



Banská Bystrica 23. 2. 2017
POZ 2249-2015/Z-29-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2249-2015 s názvom Váš slovenský operátor z 4.11.2015, prihlasovateľa SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 30.3.2016 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Váš slovenský operátor“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné znenie prihlasovaného označenia je tvorené sloganom poskytujúcim len všeobecnú informáciu, že prihlasované služby v oblasti telekomunikácií a s nimi súvisiace ďalšie tovary a služby sú poskytované jedným zo slovenských operátorov, prevádzkovateľom telekomunikačnej siete. Úrad konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa tovarov a služieb. Úrad poukázal na to, že relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlišiť tovar alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovaru alebo služieb iného obchodného pôvodu.

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 3.5.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ sa nestotožňuje s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetnej prihlášky nakoľko má za to, že prípadný popisný charakter prihlasovaného označenia musí byť zisťovaný tak vo vzťahu ku každému jednému slovu, ako aj k prihlasovanému označeniu ako celku. Každá rozpoznateľná odchýlka vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov ktoré prepožičiava slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky, v danom prípade o to viac, že slovné spojenie, ktoré sa uchádza o registráciu, sa jednoznačne a nad všetky pochybnosti spája výlučne s prihlasovateľom ako aj s jeho označeniami, ktoré sú prihláškami ochranných známok a aj týmto spôsobom individualizuje prihlasované označenie na relevantnom trhu.

Prihlasovateľ poukazuje na to, že od r. 2000 poskytuje elektronické komunikačné služby. Má vybudovanú vlastnú optickú sieť s európskymi parametrami, pričom je tretím najväčším poskytovateľom internetu na Slovensku. Pod značkou SWAN MULTIMEDIA poskytuje od roku 2007 služby triple – play (digitálna TV, internet, pevná linka) pre bytových zákazníkov. Ako nový mobilný operátor vstúpil prihlasovateľ na slovenský trh v spolupráci so spoločnosťou Slovenská pošta, a. s.

Ďalej uvádza, že vstupu prihlasovateľa na trh predchádzala bilbordová kampaň v mesiaci september 2015, v ktorej boli komunikované slogany ako napr. „Pod’ do štvorky“ alebo „Kto šetrí, má za štyri“ či „Zrátajte si dva a dva“ alebo „Byť štvorkárom sa oplatí“, pripravujúce verejnosť na vstup štvrtého mobilného operátora na trh. Vlastné oficiálne predstavenie označenia nového mobilného operátora bolo na tlačovej konferencii, ktorá sa symbolicky uskutočnila dňa 4.10.2015 v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. a na ktorej bol oficiálne predstavený prihlasovateľ, ako nový mobilný operátor – „4ka“. Zároveň bolo predstavené aj jeho oficiálne logo tvorené dvoma farbami, žltou a tyrkysovou a číslicou „4“ s prídavkom „ka“ v podobe hornej kurzívy a slogan a tvorený slovami „Váš slovenský operátor“, tvoriaci prihlasované označenie.

Prihlasovateľ tiež uvádza, že slogan tvoriaci prihlasované označenie, ktorý bol od počiatku predstavenia prihlasovateľa komunikovaný súčasne s jeho logom a názvom má zvýrazňovať fakt, že v danom prípade ide o mobilného operátora, ktorý je na slovenskom trhu štvrtým, avšak jediným, ktorý sa môže „pýšiť“ slovenským pôvodom, a to s odkazom na jeho zakladateľov - slovenské právnické entity. Uvedená skutočnosť prihlasovateľa následne vyčleňuje voči konkurencii, ktorá je nemecká (Slovak Telekom), španielska, resp. v súčasnosti česká (O2) alebo francúzska (Orange). Prihlasovateľ tiež poukazuje na to, že slovenský pôvod mobilného operátora následne v rámci kampane bol a je zdôrazňovaný napr. aj faktom, že samotné logo je komunikované na pozadí čírmianskych ľudových motívov, ktoré sú typickým prvkom, zvýrazňujúcim príslušnosť k Slovensku a sú súčasťou napr. aj oficiálneho oblečenia slovenských olympijských výprav.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na fakt, že slovné spojenie „Váš slovenský operátor“ je jedinečným a až do času, kým ho nezačal používať prihlasovateľ, nebolo používané žiadnym iným subjektom na relevantnom trhu. Ďalej dodáva, že po zadaní slovného spojenia „Váš slovenský operátor“ sa automaticky v rámci vyhľadávania prostredníctvom vyhľadávača www.google.com ako prvé (a de facto jediné) objavia odkazy, ktoré jednoznačne a aj automaticky, toto spojenie priradia k prihlasovateľovi ako mobilnému operátorovi 4ka, čo podľa názoru prihlasovateľa jednoznačne preukazuje fakt, že prihlasované označenie si získalo rozlišovaciu spôsobilosť a stalo sa nezameniteľne spojené s prihlasovateľom a jeho tovarmi a službami, ktoré na relevantnom trhu poskytuje. Uvedené je možné podľa prihlasovateľa preukázať tak vyhľadávaním v kategórii „Všetko“, ako aj vyhľadávaním v kategórii „Obrázky“ či v kategórii „Videa“, kedy jednotlivé odkazy priamo smerujú hľadajúceho k mobilnému operátorovi 4ka, s ktorým je slovné spojenie, uchádzajúce sa o priznanie ochrany ako ochranná známka, neodmysliteľne späté. Uvedené je možné podľa prihlasovateľa prirovnať napr. k slovnému spojeniu „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť“, ktoré je tiež sloganom spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko a. s. a ktoré požíva ochranu ako ochranná známka č. OZ 205 695. V danom prípade ide tiež o slogan, ktorý je spätý s produktom, v tomto prípade nápojom Kofola, tak, ako v prípade slovného spojenia „Váš slovenský operátor“, ktorý je príznačný pre prihlasovateľa, ako mobilného operátora 4ka.

Prihlasovateľ tiež podotýka, že prihlasované označenie je tiež súčasťou kombinovaných označení prihlášok ochranných známk POZ 2274 - 2015 ako aj POZ 2271 - 2015, ktoré sú tvorené tyrkysovo žltým logom prihlasovateľa so slovným prvkom „4ka“ v strede a s nápisom „Váš slovenský operátor“. Uvedené prihlášky ochranných známk, tak, ako aj predmetná prihláška ochrannej známky boli podané dňa 4.11.2015, t. j. mesiac po tom, ako prihlasovateľ oficiálne oznámil svoj vstup na slovenský trh. Tieto skutočnosti a fakt, že ide o priame spojenie loga a sloganu jedného mobilného operátora podľa názoru prihlasovateľa tiež preukazujú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia.

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa nemožno nepoukázať, v kontexte preukazovania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia ani na fakt, že vstupe prihlasovateľa a mobilného operátora 4ka na relevantný trh bola venovaná patričná pozornosť v periodickej tlači, pričom články o vstupe 4. mobilného operátora pod označením „4ka“, ako spoločného projektu prihlasovateľa a Slovenskej pošty, a. s. boli zverejnené na oficiálnych internetových stránkach viacerých periodík s celoštátnou pôsobnosťou (SME, DENNÍK N, PRAVDA, ČAS.), odborných internetových magazínoch, rovnako bola daná správa odvysielaná aj v rámci televíznych nových RTVS zo dňa 4.10.2015 (záznam je možné podľa prihlasovateľa verejne prezrieť na stránke www.rtvsk.sk v časti archív – relácia „Správy RTVS“ zo dňa 4.10.2015, čas 6:56 a navrhuje, aby sa s ním úrad v rámci konania oboznámil). Prihlasovateľ tiež uvádza, že pozornosť bola zo strany printových médií venovaná aj reklamnej kampani prihlasovateľa ako nového mobilného operátora, ktorú tento viedol pred oficiálnym spustením ponúkajú svojich služieb a ktorá, pretrváva dodnes. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že rovnako nemožno opomenúť ani fakt, že služby mobilného operátora 4ka, ktoré prevádzkuje prihlasovateľ, sú dostupné na 1500 pobočkách Slovenskej pošty, ktoré denne obslúžia cca 200 tis. ľudí – potenciálnych respondentov. O tom, že vstup 4. mobilného operátora na trh bol úspešný, svedčí podľa prihlasovateľa napr. aj to, že za ani 6 mesiacov poskytovania svojich služieb atakuje hranicu 150 tis. zákazníkov.

Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že vstup prihlasovateľa ako nového mobilného operátora na trh s telekomunikačnými službami pod označením „4ka“ a so sloganom „Váš slovenský operátor“ bol zo strany prihlasovateľa výrazným spôsobom prezentovaný širokej verejnosti, táto si mohla najneskôr od 4.10.2015 vytvoriť neodmysliteľné prepojenie medzi označením „4ka“, sloganom „Váš slovenský operátor“ a prihlasovateľom a rovnako si mohla od daného okamihu predmetné označenie a slogan „Váš slovenský operátor“ bez ďalšieho spájať so službami mobilného operátora. Prihlasovateľ je taktiež toho názoru, že slovný prvok „4ka“ a s ním neodmysliteľne komunikovaný slogan „Váš slovenský operátor“ sa stal v očiach relevantnej verejnosti neodmysliteľne zafixovaný ako označenie štvrtého mobilného operátora a relevantná verejnosť si mohla medzi týmto sloganom a službami prihlasovateľa vytvoriť spojitosť. Prihlasovateľ má za to, že predmetné skutočnosti a predovšetkým výrazná medializácia vstupe prihlasovateľa na trh ako nového mobilného operátora na celoslovenskej úrovni mala za následok, že slovné spojenie „Váš slovenský operátor“ nadobudlo v súvislosti s prihlasovateľom rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby a to ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ je preto presvedčený, že v danom prípade je potrebné, tak, ako to vyplýva aj z rozsudku vo veci C -38/08 P zo dňa 21.1.2010 (Audi AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu) zdôrazniť, že *„Len skutočnosť, že ochranná známka je vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a že so zreteľom na jej propagačnú povahu ju môžu v zásade použiť iné podniky, nie je sama osebe dostatočná na rozhodnutie, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40194 o ochrannej známke spoločenstva. Propagačný význam slovnej ochrannej známky totiž nevylučuje, že táto ochranná známka môže spotrebiteľom tiež zaručiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označuje. Taká ochranná známka teda môže byť vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je ochranná známka vnímaná verejnosťou ako označenie tohto pôvodu, skutočnosť, že je súčasne, ba dokonca v prvom rade, chápaná ako reklamný slogan, nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť. ... akokoľvek je tento odkaz jednoduchý, nie je možné považovať ho za bežný do tej miery, aby mohlo byť bezprostredne a bez akéhokoľvek preskúmania vylúčené, že uvedená ochranná známka môže informovať spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb“.*

Prihlasovateľ taktiež zdôraznil, že zákon o ochranných známkach nepredpokladá, aby každé označenie, ktoré bude do registra ochranných známk prihlásené, automaticky predstavovalo označenie s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Jednotlivé prihlásené ochranné známky a označenia ich tvoriace majú z logiky veci vyplývajúcej rôznu mieru rozlišovacej spôsobilosti, pričom podľa prihlasovateľa je pre zápis označenia do registra rozhodujúce, aby označenie, či už obrazové, priestorové alebo slovné, malo aspoň minimálnu mieru

schopnosti rozlíšiť tovary a služby, pre ktoré je prihlásené, od tovarov a služieb poskytovaných inou osobou a teda aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti preto postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že tiež je potrebné mať na zreteli, že rozlišovacia spôsobilosť sa posudzuje s prihliadnutím na označenie ako celok, s prihliadnutím na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, pričom celkový dojem, ktorý zostane v pamäti spotrebiteľov po vnímaní predmetného prihláseného označenia umožní vytvoriť prepojenie medzi tovarmi a službami s ktorými je označenie používané a samotným prihlasovateľom a tým dokáže naplniť zmysel ochrannej známky.

Vzhľadom k uvedenému prihlasovateľ navrhuje, aby prihlasované označenie prihlášky ochrannej známky POZ 2249-2014 bolo zapísaná do registra ochranných známok pre všetky prihlasované tovary a služby.

Ako dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ predložil nasledovné doklady (na priloženom CD):

- 1) „Váš slovenský operátor“ – prehľad vyhľadávania – všetko, obrázky, videá (Google);
- 2) prezentácia – predstavenie 4. mobilného operátora na tlačovej besede dňa 4.10.2015;
- 3) e - mail - pozvánka na tlačovú besedu dňa 4.10.2015;
- 4) článok z www.dennikn.sk z 5.10.2015 „Operátor štvorka nemal hladký štart“;
- 5) článok z www.spravy.pravda.sk z 5.10.2015 „Telefonovanie a internet v mobiloch zlacnejú“;
- 6) článok z www.cas.sk z 4.10.2015 „Štvrtý mobilný operátor štartuje už v pondelok. Odhalili ceny hovorov, SMS aj dát“;
- 7) článok z www.mobilmania.azet.sk z 29.9.2015 „Potvrdené: Nová tajuplná bilbordová kampaň patrí 4. Operátorovi“;
- 8) článok z www.mojandroid.sk z 3.10.2015 „EXKLUZÍVNE: Nový operátor 4ka – takto vyzerá jeho ponuka, SIM karta a logo“;
- 9) článok www.etrend.sk z 4.10.2015 „Nový operátor je na svete. Ponúka volania za štyri centy za minútu“;
- 10) článok www.topky.sk z 3.10.2015 „4ka odhalená: Unikli ceny aj názor nového mobilného operátora“;
- 11) článok z www.omeiach.com „Vieme, kto je za kampaňou Pod' do štvorky“ z 29.9.2015;
- 12) článok z www.sme.sk „Nový mobilný operátor sa môže volať Štvorka, služby ponúkne o pár dní“ z 29.9.2015;
- 13) článok z www.androidportal.zoznam.sk „Niektorí láka Slovákov do štvorky, stojí za tým nový mobilný operátor?“ z 2.10.2015;
- 14) sumár - monitoring médií;
- 15) reklamačný poriadok spoločnosti SWAN Mobile, a.s. z 5.10.2015,
- 16) všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SWAN Mobile, a.s. z 5.10.2015;
- 17) cenník spoločnosti SWAN Mobile, a.s. z 5.10.2015,
- 18) oficiálny profil mobilného operátora „4ka“ na www.facebook.sk s prvým záznamom zo 4.10.2015;
- 19) výpis zo zoznamu domén spoločnosti SK-NIC, a.s. pre národnú doménu stvorka.sk a 4ka.sk,
- 20) TV spot „Pod' do štvorky“ z 5.10.2015 – dostupné na adrese:
<https://www.youtube.com/watch?v=MOVnuhGfCic>
- 21) tlačové správy (súbor na CD s označením tlačové správy);
- 22) faktúry týkajúce sa marketingu, reklamy (televízna, internetová), dodania tovarov a služieb v súvislosti so vstupom namietateľa na trh;
- 23) zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva z 20.7.2015 (prvá a posledná strana) a odovzdávací protokol z 31.7.2015 ;
- 24) zmluva o dielo zo 6.5.2015 (prvá a posledná strana) a odovzdávací protokol zo 14.5.2015 - Effectivity, s. r. o.;
- 25) zmluva o reklamnej spolupráci (prvá a posledná strana, príloha) z 28.9.2015 - Kreativ Gang s. r. o.;
- 26) zmluva o reklamnej spolupráci (prvá a posledná strana, príloha) z 26.10.2015 - Roland Torsten Advertising, s. r. o.;

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Váš slovenský operátor“ prihlasované pre služby v oblasti telekomunikácií v triede 38

a s nimi súvisiace tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42 a 45 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 je tvorené sloganom poskytujúcim len všeobecnú informáciu, že prihlasované tovary a služby sú poskytované slovenským operátorom, prevádzkovateľom telekomunikačnej siete. Každý operátor pôsobiaci na Slovensku v oblasti telekomunikácii sa môže nazvať „slovenský operátor“, s rôznymi privlastňovacími zámenami a teda aj s privlastňovacím zámenom „Váš“, vyjadrujúcim vlastnícky pomer vyplývajúci z daného kontextu. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako reklamný slogan vyjadrujúci len skutočnosť, že prihlasovateľ je slovenský operátor, ale nedokázali by identifikovať, ktorý konkrétny operátor pôsobiaci na Slovensku to je. Relevantná verejnosť, ktorou je v tomto prípade okrem skupiny profesionálov v danej oblasti, aj bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Prihlasované označenie nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi tovarmi a službami s ktorými je označenie používané a samotným prihlasovateľom a tým, ako aj prihlasovateľ sám uvádza, „naplniť zmysel ochrannej známky“.

Ako úrad už tiež uviedol, vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak obsahujú prvky, ktoré by im mohli dodať rozlišovaciu spôsobilosť a mohli by byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb. Možno konštatovať, že uvedenú požiadavku prihlasované označenie nespĺňa.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na rozsudok Európskeho súdu vo veci C -38/08 P, úrad dáva do pozornosti rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci C 311/11 P zo dňa 12.7.2012 (Smart Technologies ULC proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu), bod 11: ... „ochrannú známku, ktorá je tvorená reklamným sloganom, je potrebné považovať za ochrannú známku bez rozlišovacej spôsobilosti, pokiaľ ju príslušná skupina verejnosti môže vnímať iba ako reklamný slogan. Takejto ochrannej známke je však potrebné priznať rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ju nad rámec svojej propagačnej funkcie príslušná skupina verejnosti môže vnímať bez ďalšieho ako údaj o obchodnom pôvode dotknutých tovarov a služieb“. Úrad poukazuje na to, že stručnosť a znenie sloganu tvoriace prihlasované označenie nezavádza slovnú hračku ani prvok koncepčného napätia či prekvapenia, ktoré by mu mohlo v očiach príslušnej skupine verejnosti priznať rozlišovaciu spôsobilosť. Tiež je potrebné zdôrazniť, že charakter prihlasovaného označenia nemá osobitnú originalitu ako údaj o pôvode tovarov a služieb a u príslušnej skupiny verejnosti nevyvolá rozpoznávací proces ich zdroja, ale bude vnímané len ako reklamný oznam, že prihlasované tovary a služby sú poskytované slovenským operátorom, pričom každý operátor pôsobiaci na Slovensku je „slovenský operátor“.

Úrad ďalej uvádza, že pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby využívajúce telekomunikačné siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

K argumentu, kde prihlasovateľ poukázal na registrovanú ochrannú známku č. OZ 205 695 tvorenú sloganom „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť“ úrad uvádza, že v porovnaní s prihlasovaným označením „Váš slovenský operátor“ sa jedná o dve neporovnateľné označenia, vyjadrujúce odlišný obsah.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že na území SR nebolo prihlasované označenie používané pred podaním prihlášky ochrannej známky žiadnym iným subjektom na relevantnom trhu, možno uviesť, že na

zamietnutie zápisu označenia ako ochranej známky podľa tohto ustanovenia nie je nutné, aby označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis používali aj iné subjekty. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, do registra sa nezapíše označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám 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 výlukou 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 masívne 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 ochranej známky bolo zistené, že prihlasované slovné označenie „Váš slovenský operátor“, sa na dokladoch č. 7, 10 až 13, 16, 19, 22 až 26 vôbec nenachádza. Uvedené platí aj pre archivovaný záznam relácie „Správy RTVS“ na stránke www.rtvs.sk, na ktorý sa odvoláva prihlasovateľ. Čo sa týka ďalších priložených materiálov, doklady č. 1), 21) – s výnimkou troch tlačových správ (TS 4ka z 29.10.2015, TS 4ka rezervácia čísel charita zo 6.10.2015 a TS Sl. pošta SWAN 4.operator zo 4.10.2015) sú datované po dátume podania prihlášky ochranej známky a doklady v súboroch č. 3), 4), 15), 18) a 20) nie sú prístupné, resp. dokumenty sa nedajú otvoriť. Relevantnými sú tak len doklady č. 2), 5), 6), 8), 9), 14) a 17), pričom je potrebné uviesť, že v týchto materiáloch sa slovné spojenie tvoriace prihlasované označenie vyskytuje vždy len ako súčasť kombinovaného označenia „4ka Váš slovenský operátor“. Navyše v doklade č. 14, obsahujúcom sumár monitoringu tlače, sa vo vzťahu k prihlasovateľovi v texte používajú rôzne opisné slovné spojenia, ako napr. „nový slovenský operátor“, „4. slovenský operátor“, „nový operátor na Slovensku“ a pod. čo poukazuje na to, že uvedené slovné spojenia rovnako ako prihlasované označenie „Váš slovenský operátor“ slúži len na označenie telekomunikačného operátora na našom slovenskom trhu vo všeobecnosti, bez konkretizácie o ktorý subjekt sa jedná. 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 tovary a služby, pre ktoré je prihlásené.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovenej 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 spotrebiteľia 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) 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 ochranej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochranej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje 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.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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) 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:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava