



Banská Bystrica 24. 2. 2017
POZ 5822-2014/Z-32-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5822-2014 s názvom SMARTwall z 20.11.2014, prihlasovateľa KNAUF INSULATION HOLDING GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 IPHOFEN, Nemecko, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 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 12.2.2016 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:

Úrad priemyselného vlastníctva SR listom z 15.1.2015 oznámil, že označenie prihlasované pre tovary tvoriace homogénnu skupinu stavebných, spojovacích a izolačných materiálov a prvkov v triedach 1, 6, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že textová časť prihlasovaného označenia obsahuje slovný prvok „smart“, ktorý v angličtine znamená „dômyselný, šikovný“ a slovo „wall“ v preklade z angličtiny znamená „stena, múr“ (Cambridge Dictionaries Online). Úrad poukázal na to, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené bielym písmom na červenom podklade možno konštatovať, že uvedené grafické prvky majú skôr dekoračný charakter. Podkladová červená farba v kombinácii s bielym textom sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu a teda nie je neobvyklá. Úrad konštatoval, že prihlasované označenie ako celok by príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, poskytujúce len jasnú a jednoznačnú informáciu, že všetky prihlasované tovary napr. stavebné konštrukcie sú dômyselné stavebné prvky na steny a múry budov. Z uvedeného dôvodu si preto relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

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.

Úrad ďalej uviedol, že dňa 23.3.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej poukázal na nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie predstavuje kombinované označenie pozostávajúce z jediného slovného prvku v grafickej úprave v bielej farbe, ktorý je umiestnený na pozadí červeného lichobežníka. Slovný prvok SMARTWALL nie je slovom, ktoré by bolo možné pokladať za bežne používané v oblasti stavebníctva, pričom v kombinácii s grafickými prvkami mu prislúcha originalita, fantazijnosť a dostatočná rozlišovacia spôsobilosť. Prihlasovateľ pripustil, že po rozdelení slovného prvku na dve samostatné slová „SMART“ a „WALL“ by mohol byť jeden z prekladov do slovenského jazyka „*dômyselný múr*“. Prihlasovateľ však nepredpokladá, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude poznať slovo „SMARTWALL“ a že ho bude vnímať vo význame *dômyselný múr*, keďže slovo smart má aj množstvo iných významov, napr. „*elegantný, upravený, vtipný, slušivý, páliť, štípať*“ a pod. Prihlasovateľ je toho názoru, že prihlasované označenie žiadnym spôsobom neopisuje prihlasované tovary a je nutné ho pokladať za fantazijné, disponujúce dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti a originalnosti, keďže ide o kombinované označenie s grafickou úpravou typickou pre prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na prax ESD, konkrétne na rozsudok ESD z 20.9.2001 vo veci BABY-DRY (C-383/99 P) ods. 37, 40 a 42, z ktorého cituje, že „*opisnú povahu musia mať nielen jednotlivé slová daného označenia, ale rovnako celok týmito slovami vytvorený. Každý vnímateľný rozdiel medzi kombináciou slov označení prihlasovaných na zápis a pojmi bežne používanými príslušnými kruhmi spotrebiteľov na označenie výrobkov a služieb alebo ich základných vlastností, je schopný prepozičtať tejto slovnéj kombinácii rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá jej umožní byť zapísaná ako ochranná známka*“. Prihlasovateľ ďalej cituje, že „*aj keď dotknuté slovné spojenie odkazuje na funkciu, ktorú majú dotknuté výrobky plniť, nespĺňa vyššie zmienené podmienky. I keď každé z týchto dvoch slov môže tvoriť časť vyjadrení používaných v každodennej reči na označenie funkcie detských plienok, ich neobvykle spojenie nie je v angličtine bežným vyjadrením na označovanie detských plienok alebo na opis ich základných vlastností. Slovné spojenie „Baby-dry“ teda nemôže byť ako celok považované za opisné. Je len výsledkom jazykovej vynaliezavosti, ktorá umožňuje takto formulovanému označeniu plniť rozlišovaciu funkciu a nemôže teda byť vylúčené zo zápisu podľa čl. 7(1)(c) nariadenia*“.

Prihlasovateľ rovnako poukazuje na judikatúru Súdu prvého stupňa, a to že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nemôže byť vyvodený z nedostatku predstavivosti či fantázie (rozsudok Taurus-film v. OHIM T-1 35/99 (Cine Action) [2001 ECR II -379, ods. 31; rozsudok T-136/99), Taurus-film v. OHIM (Cine Comedy) [2001 ECR II 379, ods. 31; rozsudok T-87/00, Bank Für Arbit und Wirtschaftl AG v. OHIM (EASYBANK) [2001, s II- 1259, odsek 39 a 40].

Prihlasovateľ tiež uviedol, že v registri OHIM ochranných známk platných na území SR, bolo registrovaných až 1417 slovných ochranných známk začínajúcich slovným prvkom SMART a tiež 17 slovných ochranných známk SMART. Podobne je to podľa prihlasovateľa aj v registri národných ochranných známk vedených úradom. Úrad by mal podľa prihlasovateľa zachovávať určitú konzistenciu pri rozhodovaní a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti koncepčne zhodných či veľmi podobných ochranných známk, pretože rozhodovacia prax by bola roztrieštená.


Prihlasovateľ záverom uvádza, že napriek uvedeným argumentom predkladá dôkazy o tom, že prihlasované označenie kontinuálne a rozsiahlo v SR používa najmenej od septembra roku 2013, pričom odkazuje na internetovú stránku distribútora uvedených tovarov v SR na adrese www.knaufinsulation.sk a www.knaufinsulation.com. Kópie uvedených stránok predložil v prílohe spolu s nasledovnými dokladmi:

- Cenník produktov platný od 02.09.2013
- Cenník produktov platný od 02.09.2014
- Reklamné prospekty z 9/2013
- Reklamné prospekty z 11/2013
- Reklamné prospekty platné od 1.9. do 3 1.10.2014
- Banner SMARTwall

Podľa názoru prihlasovateľa predložené materiály dokazujú, že prihlasované označenie získalo pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky 20.11.2014 rozlišovaciu spôsobilosť, teda je spôsobilé na zápis do registra a preto žiada úrad aby prihlášku ochrannej známky zverejnil vo vestníku úradu.

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 12.2.2016 uviedol nasledovné:

Berúc do úvahy všetky zistené skutočnosti, predložené doklady, ako aj argumenty prihlasovateľa úrad

naďalej trvá na svojom stanovisku, že označenie  prihlasované pre homogénnu skupinu stavebných, spojovacích a izolačných materiálov a prvkov v triedach 1, 6, 17, 19 a 20 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.

Ako dôvod úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného zákazníka, že prihlasované stavebné prvky sú dômyselné stavebné prvky na steny a múry budov, resp. ich súčasti, pričom grafické prvky označenia nie sú v obchodných zvyklostiach neobvyklé, ale majú skôr dekoračný charakter. Úrad poukázal na to, že čo sa týka slovného prvku prihlasovaného označenia, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení aj sám pripustil, že po jeho rozdelení na dve samostatné slová „smart“ a „wall“ môže byť jeden z prekladov do slovenského jazyka „dômyselný múr“. V tejto súvislosti úrad uviedol, že aj keď v prípade slovného prvku „SMARTwall“ ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami „smart“ a „wall“ z ktorých je novotvar zložený. V takomto prípade nie je podstatné, či dve opisné slová sú oddelené medzerou, alebo sú písané spolu, pretože význam takéhoto slova je pre daného zákazníka zrejmy už na prvý pohľad, čo navyše zdôrazňuje aj fakt, že tieto dve slová majú rozdielnu veľkosť písma. Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že slovo „smart“ má aj množstvo iných významov úrad uviedol, že opisnosť označenia sa posudzuje vždy vo vzťahu k daným tovarom alebo službám a označenie možno považovať za opisné ak aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služby. Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že opisnú povahu majú nielen jednotlivé slová prihlasovaného označenia, ale rovnako celok týmito slovami vytvorený, poukazovanie prihlasovateľa na prax ESD vo veci BABY-DRY (C-383/99 P) je nenáležitá.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na slovné ochranné známky platné v SR ako národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva „SMART“ a tiež aj ochranné známky začínajúce slovným prvkom SMART úrad uviedol, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je vždy skúmaná v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a nárokovanými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Taktiež úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Úrad taktiež uviedol, že z rozsudkov Súdneho dvora navyše jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie kontinuálne a rozsiahlo používa v SR od septembra roku 2013, na základe čoho vo vzťahu k cieľovej skupiny klientov nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť úrad uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach dáva tiež prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona 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 citovaného zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, pričom je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. Do úvahy sa musí vziať tiež predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Čo sa týka dokumentov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky úrad uviedol, že bolo zistené, že predložené doklady pozostávajú zo 4 ks reklamných prospektov

obsahujúcich prihlasované označenie, pričom dva z nich obsahujú informáciu, že akcia na balík tovarov „SMARTwall“ platí od 1.9. do 31.10.2014, resp. do 30.11.2013 a zvyšné dva neobsahujú žiadny dátum. Ďalšie doklady tvoria kópie strán z Cenníkov produktov platných od 2.9.2014 a 2.9.2013 obsahujúce aj ponuku na „SMARTwall“ balík minerálneho zateplenia na fasády domu - 1 strana a ponuku na inteligentné zateplenie „SMARTwall“ resp. na fasádnu minerálnu dosku - 4 strany. Prihlasovateľ tiež odkazuje na svoje internetové stránky.

Záverom úrad uviedol, že po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené, že z relevantných dokladov pozostávajúcich z dvoch reklamných prospektov a piatich strán z Cenníkov produktov nie je zrejmé kedy a v akom rozsahu boli tieto materiály určenej verejnosti poskytnuté, čo platí aj vo vzťahu k odkazom na internetové domény prihlasovateľa. Úrad preto uviedol, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože nepreukázal používanie prihlasovaného označenia na trhu v takom rozsahu, že by relevantný zákazník dokázal identifikovať prihlasované tovary ako pochádzajúcu od konkrétneho subjektu, ktorým je prihlasovateľ.

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

Nadväzuje na list úradu z 12.02.2016 a v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a predkladá ďalšie dôkazy, ktoré by mali podľa vyjadrenia prihlasovateľa preukázať používanie prihlasovaného označenia na trhu v takom rozsahu, že relevantný zákazník identifikuje tovary označované prihlasovaným označením ako pochádzajúce od konkrétneho subjektu, t. j. od spoločnosti prihlasovateľa .

Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlasované označenie sa kontinuálne a rozsiahlo v SR používa už od roku 2012, pričom tovary sú dodávané na trh prostredníctvom distribútora „Knauf Insulation , s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa. Uvedená spoločnosť nepretržite investuje do značky SMARTwall finančné prostriedky a vytvára o prihlasovanom označení povedomie na trhu. V roku 2012, keď s novinkou - fasádnu minerálnou doskou s povrchovou úpravou prišla táto spoločnosť na trh, používala fialové farby. Grafické spracovanie sa v priebehu času vyvíjalo a od 2014 sa zmenila vizuálna identita na červeno-biely variant, ktorý je používaný doteraz.


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

- 1) Výpis z obchodného registra spoločnosti Knauf Insulation s.r.o.;
- 2) 6 ks odberateľské faktúry vystavené spoločnosťou Knauf Insulation s.r.o., obsahujúce položky pod označením SMARTwall, s obdobia od 10.9.2013 do 9.10.2014;
- 3) 12 ks dodávateľské faktúry - agentúry s ktorými spoločnosť Knauf Insulation s.r.o. spolupracuje na komunikačných kampaniach (ARSY line s.r.o. - 5 ks, LOWE GKG – 7 ks) s obdobia od 10.3.2013 do 13.5.2014;
- 4) Billboard obsahujúci slovné znenie MINERÁLNE ZATEPLENIE SMARTwall ZA SKVELÚ CENU (akcia platná od 10.3.2014 do 31.5.2014);
- 5) Banner SMARTwall BALÍK MINERÁLNEHO ZATEPLENIA PRE FASÁDU DOMU;
- 6) Leták BALÍK MINERÁLNEHO ZATEPLENIA PRE FASÁDU DOMU (akcia platná od 1.9.2014 do 31.10.2014);
- 7) Leták RIEŠENIE PRE BYTOVÉ DOMY;
- 8) Informačný leták pre obchodných partnerov na SMARTwall balík z 28.8.2014;
- 9) Informačný leták pre obchodných partnerov o komunikačnej kampani na SMARTwall FKD N C1/C2 z 3.3.2014;
- 10) Odhadovaný rozpočet a mediálny plán pre projekt Fasádny systém SMARTwall z 24.2.2014;
- 11) Odhadovaný rozpočet a mediálny plán pre projekt BALÍK minerálneho zateplenia SMARTwall z 28.7.2014;
- 12) Vyčíslenie nákladov na reklamnú a mediálnu kampaň spoločnosti Knauf Insulation s.r.o. v roku 2012 a odhad nákladov pre projekt Fasádna minerálna doska SMARTwall z roku 2013 (Excelovský súbor);
- 13) Banner SÚŤAŽTE a ZATEPLUJTE ZADARMO;
- 14) Leták – KNAUFINSULATION čas chrániť energiu;

- 15) Informačný leták pre obchodných partnerov o komunikačnej kampani na fasádnu dosku SMARTwall FKD N C1 z 30.8.2013;
- 16) Návrh mediálnej spolupráce pre spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. z 15.5.2012;
- 17) Leták – DOM vo vatičke;
- 18) Leták – Navrhovanie ETICS v súvislosti so zmenou normy STN 73 0540-2/2012;
- 19) Kópie stránok z časopisu UROB SI sám, propagujúce SMARTwall fasádnu minerálnu dosku zo 4/2013;
- 20) Kópie stránok z časopisu ekoBývanie, propagujúce zatepl'ovanie fasád domov júl-august 2013;
- 21) Kópie stránok z časopisu UROB SI sám, propagujúce zatepl'ovanie fasád domov z 8/2013;
- 22) Leták – NOVINKA SMARTwall FKD N C1 – fasádna doska (akcia platná od 2.9.2013 do 31.10.2013);
- 23) Informačný leták pre obchodných partnerov o komunikačnej kampani na fasádnu dosku s povrchovou úpravou SMARTwall z 5.3.2013;
- 24) Leták – gratulácia k výhre v súťaži predaja fasádnej dosky KnaufInsulation SMARTwall – 15. októbra čaká účastníkov jazda na okruhu v Orechovej Potôni;
- 25) Leták – súťaž pre predajcov pod sloganom: „Kúpte SMARTwall a vyhrajte SMARTfón“ v období 11.3.2013 do 31.5.2013;
- 26) Audiozáznam – reklamný spot (čítaný oznam) na novú minerálnu fasádnu dosku SMARTwall FKD N C1;
- 27) Audiozáznam – reklamný spot (pre RTVS) na novú minerálnu fasádnu dosku SMARTwall s povrchovou úpravou;
- 28) Videozáznam – reklamný spot na fasádnu dosku SMARTwall (od LOWE GGK);
- 29) Videozáznam – reklamný spot na súťaž o smartfóny;

Záverom prihlasovateľ uviedol, že predložené materiály dokazujú, že prihlasované označenie získalo pred dátumom podania prihlášky ochrannú známku rozlišovaciu spôsobilosť používaním v obchodnom styku. Preto navrhuje, aby úrad postúpil prihlášku predmetnej ochrannej známky na zverejnenie vo vestníku úradu.

Záverové vyjadrenie úradu:

Komplexným posúdením zápisnej spôsobilosti označenia  prihlasovaného pre tovary tvoriace homogénnu skupinu stavebných, spojovacích a izolačných materiálov a prvkov v triedach 1, 6, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, berúc do úvahy všetky skutočnosti a predložené doklady a dôkazy bolo zistené, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra, pretože pre uvedené tovary 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“). Zdôvodnenie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad detailne rozviedol vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach, pričom skutočnosť, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovateľ vo svojom druhom vyjadrení z 28.6.2016 už nijako nespochybnil.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie vzhľadom k tomu, že sa kontinuálne a rozsiahlo v SR používa už od roku 2012, pričom tovary sú dodávané na trh prostredníctvom distribútora „Knauf Insulation , s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa a teda, že prihlasované označenie prostredníctvom tohto subjektu nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť úrad uvádza nasledovné:

V prvom rade je potrebné uviesť, že predložené doklady poukazujú na to, že prihlasované označenie sa používa na slovenskom trhu na označovanie tovarov „minerálne fasádne dosky“, používané na zateplenie fasád domov, prostredníctvom spoločnosti „Knauf Insulation , s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, pričom prihlasovateľom je spoločnosť KNAUF INSULATION HOLDING GmbH, Am Bahnhof 7, 97346 IPHOFEN, Nemecko.

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 označenie sa na predložených dokladových materiáloch č. 2) až 4), č. 8) až 13), č. 15) až 17), č. 20), 21) a 23) vôbec nenachádza. Uvedené platí aj v prípade dokladov č. 26)

a 27), keďže ide o audiozáznamy a prihlasované označenie je kombinované. Doklady č. 5), 7), 13), 14), 17), 26) až 29) neobsahujú dátum kedy boli verejnosti prístupné.

Za relevantné možno teda považovať len doklady č. 6), 18), 22), 24) a 25, ktorými sú letáky propagujúce fasádnu dosku SMARTwall, určené v prevažnej miere pre predajcov, ktorým spoločnosť Knauf Insulation s.r.o. predáva svoje tovary, ďalej je to doklad č. 19) obsahujúci kópie stránok z časopisu UROB SI sám propagujúce fasádnu dosku SMARTwall a dva videozáznamy – doklady č. 28) a 29), tvoriace reklamné spoty na fasádnu dosku SMARTwall. Prieskumom predložených dokladov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že uvedené doklady nepreukazujú používanie prihlasovaného označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť, ktorou sú v tomto prípade odborníci v danej oblasti, ale aj bežný zákazník primerane pozorný a obozretný, identifikuje prihlasované tovary ním označované ako tovary pochádzajúce od konkrétneho subjektu. Uvedené vyplýva z toho, že z predložených letákov (doklady č. 6), 18), 22), 24) a 25) nie je zrejmé v akej miere (v akom počte) a kde boli relevantnej verejnosti poskytnuté. Z kópií časopisu tvoriace doklad č. 19) tiež nie je jasné, v akom náklade bol časopis vydaný a teda aké množstvo relevantných zákazníkov sa mohlo s prihlasovaným označením oboznámiť. Čo sa týka dôkazných materiálov tvoriacich videozáznamy – doklady č. 28) a 29), taktiež nie je možné určiť kedy, v akom rozsahu a aká veľká skupina spotrebiteľov mohla prísť s prihlasovaným označením do styku.

V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovaciej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa musí preukázať, že značná časť relevantnej verejnosti vníma prihlasované označenie tak, že prostredníctvom tohto označenia identifikuje príslušné tovary alebo služby prihlasovateľa, resp., že jeho používaním vznikla v mysli príslušnej skupiny zákazníkov súvislosť s danými tovarmi alebo službami prihlasovateľa, čo by nenastalo, ak by sa prihlasované označenie nepoužívalo v dostatočnom rozsahu. Pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciej spôsobilosť pre prihlasovateľa teda nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená 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 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 zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej 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 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 rozlišovaciej 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 známok.

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:

Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava