené označenie nebolo zo strany českého úradu namietané, možno uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na právne vety rozhodnutí, či už svojich alebo iných orgánov (súdy, Európsky súdny dvor) možno 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. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora 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 zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj skutočnosti, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je

naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica