



Banská Bystrica 29. 9. 2017  
POZ 1290-2016/Z-345-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1290-2016 s názvom ZĽAVY % z 10.6.2016, prihlasovateľa KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje advokátska kancelária agner & partners s.r.o., Špitálska 10, 811 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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.7.2016 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 označenie prihlasované pre rôzne tlačoviny v triede 16, ako aj vydateľské služby v triede 41 a s nimi súvisiace služby v oblasti reklamy, obchodných informácií, balenia darčiekov a hostovanie na počítačových stránkach v triedach 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie obsahuje opakujúci sa nápis „ZĽAVY“ po obvode vonkajšej kružnici a znak „%“ vo vnútornej kružnici. Úrad uviedol, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené červeným a žltým písmom na žltom resp. červenom podklade možno konštatovať, že uvedené grafické prvky majú skôr dekoračný charakter. Úrad poukázal na to, že uvedená kombinácia farebných podkladov a textov sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu a teda nie je neobvyklá. Navyše znak „%“ v kruhu sa pri uvádzaní percentuálnej výšky zľavy pri zľavených tovaroch v obchode bežne vyskytuje. Z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebitelia vnímali ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu, že na prihlasované tovary a služby sú poskytované percentuálne zľavy, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a 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.

**Dňa 26.9.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ momentálne prevádzkuje 13 kamenných kníhkupectiev v mestách Bratislava, L. Mikuláš, Martin, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Trnava, Zvolen a Žiar nad Hronom. Má v ponuke veľký výber kníh s obrovskými zľavami. Jeho klientelou je široká verejnosť, či pracujúci, dôchodca, študent, alebo matka na materskej, ktorí si vždy si nájdu knihy, ktoré si môžu dovoliť kúpiť. Ďalej poukázal na to, že ponúka lacné knihy každého druhu na jednom mieste, ako sú encyklopédie, historická literatúra, romány, beletria, atlasy, kuchárske knihy, slovníky, cudzojazyčná literatúra a široká ponuka titulov pre deti. Podľa prihlasovateľa sa teda jedná o bohatý výber kníh pre malých i veľkých za neuveriteľne nízke ceny, z čoho vyplýva aj jeho marketingová stratégia, postavená na tzv. celoročnej zľave, oznamovanej širokej verejnosti pomocou prihlasovaného označenia. Predmetné označenie pozostávajúce zámerne z výraznej kombinácie žiarivých fariem ako je žltá a červená spolu s označením % a ktoré používa prihlasovateľ na takmer všetkých pútačoch a iných reklamných plochách, pričom ako dôkaz o uvedenej skutočnosti predložil ich fotografie. Patria sem billboardy, potlače na nákupných domoch a centrách, v ich interiéroch, reklamných produktoch ako aj v samotných kamenných predajniach. Prihlasované označenie je podľa prihlasovateľa spájané širokou verejnosťou práve s predajňami a ponukou prihlasovateľa. Prihlasovateľ poukazuje na to, že v tomto prípade nejde len o bežné označenie zliav tovarov ako v iných predajniach, ale o nemeiace sa označenie, ktoré používa prihlasovateľ v rovnakej podobe už niekoľko rokov.

Prihlasovateľ poukázal tiež na kombinované označenie registrované pod č. 235972, majiteľa TESCO STORES SR, a. s. Podľa prihlasovateľa ide o veľmi podobný typ vyobrazenia ako prihlasované označenie, tvorené farbami vo všeobecnosti bežnými, avšak v spojitosti s farebnou kombináciou používanou TESCO STORES SR, a. s., sa podľa neho jedná o označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a preto bolo pravdepodobne zapísané do registra ochranných známk. Prihlasovateľa ďalej uviedol, že vzhľadom na uvedené, považuje prihlasované označenie za označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom verejnosti nerobí v praxi problém na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., sa značenie uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Tiež uviedol, že na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov, a to najmä podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia a veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. V zmysle uvedeného má prihlasovateľa za to, že dostatočne preukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia a preto žiada, aby úrad prihlasované označenie zapísal do registra.

**Záverčné vyjadrenie úradu:**

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

že kombinované označenie prihlasované pre rôzne tlačoviny v triede 16, ako aj vydateľské služby v triede 41 a s nimi súvisiace služby v oblasti reklamy, obchodných informácií, balenia darčiekov a hostovanie na počítačových stránkach v triedach 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, 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

prihlasované označenie obsahuje opakujúci sa nápis „ZĽAVY“ po obvode vonkajšej kružnici a znak „%“ vo vnútornej kružnici. Aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené červeným a žltým písmom na žltom resp. červenom podklade, tieto prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré nedokážu odovzdať spotrebiteľom žiadny „odkaz“ pokiaľ ide o obchodný pôvod tovarov a služieb, pretože neodpútajú ich pozornosť od opisného významu daného textu. Navyše znak „%“ v kruhu sa pri uvádzaní percentuálnej výšky zľavy pri zľavnených tovaroch v obchode tiež bežne vyskytuje. Z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vnímal ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu, že na prihlasované tovary a služby sú poskytované percentuálne zľavy. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že sám prihlasovateľ uviedol, že jeho marketingová stratégia je postavená na tzv. celoročnej zľave, pričom ponúka bohatý výber kníh za neuveriteľne nízke ceny, čo oznamuje širokej verejnosti prostredníctvom prihlasovaného označenia. Uvedeným tvrdením teda prihlasovateľ sám potvrdil jeho opisný charakter.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na úradom registrovanú kombinovanú ochrannú známku č. 235972 „Cena pod kontrolou“, ktorá bola zapísaná do registra, úrad uvádza, že ide o ochrannú známku tvorenú inými slovnými a grafickými prvkami ako prihlasované označenie, pričom posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám. Tiež je potrebné zdôrazniť, 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, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

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 toto ustanovenie 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 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 viaceré faktory, čo uvádza aj prihlasovateľ, a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku 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 prihlasovateľ predložil 16 ks fotografií, obsahujúcich rôzne potlače a reklamné produkty z interiérov a exteriérov svojich predajní, ktoré však neobsahujú rozsah ani dátum, v akom časovom období boli verejnosti sprístupnené. Možno preto konštatovať, že prihlasovateľ neuniesol 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 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 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.

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 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 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 výrokovvej 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:  
advokátska kancelária agner & partners s.r.o.  
Špitálska 10  
811 08 Bratislava