



Banská Bystrica 12. 9. 2017  
POZ 923-2017/Z-310-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 923-2017 s názvom TSŮ z 13.4.2017, prihlasovateľa Ing. Peter Lechan, Rozkvet 1073/155, 017 01 Považská Bystrica, ktorého v konaní zastupuje Ing. Jaroslav Mrenica, Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov,

### 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 1.6.2017 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 označenie prihlasované pre služby v oblasti auditov, vzdelávania, počítačových programov, v oblasti práv duševného vlastníctva, či reklamné a telekomunikačné služby v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že textová časť prihlasovaného označenia je tvorená písmenami „TSŮ“, ktoré sú skratkou slovného spojenia „*Technische Standards Überwachungsgesellschaft*“, čo v preklade z nemčiny znamená „*Spoločnosť pre kontrolu technických standardov*“ (slovník.azet.sk). Prihlasované označenie ako celok poskytuje relevantnému zákazníkovi len jednoznačnú informáciu o zameraní a charaktere prihlasovaných služieb.

Úrad ďalej uviedol, že aj napriek tomu, že uvedený slovný prvok je umiestnený v strede sústredných kružníc, s dvomi malými kosoštvorcami v medzikruží, tieto prvky majú skôr dekoračný

charakter. Úrad poukázal na to, že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú.

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. Úrad preto konštatoval, že takéto bežné označenie bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

**Dňa 14.6.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ nesúhlasí s vyjadrením úradu, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok. Ďalej uviedol, že vlastní registrovanú ochrannú známku č. 237609 a v databáze ochranných známok je možné nájsť aj inú zapísanú ochrannú známku č. 219491, avšak pre iné triedy.

**Záverečné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad

konštatuje, že označenie prihlasované pre služby v oblasti auditov, vzdelávania, počítačových programov, v oblasti práv duševného vlastníctva, či reklamné a telekomunikačné služby v triedach 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože 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“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol uvedené vyplýva z toho, že textová časť prihlasovaného označenia je tvorená písmenami „TSŮ“, tvoriacimi skratku slovného spojenia „*Technische Standards Überwachungsgesellschaft*“, čo v preklade z nemčiny znamená „*Spoločnosť pre kontrolu technických štandardov*“ (slovník.azet.sk). Prihlasované označenie ako celok poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade akýkoľvek subjekt podnikajúci na Slovensku v danej oblasti, len jednoznačnú informáciu o zameraní a charaktere prihlasovaných služieb, že prihlasovateľom poskytované služby sa týkajú kontroly technických štandardov. Uvedenú skutočnosť prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nespochybnil, ani nevyvrátil.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na existenciu iných registrovaných ochranných známok je potrebné uviesť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. V prípade prihlasovateľom uvádzaných registrovaných ochranných známok ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Ani jedna z uvedených ochranných známok neobsahuje kombináciu písmen použitých v prihlasovanom označení a zároveň prihlasovateľ neuviedol, v čom vidí spojitosť s prihlasovaným označením, ktorá by odôvodňovala jeho argument. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoľávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. V prípade

prihlasovateľom uvádzaných registrovaných ochranných známk ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci 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:

Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária  
Mládežnícka 1435  
020 01 Púchov