



Banská Bystrica 21. 4. 2016  
POZ 1152-2015/Z-148-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1152-2015 s názvom BYTSERVIS z 29.5.2015, prihlasovateľ a BYTSERVIS-SK, spol. s r.o., Stropkovská 473, 089 01 Svidník,

### sa zamietá

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

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.6.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

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

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „BYTSERVIS“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti nehnuteľností, stavebníctve, inštalácií a opráv v triedach 36 a 37 ako aj súvisiacich služieb spracovania a úpravy materiálov v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie pozostáva zo slova „byt“ a slova „servis“, ktoré ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje servisné služby v oblasti bytov, ich správy, údržby, alebo opráv. Úrad uviedol, že aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov, ktoré ako celok opisujú charakter a zameranie prihlasovaných služieb. Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejмый význam uvedeného slovného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.

Záverom úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

**Dňa 31.8.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:**

Prihlasované označenie „BYTSERVIS“ nadobudlo v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť, vo vzťahu k službám v triedach 36, 37 a 40 a to z nasledovných dôvodov:

Prihlasovateľ uvádza, že pán Peter Pilip, spoločník prihlasovateľa, používa označenie „BYTSERVIS“ pri svojej podnikateľskej činnosti nepretržite už od roku 1991, kedy začal túto podnikateľskú činnosť vykonávať pod obchodným menom Peter Pilip, BYTSERVIS. Uvedený spoločník prihlasovateľa použil označenie „BYTSERVIS“ aj v roku 1994 pri zakladaní svojej prvej obchodnej spoločnosti s obchodným menom BYTSERVIS, spol. s r.o., ktorá bola zrušená s likvidáciou a po jej vykonaní bola následne v roku 2008 vymazaná z obchodného registra. Prihlasovateľ poukazuje na to, že v roku 2004, teda ešte v čase existencie obchodnej spoločnosti BYTSERVIS, spol. s r.o., založil pán Peter Pilip ďalšiu obchodnú spoločnosť BYTSERVIS-SK, spol. s r.o., ktorej obchodné meno rovnako obsahovalo označenie „BYTSERVIS“.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že za vyše 13 rokov (od roku 1991 do založenia spoločnosti BYTSERVIS-SK, spol. s r.o. v roku 2004) vykonávania podnikateľskej činnosti pod obchodným menom obsahujúcim označenie „BYTSERVIS“, či už ako fyzická alebo právnická osoba, si Peter Pilip získal medzi obrovským množstvom zákazníkov na celom území Slovenskej republiky dobrú povesť a dôveru, čoho dôkazom je aj tá skutočnosť, že na niektorých zákazkách pracuje dodnes. Prihlasovateľ poukazuje na to, že označenie „BYTSERVIS“ sa stalo určitou zárukou kvality a relevantná časť verejnosti dokázala a dokáže jednoznačne určiť, že služby poskytované pod týmto označením pochádzajú práve od podnikateľa Petra Pilipa. Z uvedených dôvodov aj jeho druhá obchodná spoločnosť s obchodným menom BYTSERVIS-SK, spol. s r.o. má vo svojom obchodnom mene toto prihlasované označenie.

Prihlasovateľ ďalej dopĺňa, že jeho obchodná činnosť sa už od úplných začiatkov zameriava najmä na kúrenársku, vodárenskú, inštalatérsku, izolatérsku a zväračskú činnosť. Vodárenské, inštalatérske a kúrenárske práce sa masívne vykonávajú najmä v Bratislave (napr. v mestskej časti Bratislava - Petržalka, Ružinov, Karlová Ves, Devínska Nová Ves) a tiež v neďalekých mestách (napr. Chorvátsky Grob, kde sa realizovalo napr. radiátorové a podlahové kúrenie, solárne systémy a výstavba kotolní v 196 rodinných domoch). Rovnako sa tieto služby poskytujú aj v ďalších slovenských mestách (napr. Trnava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Nové Zámky, Michalovce, Trebišov, Prešov, Svidník, Šaľa, Hlohovec). Postupne sa portfólio poskytovaných služieb rozšírilo aj o demolačné práce, stavebné a rekonštrukčné práce, prenájom hnutelných vecí (zbijačky, búracie kladivá, vrtačky) a nehnuteľných vecí (bytov, nebytových priestorov - garáží, kancelárskych a obchodných priestorov), prenájom bagrov, správu bytového fondu, predaj stavebného, elektroinštaláčného, vodárenského, kúrenárskeho materiálu, atď.

Prihlasovateľ uvádza, že spoločnosť BYTSERVIS má v správe aj bytový dom v obci Svidník, ktorý má 52 bytových jednotiek. Byty nachádzajúce sa v tomto bytovom dome zároveň aj prenajíma, pričom táto spoločnosť takisto realizovala aj rekonštrukciu ďalšieho bytového domu vo Svidníku so 41 bytovými jednotkami, ktorý následne mestu Svidník odpredala.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- 1) faktúra za prenájom ubytovne č. FV20151507;
- 2) faktúra za prenájom nebytových priestorov- garáže č. FV20151519, č. FV20151520;
- 3) faktúry za prenájom bagrov a zemné práce č. FV20151557, č. FV20151060;
- 4) faktúra za prenájom kancelárskych priestorov č. FV20 151508;
- 5) faktúra za búracie práce č. 20100155;
- 6) zápis o odovzdaní a prebratí budovy/stavby (zateplenie budovy);

- 7) faktúra č. 20121528- vykurovacia činnosť;
- 8) faktúra č. 20131714- kotlárstvo;
- 9) čiastočné zoznamy realizovaných projektov;
- 10) kópie novinových článkov preukazujúcich realizáciu rekonštrukcie bytového domu;
- 11) výpis z listu vlastníctva č. 3459- bytový dom so súpisným číslom 456;
- 12) vybrané zmluvy o dielo v rozsahu prvá, príp. aj druhá strana a posledná strana (tieto zmluvy boli podľa vyjadrenia prihlasovateľa vybrané tak, aby preukazovali nielen dlhé časové, ale aj rozsiahle územné pôsobenie) a to s nasledovnými spoločnosťami:
  - a) OSBD Michalovce z 1.8.1993;
  - b) OSBD Bardejov zo 14.2.1994;
  - c) OSBD Trebišov z roku z 11.2.1994;
  - d) OSBD Poprad z roku z 1.8.1994;
  - e) Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava II z 21.9.1993, z 25.4.1995, zo 16.3.1995, z 20.11.2013;
  - f) Službyt s.r.o., Svidník z 26.11.1993;
  - g) ENERGO CONTROLS s.r.o., Žilina z 29.2.1996, z 30.11.1998;
  - h) ENERGOSAVE s.r.o., Bánovce nad Bebravou z 3.11.2000;
  - i) Bytové hospodárstvo s.r.o., Košice z 26.9.2003;
  - j) Vlastníci bytov a NP -Uhrovecká 2-6, Bratislava-Devínska Nová Ves z 2.11.2006;
  - k) Spoločenstvom vlastníkov bytov Záhradnícka 65-69, Bratislava z 5.9.2006;
  - l) B & C Slovakia spol. sr.o., Bratislava z 6.2.2006;
  - m) Vlastníci bytov, Hlohovec zo 17.12.2009;
  - n) Vlastníci bytov, Trnava z 3.9.2009;
  - o) WARBECK energy, s.r.o., Košice z roku 2012;
  - p) Energospol-Dušan Poperník;
  - q) Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Šamorín z 21.02.2014;
  - r) Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku z 19.6.2012;
  - s) Vlastníkmi bytov v dome Novomeského 67-69, Nitra z roku 2014;
  - t) SVE UNITAS 47-49-51, Bratislava z 1.12.2012;
  - u) Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov z 20.9.2011;

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že jeho propagačná činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom web stránky [www.bytservis.sk](http://www.bytservis.sk), ktorá je v prevádzke od roku 2000, a ktorá poskytuje všetky potrebné informácie o predmete činnosti a realizovaných zákazkách, ďalej prostredníctvom sociálnej siete Facebook (<https://www.facebook.com/bytservis.sk?fref=fts>), reklamy v regionálnych týždenníkoch Dukla (týždenník občanov podduklianskeho regiónu) a Podduklianske novinky (týždenník regiónov Svidník, Stropkov, Giraltovce), ktoré sú vydávané nielen v tlačenej, ale aj internetovej podobe (<http://www.podduklianskenovinky.sk/>, [www.dukla.sk](http://www.dukla.sk)), ktorá zabezpečuje to, že informácie v nich obsiahnuté sú prístupné každému užívateľovi internetu, reklamou na web stránkach jednotlivých dodávateľov (napr. <http://www.roltechnik.eu/sk/firma/bytservis-s-r-o-807.html>, <http://www.premac.sk/predajcovia/presovsky-kraj/svidnik/>), reklamou na ďalších webových portáloch (napr. azet.sk, zoznam.sk, atď.), sponzorskou činnosťou rôznych kultúrnych podujatí (uvedením označenia na billboardoch, plagátoch, iných propagačných materiáloch, na web stránkach sponzorovaných, napr: <http://www.tuningzraz.sk/sk/2013/partneri>), rôznych akcií napr. <http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2014/bowling-2014.html>, používaním označenia „BYTSERVIS“ na firemných autách, na ochrannom oblečení zamestnancov, sídla spoločnosti, atď.

Ako dôkaz prihlasovateľ ďalej predložil:

- 13) faktúra za reklamu v týždenníku Podduklianske novinky č. 150100146;
- 14) fotografia oblečenia zamestnancov, áut, sídla spoločnosti podľa textu;
- 15) výtlačky s webových stránok podnikateľských subjektov Premac a Roltechnik;
- 16) výtlačok s webovej stránky Prešovského samosprávneho kraja

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v roku 2005 zaviedla spoločnosť BYTSERVIS systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001 v obore vodárenské, kúrenárske, zámočnicke, plynárenské a zváračské práce; montáž meracej a regulačnej techniky, prietokomerov na teplú úžitkovú a studenú vodu, montáž meračov tepla; obchodná činnosť a ako dôkaz predložil:

17) jeden z certifikátov ISO z roku 2005;

O tom, že označenie „BYTSERVIS“ má rozlišovaciu spôsobilosť, svedčí podľa prihlasovateľa aj to, že firma so sídlom v malom východoslovenskom meste Svidník vykonáva obchodnú činnosť dlhodobo aj v iných častiach Slovenska už vyše 20 rokov a tiež to, že viacerí zákazníci sa na podnikateľa Petra Pilipa obracajú opakovane. O tejto skutočnosti svedčia aj mnohé obchodné dokumenty, certifikáty a čestné uznanie, z ktorých úradu niektoré pre preukázanie tvrdeného prihlasovateľa zasiela. Zaslание niektorých ďalších dokumentov obmedzuje podľa prihlasovateľa aj záväzok mlčanlivosti upravený v jednotlivých zmluvách, príp. to, že niektoré dokumenty boli po uplynutí zákonom stanovenej archivačnej lehoty zničené.

Ako dôkaz prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

- 18) analýzy hodnotenia zákazníkov, ktoré boli povinnou náležitosťou pri získavaní certifikátu kvality manažérstva ISO: analýza hodnotenia zákazníkom z roku 2007 vrátane vyplnených dotazníkov, z roku 2005, 2006, 2008, 2009 (bez dotazníkov) - fotokópie (pozn. každá analýza bola spracovaná na základe dotazníkov hodnotenia, ktoré vyplňali jednotliví zákazníci);
- 19) čestné uznanie udelené v roku 2011 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky (fotokópia);
- 20) štatistika návštevnosti web stránky [www.bystervis.sk](http://www.bystervis.sk) za roky 2013, 2014, 2015;

Na základe vyššie uvedených skutočností je podľa prihlasovateľa dostatočne preukázané, že označenie „BYSTERVIS“ v dôsledku masívneho a dlhodobého používania (24 rokov) a tiež intenzívnou obchodnou i propagačnou činnosťou získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby a zainteresovaná verejnosť, resp. jej významná časť rozpozná, že prihlasované služby pochádzajú z určitého podniku, pričom nemožno opomenúť tiež tú skutočnosť, že na vybudovanie značky „BYTSERVIS“ bolo vynaložené nemalé hospodárske úsilie a investície.

Na základe uvedeného preto prihlasovateľ žiada, aby úrad zapísal označenie „BYTSERVIS“ v takom rozsahu prihlasovaných služieb pre triedy 36, 37 a 40, ako to bolo uvedené v prihláške ochrannej známky.

#### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „BYTSERVIS“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti nehnuteľností, stavebníctve, inštalácií a opráv v triedach 36 a 37 ako aj súvisiacich služieb spracovania a úpravy materiálov v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb, čo prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach nijako nevyvrátil ani nespochybnil.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k službám v triedach 36, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach, 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. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku 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.

V súvislosti s dokladmi, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky možno uviesť nasledovné:

- doklady č. 1) až 4) – obsahujú označenie dodávateľa Peter Pilip BYTSERVIS (IČO: 30 300 720), spolu s kombinovaným označením, pozostávajúcim z vyobrazenia kvapky vody (v ktorej sú písmená BS) stojacej na vodných kruhoch pod ktorým je nápis BYTSERVIS všetko bielej farby a umiestnené v obrazci väčšej, tmavej kvapke vody (ďalej „kombinované označenie BS BYTSERVIS“) – vystavené v období od 5.6.2015 do 10.8.2015;
- doklad č. 5) – je vystavený spoločnosťou Peter Pilip BYTSERVIS, dňa 8.2.2010;
- doklad č. 6) – je vystavený spoločnosťou BYTSERVIS-SK, s.r.o., (IČO: 36 496 634), dňa 28.11.2011;
- doklady č. 7) a 8) – sú vystavené spoločnosťou Peter Pilip BYTSERVIS, dňa 9.11.2012 a 27.11.2013;
- doklad č. 9) – výtlačok z web stránky [www.bytservis.sk](http://www.bytservis.sk) obsahuje prihlasované označenie „BYTSERVIS“ spolu s kombinovaným označením BS BYTSERVIS, zo dňa 27.8.2015;
- doklad č. 10) – 2 články o podnikateľskom subjekte Peter Pilip BYTSERVIS, zo septembra 2013;
- doklad č. 11) – výpis z listu vlastníctva z 28.8.2015, kde je uvedený vlastník p. Peter Pilip;
- doklady č. 12) – zmluvy o dielo uvedené pod písm. a) až t), sú uzavreté medzi jednotlivými spoločnosťami a subjektom Peter Pilip BYTSERVIS; zmluva o dielo uvedená pod písm. u) bola uzavretá medzi danou spoločnosťou a subjektom BYTSERVIS – SK, spol. s r.o., (zmluvy sú z obdobia od r. 1993 do r. 2014);
- doklad č. 13) – faktúra vystavená pre odberateľa Peter Pilip BYTSERVIS dňa 13.7.2015;
- doklady č. 14) – fotografie obsahujúce prihlasované označenie „BYTSERVIS“ spolu s kombinovaným označením BS BYTSERVIS, z webovej stránky zo dňa 27.8.2015;
- doklady č. 15) – výtlačky z webovej stránky zo dňa 28.8.2015, predajcov spoločností Premac spol. s r.o. a Roltechnik s.r.o., obsahujúce prihlasované označenie „BYTSERVIS“ spolu s kombinovaným označením BS BYTSERVIS;
- doklad č. 16) – článok z benefičného bowlingového turnaja z 1.4.2014, uvádzajúci medzi jeho účastníkmi aj spoločnosť Bytservis Svidník;
- doklad č. 17) – certifikát vystavený pre spoločnosť Peter Pilip BYTSERVIS zo dňa 6.10.2005;
- doklady č. 18) – analýzy hodnotenia zákazníkov obsahujú prihlasované označenie „BYTSERVIS“ spolu s kombinovaným označením BS BYTSERVIS v období od r. 2005 až 2009;;
- doklad č. 19) – čestné uznanie udelené spoločnosti Peter Pilip BYTSERVIS dňa 16.12.2011;

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že meno prihlasovateľa, ktorým je spoločnosť BYTSERVIS-SK, spol. s r.o. sa nachádza len na doklade „zápis o odovzdaní a prebratí budovy/stavby“ (doklad č. 6) a v jednej zmluve o dielo, medzi prihlasovateľom a „Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja“, (doklad č. 12 písm. u), pričom doklady č. 1) až 4), 9), 11) a 13) až 15), sú z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky, teda po 29.5.2015. Možno preto konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR, rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa a služby, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že slovný prvok „bytservis“, tvoriaci prihlasované označenie, sa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na území Slovenska bežne používalo na označenie služieb v oblasti údržby a opráv bytov a ich správy, čo dokazuje aj internetový vyhľadávač GOOGLE.SK, ktorý po zadaní výrazu „bytservis“ (s nastavením obdobia do dátumu podania prihlášky ochrannej známky 29.5.2015), zobrazí viac ako 3000 výsledkov, odkazujúcich nielen na prihlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že relevantná verejnosť nie je schopná na základe prihlasovaného označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane 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 zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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

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

Úrad ďalej uvádza, 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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
JUDr. Katarína Sotáková  
Klincová 16637/37C  
821 08 Bratislava