



Banská Bystrica 8. 8. 2016
POZ 5315-2015/Z-329-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5315-2015 s názvom ProPark PARKING SOLUTIONS z 26.5.2015, prihlasovateľa ProPark Slovakia s.r.o., Chorvátska 8, 811 08 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Dušan Repák, advokát, Krížna 47, 811 07 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 „ProPark PARKING SOLUTIONS“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti parkovania automobilov v triede 39 a s tým súvisiace tovary ako sú napr. parkovacie lístky, či reklamné tabule v triede 16 ako aj obchodné, alebo reklamné služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie pozostáva zo slova „ProPark“, kde pojem „pro“ je prvá časť zložených slov s významom „pre, za, určený na dačo“ (Veľký slovník cudzích slov SAMO, 2003) a anglické slovo „park“ znamená „parkovisko, parkovať“ (collinsdictionary.com), pričom slovné spojenie „parking solutions“ v preklade z angličtiny znamená „riešenia parkovania“ (collinsdictionary.com). Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie tak ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľ poskytuje riešenia pre parkovanie. Relevantnému zákazníkovi, ktorým môže byť v tomto prípade podnikateľský subjekt, miestna inštitúcia, alebo samospráva, je zrejmy význam uvedeného slovného označenia už na prvý pohľad. Úrad poukázal na to, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní

spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných tovarov a služieb.

Záverom úrad uviedol, 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 27.8.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Spoločnosť prihlasovateľa vznikla 18.10.2006 a pod obchodným menom ProPark Slovakia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od 17.2.2012, pričom počnúc dňom svojho vzniku pôsobí mimo iného v oblasti prevádzkovania parkovísk, ako aj v oblasti reklamných, propagačných a ďalších činností. Spoločnosť prihlasovateľa pôsobí na slovenskom trhu a vykonáva aktivity v úzkej spolupráci, najmä, ale nie výlučne, so spoločnosťou ProPark, s.r.o., Chorvátska 8, 81101 Bratislava, ktorá vznikla a pôsobí na slovenskom trhu počnúc dňom 11.2.2010.

Od počiatku vzniku spoločnosti prihlasovateľa a spoločnosti ProPark, s.r.o., smerovali k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je vytvoriť na území SR pre oblasť, v ktorej podnikajú, silnú a stabilnú obchodnú značku, ktorá uľahčí identifikáciu poskytovaných tovarov a služieb od konkurenčných subjektov a zároveň bude približovať užitočnosť a kvalitu poskytovaných služieb. Zámerom bolo vytvoriť obchodnú značku, ktorej výslovnosť a zapamätateľnosť bude pre cieľovú skupinu subjektov jednoduchá a bude sa dať ľahko odlíšiť od iných značiek. Výsledkom vyššie uvedených cieľov bolo vybudovanie obchodnej značky „ProPark“, ktorá k dnešnému dňu na slovenskom trhu existuje už niekoľko rokov, pričom v následnej histórii bola vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu v rámci rebrandingu aktualizovaná a v súčasnosti je používaná v jej obdobiach ako aj „ProPark PARKING SOLUTIONS“.

Spoločnosť prihlasovateľa je od roku 2009 stálym členom Slovenskej parkovacej asociácie - neziskové združenie právnických osôb, ktoré združuje a spolupracuje s organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie.

Čo sa týka samotného prihlasovaného označenia prihlasovateľ uvádza, že sa nestotožňuje s argumentáciou úradu o nedostatku jeho rozlišovacej spôsobilosti, pretože podľa jeho názoru úrad neposudzoval prihlasované slovné označenie ako celok, vo vzájomnej súvislosti, ale výlučne jednostranne (najmä každý pojem jednotlivo) čím sa dopustil svojvôle, ktorej výsledkom je zjavná arbitrárnosť. Úrad sa podľa neho zaoberal výlučne gramatickým významom čiastkových pojmov, aj to výlučne v preklade z anglického jazyka, bez toho, aby vzal do úvahy ostatné dotknuté aspekty, ako napr. etymologické hľadisko a najmä ich slovenský význam.

Podľa názoru prihlasovateľa, v prípade prihlasovaného označenia ide pritom o prísne individuálny pojem reprezentovaný nezvyčajnosťou slovného spojenia, ktorý nemožno vykladať čiastkovo, pričom rozlišujúcim prvkom je v danom prípade i osobitná skladba slov (uvedené veľké písmená „P“). V tomto prípade nie je možné podľa prihlasovateľa vykladať pojem tvoriaci prihlasované označenie spôsobom odčlenenia na pojmy „Pro“ a „Park“ a následne tieto ad absurdum prekladať z anglického jazyka. Prihlasovateľ pri tvorbe dotknutého označenia nevychádzal z prekladov z/ do anglického jazyka, toto nemal v záujme. Prihlasovateľ poukazuje na to, že anglický pojem „park“ znamená predovšetkým „sad“, resp. „záhrada“, kedy je nepochybne nutné rozlišovať i to, či v danom prípade ide o použitie slova ako podstatného mena alebo slovesa. Uvedený výklad slova je zrejmy podľa prihlasovateľa i v slovenskom jazyku, kde je pojem „park“ definovaný ako väčšia, obyčajne zatravnená plocha upravená na prechádzky a oddych.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že argumentácia úradu, v zmysle ktorej „slovné označenie „ProPark PARKING SOLUTIONS“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti parkovania automobilov v triede 39 a s tým súvisiace tovary ako sú napr. parkovacie lístky, či reklamné tabule v triede 16 ako aj obchodné, alebo reklamné služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť ...“ je nanajvýš mylná, nakoľko toto nekorešponduje s jednotlivými

prihlasovanými tovarmi a službami uvedenými v prihláške ochrannej známky. Prihlasovateľ uvádza, že nie je mu zrejmé, na základe akého právneho dôvodu by sa tvrdenie úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia malo vzťahovať i na prihlasované výrobky a služby v triede 16 a 35, keď úrad argumentuje prekladom pojmov „pro“, „park“ a „parking solutions“ z anglického do slovenského jazyka.

Prihlasovateľ ďalej poukazuje na to, že na území SR neposkytuje žiaden iný subjekt totožné ani obdobné služby v danej oblasti pod zhodným ani podobným označením. Podľa prihlasovateľa, používanie prihlasovaného značenia v danej špecifickej skladbe slov nie je slovenskom trhu bežné a nezodpovedá zvyklostiam v danom odvetí. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasované označenie má podľa prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ sa tiež odvoláva na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

- 1) Osvedčenie Slovenskej parkovacej asociácie vystavené pre prihlasovateľa zo dňa 9.11.2011 (fotokópia)
- 2) Ďakovný list Slovenskej parkovacej asociácie prihlasovateľovi zo dňa 22.10.2014 (fotokópia)
- 3) Kópia fotografie z 10. Konferencie „Riešenia parkovania v mestách“ (21. - 23.10.2014), obsahujúca kombinované označenie „PROPARK GROUP“;
- 4) Kópia reklamného plagátu z 10. Konferencie „Riešenia parkovania v mestách“ (21. - 23. 10. 2014), obsahujúci kombinované označenie „SPA SLOVENSKÁ PARKOVACIA ASOCIÁCIA SLOVAK PARKING ASSOCIATION“, obsahujúca aj meno prihlasovateľa;
- 5) Kópia parkovacej karty obsahujúca kombinované označenie „PROPARK GROUP“ (bez uvedeného dátumu);
- 6) Kópia Ponuky pre realizáciu projektu „Parkovací systém – vjazd do areálu“ vypracovaná prihlasovateľom obsahujúci kombinované označenie „PROPARK SLOVAKIA“ (bez uvedeného dátumu);
- 7) Korešpondencia – vyjadrenie Slovenskej parkovacej asociácie, že prihlasovateľ je jej členom od roku 2009;
- 8) Korešpondencia – žiadosť prihlasovateľa o predĺženie doby nájmu parkoviska na Americkom námestí v Bratislave, obsahujúca kombinované označenie „PROPARK“ z 23.2.2011;
- 9) Stránky z brožúry spoločnosti Parkovacia Asociácia k 10. Konferencie „Riešenia parkovania v mestách“ (21. - 23. 10. 2014), obsahujúce kombinované označenie „PROPARK“;
- 10) Kópia fotografie automobilu obsahujúceho kombinované označenie „PROPARK PARKING SOLUTIONS“ (bez uvedeného dátumu);
- 11) Kópia fotografie obsahujúca vstupné zariadenie na parkovisko s kombinovaným označením „PROPARK PARKING SOLUTIONS“ (bez uvedeného dátumu);
- 12) Návrhu spolupráce – Ponuka na revitalizáciu parkoviska Americké a Floriánske námestie vypracovaného prihlasovateľom, obsahujúca kombinované označenie „PROPARK PARKING SOLUTIONS“ z 23.6.2015
- 13) Kópie stránok z collonsdictionary.com a slovníky.juls.savba.sk

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je nesporné, že úrad postupoval v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia nesprávne, kedy vec nesprávne skutkovo a právne posúdil, najmä sa dopustil príliš extenzívneho výkladu a svojvôle, ktorá má za následok nesprávny výsledok prieskumu. V prípade prihlasovaného označenia „ProPark PARKING SOLUTIONS“ v povedomí subjektov, ktorým je určené, vzniká podľa prihlasovateľa automatická asociácia s prihlasovateľom. Vzhľadom na originalitu prihlasovaného označenia a dostatok jeho rozlišovacej spôsobilosti, spočívajúcej v existencii potrebných dištinkívnych prvkov, prihlasovateľ záverom žiada úrad, aby v konaní o prihláške pokračoval a prihlášku zverejnil vo Vestník úradu.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „ProPark PARKING SOLUTIONS“ prihlasované pre tovary „pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; lístky“ v triede 16 a služby „poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35 a „prenájom miest na parkovanie; parkovanie automobilov (služby); prenájom garáží“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť

podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (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 tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie pozostávajúce zo slova „ProPark“ a slovného spojenia „PARKING SOLUTIONS“, ktoré spolu ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informujú relevantného zákazníka, že prihlasovateľ poskytuje riešenia pre parkovanie. Nemožno preto súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že úrad neposudzoval prihlasované slovné označenie ako celok, resp. že sa zaoberal gramatickým významom čiastkových pojmov, aj to výlučne v preklade z anglického jazyka, bez toho, aby vzal do úvahy ostatné dotknuté aspekty. V tejto súvislosti úrad uvádza, že aj keď v prípade prvého slovného prvku prihlasovaného slovného označenia ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov „Pro“ a „Park“, z pohľadu relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade profesionál v danej oblasti, tak aj bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. Navyše, ako už úrad uviedol, pojem „pro“ je prvá časť zložených slov s významom „pre, za, určený na dačo“ a preto význam takéhoto slova je pre daného zákazníka zrejmy už na prvý pohľad. Slovné spojenie „parking solutions“ obsiahnuté v prihlasovanom označení len umocňuje význam predchádzajúceho slovného prvku, že prihlasovateľ poskytuje konkrétne riešenia pre parkovanie. V tejto súvislosti úrad tiež uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov, akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky či ruský jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktne, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Navyše, slovné prvky tvoriace prihlasované označenie nie je možné považovať pre slovenského spotrebiteľa za úplne neznáme.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že slovné prvky prihlasovaného označenia majú viacero významov úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb. Rovnako, k tvrdeniu prihlasovateľa, že na území SR neposkytuje žiaden iný subjekt totožné ani obdobné služby pod zhodným ani podobným označením ako je prihlasované označenie možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa tohto ustanovenia nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na to, že argumentácia úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám je mylná, nakoľko nekorešponduje s jednotlivými prihlasovanými tovarmi a službami uvedenými v prihláške ochrannej známky úrad uvádza, že prihlasované označenie je priamo opisné pre služby v oblasti parkovania automobilov v triede 39, ale uvedená námietka sa zároveň vzťahuje aj na tovary v triede 16 a služby v triede 35, ktoré sú priamo späté so službami, na ktoré sa opisný význam vzťahuje. V tomto prípade sa jedná teda o homogénnu skupinu služieb v oblasti parkovania automobilov a s tým súvisiacich tovarov.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 16, 35 a 39 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 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.

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 prihlasované slovné označenie „ProPark PARKING SOLUTIONS“, sa na predmetných dokladoch vôbec nenachádza. Čo sa týka dokladov č. 10) až 12), tieto síce obsahujú označenie „ProPark PARKING SOLUTIONS“, ale v tomto prípade sa nejedná o slovné ale kombinované označenie, ktoré nie je totožné s prihlasovaným označením. Navyše, tieto doklady neobsahujú ani dátum, kedy a v akom rozsahu mohla relevantná verejnosť prísť s ním do styku. 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.

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 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.

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 odlišiť 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 známkov.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
advokát
JUDr. Dušan Repák
Křížna 47
811 07 Bratislava