



Banská Bystrica 26. 4. 2017
POZ 5174-2016/Z-158-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5174-2016 s názvom TRŽNICA NIVY z 3.5.2016, prihlasovateľa HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., Karadžičova 12, 821 08 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 10.6.2016 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 „TRŽNICA NIVY“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 a s nimi súvisiacich kancelárskych a papiernických tovarov v triede 16, ako aj služby v oblasti finančníctva a nehnuteľností v triede 36, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a služieb barov a reštaurácií v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené slovným prvkom „TRŽNICA“, čo je budova, kde sa konajú trhy na rozličný tovar (Slovník slovenského jazyka, SAV Bratislava) a slovom „NIVY“, názvom miestnej časti a katastrálneho územia Bratislavy v mestskej časti Ružinov, v okrese Bratislava II. Prihlasované označenie je tak tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, že tieto sú poskytované v priestoroch budovy tržnice, nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava - Nivy.

Úrad poukázal na to, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejмый význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní

spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako miesto, kde sa dané tovary a služby poskytujú a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených 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.

Dňa 28.6.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ je developerskou spoločnosťou, ktorá sa okrem iného zaoberá „*developovaním*“ nehnuteľností v segmentoch nákupných centier a kancelárskych priestorov. Poukazuje na to, že okrem predmetnej prihlášky ochrannej známky má v konaní na úrade ďalšie štyri prihlášky ochranných známk, menovite pre

kombinované označenie POZ 5175-2016, slovné označenie „STANICA NIVY“ POZ 5412-2015,

kombinované označenie POZ 5413-2015, a kombinované označenie POZ 5414-2015.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že všetky uvedené prihlášky ochranných známk má v úmysle používať ako názov svojho nového developerského projektu s názvom „STANICA NIVY“, ktorého súčasťou bude aj tzv. „*freshmarket*“ s názvom „TRŽNICA NIVY“. Odvoláva sa na skutočnosť, že konkrétne informácie možno nájsť na už vytvorenej internetovej stránke s doménou <http://www.stanicanivy.sk/>. Dodáva, že sa bude jednať o stavbu, v ktorej sa bude nachádzať nákupné centrum (rozlohou druhé najväčšie na území SR), ďalej kancelárske priestory, freshmarket, autobusová stanica, multifunkčná zelená strecha s bežeckou traťou a streetfitness, stravovacia zóna či podzemné a strešné parkoviská. Práve pre časť daného developerského projektu, ktorým bude freshmarket, má prihlasovateľ v úmysle používať označenie „TRŽNICA NIVY“. Prihlasovateľ uviedol, že sa bude jednať o modernú mestskú tržnicu odlišnú od zaužívaného bežného vnímania tržnice ako miesta, kde sa konajú trhy na rozličný tovar, ale má sa jednať o tržnicu poskytujúcu vo viac ako 100 celoročne prevádzkovaných obchodoch a stánkoch čerstvé potraviny, sezónnu ponuku a domáce produkty, doplnené o pekárne, poskytovateľov čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, ako aj vín a kulinárskych špecialít v spojitosti s predstaviteľmi klasických remesiel, ktorí budú v priestoroch tržnice taktiež predávať svoje ručne vyrobené výrobky. Poukazuje na to, že daná tržnica, ktorá je jedným z hlavným lákadiel projektu „STANICA NIVY“, bude taktiež prepojená s reštauráciami, bufetmi, fast foodmi, jedálenskou terasou, či vonkajším átriom nachádzajúcim sa na streche daného projektu, čím vytvorí v skutočnosti originálny a unikátny mix ponuky zákazníkom, ktorí je nebudú vnímať ako klasickú tržnicu, ale ako skutočný freshmarket, ktorého prívlastkami sú pestrosť, rôznorodosť a kvalita.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že všetky služby v danom objekte budú poskytované pod prihlasovaným označením a z tohto dôvodu podal prihlasovateľ prihlášku ochrannej známky pre tovary „*papier; lepenka; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; brožúry; katalógy; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; prospekty; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; etikety okrem textilných; samolepky (papiernický tovar); obežníky; tabule na zapichovanie oznamov; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); pútače z papiera alebo lepenky*“ v triede 16 a služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; sprostredkovateľne práce; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; podpora predaja (pre tretie osoby)*“ v triede 35, „*poistovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby)*“ v triede 36, „*zábava; vzdelávanie; školenia; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií;*

organizovanie a vedenie koncertov; fotografovanie; písanie textov“ v triede 41 a „bary (služby); kaviarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že prihlasované označenie už pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na úrad nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť k prihlasovaným tovarom a službám, v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ako dôkaz uviedol, že projekt prihlasovateľa, ako jedného z najväčších developerov v strednej Európe s názvom „STANICA NIVY“ aj s jeho súčasťou „TRŽNICA NIVY“, sa dostal do povedomia verejnosti v celoslovenskom meradle ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky nie len preto, že bol oficiálne od prezentovaný pre slovenskú verejnosť ako jeden z najzásadnejších projektov meniacich tvár širšieho centra Bratislavy, ale vyšli o ňom aj zmienky vo všetkých relevantných printových médiách, ktorými sú napríklad:

č. 1 - <http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/stanica-nivy-nova-autobusova-stanica-v-bratislave-odhalena.html>,

č. 2 - <http://www.topky.sk/cl/10/1510985/VIZUALIZACIA-Nova-autobusova-stanica-v-Bratislave-Ak-sa-toto-podari-postavit--bude-to-zazrak->

č. 3 - <http://dennik.hmonline.skiekonomika-a-firmy/514350-odhalili-megaprojekt-v-bratislave-takto-bude-vyzerat-autobusova-stanica-vizualizacie>

č. 4 - <http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/374503-bratislava-bude-mat-novu-autobusovu-stanicu-pozrite-si-vizualizacie/>

Zároveň prihlasovateľ uviedol, že v prípade názvu „NIVY“ ide o jedno z deviatich sídlisk a historických častí mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktoré sa historicky, no aj v súčasnosti nachádza na rozľahlej nive v blízkosti rieky Dunaj, z čoho pramení aj historický názov danej oblasti. Prihlasovateľ, ako ďalej uviedol, chcel v prihlasovanom označení poukázať na historický názov danej oblasti, ktorý sa v súčasnosti viac spája s prilahlou ulicou Mlynské nivy (čo je v súčasnosti aj názov autobusovej stanice, na ktorej mieste vyrastie projekt „STANICA NIVY“ aj so svojou časťou „TRŽNICA NIVY“) a tým ho ponechať v živej reči, ako to prihlasovateľ napríklad urobil v minulosti aj pri svojom inom developerskom projekte „AUPARK“, kde bolo dané nákupné stredisko takisto pomenované podľa historického názvu prilahlého parku, v súčasnosti Sad Janka Kráľa, no do roku 1921 park s názvom „AUPARK“. Okrem toho je projekt s označením „NIVY“ podľa prihlasovateľa v akomkoľvek zemepisnom priestore jedinečný a žiaden iný projekt tržnice v tomto priestore nikdy neexistoval. Poukazuje na to, že vždy v minulosti išlo o autobusovú stanicu, ktorú si ľudia vždy spájali s týmto priestorom a s bývalou budovou. Prihlasovateľ nadväzuje na starú autobusovú stanicu a využíva rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá sa vytvorila u ľudí v spojitosti s autobusovou stanicou, a ktorí si pod názvom „STANICA NIVY“ a „TRŽNICA NIVY“ automaticky predstavia nový projekt prihlasovateľa, na danom mieste ihneď odlišiteľný od iných poskytovateľov tovarov a služieb.

Prihlasovateľ je tiež toho názoru, že pri označení „TRŽNICA NIVY“ sa nejedná o označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi v obchodnom styku slúžiacimi na určenie zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, nakoľko je tvorené spojením dvoch slov „TRŽNICA“ a „NIVY“, kde sa pri danej kombinácii slov nemôže jednať o jednoznačné určenie zemepisného pôvodu, nakoľko zemepisný názov s označením „TRŽNICA NIVY“ neexistuje. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že pri označení „NIVY“ sa môže jednať nielen o historickú časť nachádzajúcu sa na území Bratislavy, ale sa môže jednať aj o nivu v zmysle (rovné) pole, lúka, väčšia prírodná plocha zarastená trávou (obyčajne v blízkosti rieky), čo nie je zemepisným označením. V tomto prípade sa nemôže podľa prihlasovateľa jednať ani o označenie výlučne tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu či účelu (charakteru), nakoľko, ide o spojenie dvoch rôznorodých slov, pri ktorom nemožno vopred zistiť charakter poskytovaných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že aj keď prvý slovný prvok prihlasovaného označenia „TRŽNICA“ poukazuje na určitú vlastnosť (budova, kde sa konajú trhy na rozličný tovar), tak jeho druhý slovný prvok „NIVY“ dodáva prihlasovanému označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť a poukazuje na inú vlastnosť, ako je budova, kde sa konajú trhy na rozličný tovar. Na druhej strane aj pojem „NIVY“, ktorý môže podľa prihlasovateľa teoreticky poukazovať na určitú vlastnosť (zemepisnú oblasť), tak dodatok „TRŽNICA“ dáva prihlasovanému označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť, keďže poukazuje na inú vlastnosť, ako je názov zemepisnej oblasti. Zároveň uvedené slovné prvky „TRŽNICA“ a „NIVY“ nie sú generické a podľa prihlasovateľa jednoznačne určujú tovary a služby, pre ktoré je zápis ochrannej známky žiadaný, nakoľko sa

nejedná o spojenie všeobecne používané v bežnej reči, ale o označenie preukázateľne sa odlišujúce od iných poskytovateľov prihlasovaných služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v danom prípade možno freshmarket „TRŽNICA NIVY“ z hľadiska jeho ponuky, celkovej rozlohy a množstva stánkov a iných prevádzok, ako aj jeho umiestnenia v rámci nákupného strediska „STANICA NIVY“ automaticky odlišiť od iných subjektov poskytujúcich dané služby v Bratislave, ktoré v obmedzenej miere v porovnaní s budúcim freshmarketom „TRŽNICA NIVY“ v súčasnosti poskytujú napríklad Fresh Market -farmárska tržnica (nachádzajúca sa na Rožňavskej ulici), Tržnica na Trnavskom mýte, Stará Tržnica na Námestí SNP a iné.

Prihlasovateľ je tiež toho názoru, že podmienku rozlišovacej spôsobilosti prihlásené označenie spĺňa, nakoľko pôjde o označenie unikátneho freshmarketu v rámci celého komplexu poskytujúceho rôznorodé tovary a služby, pod ktorým si verejnosť okamžite bude môcť predstaviť konkrétneho poskytovateľa služieb jasne odlišiteľného od ostatných podobných poskytovateľov v danom segmente, keďže daný objekt bude unikátny rozlohou, lokáciou aj rozsahom poskytovaných služieb v spojení vyššie uvedených rôznorodých oblastí. Prihlasovateľ záverom uviedol, že v prípade prihlasovaného označenia „TRŽNICA NIVY“ sa v názve označenia nachádza dôvetok „NIVY“, ktorý nemôže slúžiť na určenie konkrétnych vlastností tovarov a služieb poskytovaných prihlasovateľom, keďže pod pojmom „TRŽNICA NIVY“ nie je možné si konkrétne vlastnosti predstaviť a tým pádom ani neexistuje dôvod, aby zostalo dané označenie voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami, čo zákonodarca sledoval podľa prihlasovateľa ustanovením § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Navyše prihlasovateľ podotýka, že v oblasti Nivy nachádzajúcej sa v mestskej časti Bratislava - Ružinov sa nenachádza žiadna tržnica, ktorá by aspoň z časti poskytovala tovary a služby, ktoré má prihlasovateľ v úmysle poskytovať pod označením „TRŽNICA NIVY“ a do budúcnosti nie je ani plánované a pravdepodobne ani fyzicky možné vzhľadom na územné rozloženie daného územia, aby sa nachádzala iná tržnica poskytujúca predmetné tovary a služby. Zároveň dané označenie nebolo v minulosti používané žiadnym subjektom a tým pádom nebola rozlišovacia spôsobilosť znížená tretími osobami.

Na základe uvedeného prihlasovateľ žiada úrad, aby pokračoval v konaní o zápise ochrannej známky do registra pre všetky prihlasované tovary a služby.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „TRŽNICA NIVY“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 a s nimi súvisiacich kancelárskych a papiernických tovarov v triede 16, ako aj služby v oblasti finančnictva a nehnuteľností v triede 36, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a služieb barov a reštaurácií v triede 43 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 v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, že tieto sú poskytované v priestoroch budovy tržnice, nachádzajúcej sa v miestnej časti mesta Bratislava - Nivy. Sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvádza, že ako prvý slovný prvok prihlasovaného označenia „TRŽNICA“ (budova, kde sa konajú trhy na rozličný tovar), poukazujúci na „určitú vlastnosť“, resp. konkrétne prostredie, kde sa dané tovary a služby poskytujú, tak aj druhý slovný prvok „NIVY“ (názov miestnej časti a katastrálneho územia Bratislavy v mestskej časti Ružinov, v okrese Bratislava II.), je opisný. Úrad preto nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť a relevantná verejnosť dokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Je potrebné uviesť, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie dvoch opisných slov určujúcich miesto, kde sa dané tovary a služby poskytujú a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že v prípade druhého slovného prvku „NIVY“ sa môže jednať aj o nivu v zmysle (rovné) pole, lúka, väčšia prírodná plocha zarastená trávou (obyčajne v blízkosti rieky), a teda nie je len zemepisným označením 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 je opisný. V tejto súvislosti úrad uvádza, že slovný prvok „NIVY“ bude vnímaný relevantným spotrebiteľom ako zemepisná oblasť, konkrétne miestna časť mesta Bratislava – Nivy, čo potvrdzuje aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení

kde uviedol, že prihlasovaným označením chcel poukázať na historický názov oblasti v ktorej bude poskytovať svoje tovary a služby a v ktorej sa v súčasnosti nachádza aj autobusová stanica Mlynské Nivy.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach 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) a c) 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.

V súvislosti s dokladmi, č. 1 až č. 4, tvoriacimi kópie webových stránok printových médií: reality etrend, topky, denník hnonline a pravda, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky možno uviesť, že predložené kópie webových stránok nemožno klasifikovať ako dostatočné, keďže nie je z nich možné určiť v akom rozsahu a aká veľká skupina spotrebiteľov mohla prísť s prihlasovaným označením do styku. Taktiež je potrebné uviesť, že pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

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 zámeny 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 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava