



Banská Bystrica 2. 3. 2018
POZ 322-2017/Z-109-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 322-2017 s názvom DEN SIGNMAKINGU BRATISLAVA z 13.2.2017, prihlasovateľ a BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátni kancelář, 28. října 767/12, 110 00 Praha, Česká republika,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 25.5.2017 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 neskorších predpisov, 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 „DEN SIGNMAKINGU BRATISLAVA“ prihlasované pre služby v oblasti reklamy v triede 35 a súvisiace tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktorý môže slúžiť na určenie charakteru a zameraniu prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „SIGNMAKING“ sa všeobecne používa v oblasti reklamy, ktorý „zahrňuje fyzickú výrobnú činnosť, ktorej produktom je nejaký reklamný prvok, napr. vývesný štít, reklamná tabuľa, svetelná reklama, nápis alebo grafika na obchode, alebo aute“. Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie ako celok tak poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade profesionál v danej oblasti, ako aj bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú zamerané na oblasť výroby reklamy, pričom táto činnosť prihlasovateľa je prezentovaná relevantným zákazníkom počas konkrétneho časového úseku na území mesta Bratislavy.

Úrad ďalej uviedol, že ako z uvedeného vyplýva, relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami pre ktorý sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie kon-

krátneho poskytovateľa tovarov a služieb, keďže sa jedná o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

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 2.8.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Úrad vo svojom výsledku prieskumu konštatoval, že prihlasované označenie nemá samo o sebe rozlišovaciu spôsobilosť a že pre jeho zápis je treba preukázať dlhodobé používanie, ktoré umožní zapísanie na základe § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Prihlasovateľ uviedol, že sa domnieva, že naplnenie uvedených podmienok je schopný preukázať nasledovnými skutočnosťami:

Vzťah prihlasovateľa a združenia dodávateľov pre signmaking

Prihlasovateľ uviedol, že podľa jeho názoru, ktorý je podporený aj odbornou literatúrou na tému zápisu ochranných známk (Horáček Roman, Biskupová Eva, Korver Zuzana de. Práva na označení a jej ich vymáhání. 3. vydání, 2015, s. 37, kapitola I. Rozlišovací zpusobilost, bod. 4), za používanie označenia prihlasovateľom možno uznať používanie svedčiace v prospech prihlasovateľa iným subjektom za kumulatívneho splnenia troch podmienok:

- a) deje sa tak so súhlasom subjektu, ktorému dlhodobé užívanie možno uznať;
- b) tento subjekt používa prihlasované označenie v dostatočnom rozsahu;
- c) prihlasovateľ doloží vzťah medzi užívateľom označenia a ním.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predkladá doklad, ktorý preukazuje vzťah prihlasovateľa so spolkom Sdružení dodávateľů pro signmaking, z.s., zo sídlom Bryksova 762/44, Černý Most, 198 00 Praha 9, ktorý je subjektom, ktorému možno uznať dlhodobé používanie prihlasovaného označenia. Tento vzťah je podľa prihlasovateľa založený na zmluvnom základe, čo preukazuje predložená Komisionárska zmluva z 1.2.2017, medzi prihlasovateľom a uvedeným spolkom, v ktorej je implicitne obsiahnuté i splnenie prvej podmienky uvedenej v bode a), teda súhlas daného subjektu.

Získanie rozlišovacej spôsobilosti dlhodobým používaním

Prihlasovateľ je toho názoru, že prihlasované označenie „Den signmakingu Bratislava“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti poukazuje na to, že prezentačná a konferenčná akcia o súčasných výzvach, potenciálu a budúcnosti vizuálnej komunikácie s názvom „Den signmakingu Bratislava“ sa koná v pravidelných intervaloch už od roku 2006, pričom verejnosť zaujímajúca sa o tému signmakingu je nepochybne schopná akciu spoľahlivo rozlíšiť. Podľa prihlasovateľa sa jedná o jediný výstavný projekt zameraný na signmaking s presahom na polygrafiu na Slovensku. Nejedná sa podľa neho o „*obecné používanie označenia*“, ale ide o jeho skutočné používanie už sedem rokov na označenie akcie, ktorá je navyše svojou témou, rozsahom a zameraním v slovenských pomeroch úplne jedinečnou. Práve dlhodobosť používania prihlasovaného označenie považuje prihlasovateľ za kľúčové kritérium, na základe ktorého toto označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa je táto skutočnosť verejne dostupnou informáciou, ktorá taktiež vyplýva z ním predložených dokladov a z webových stránok spolku Sdružení dodávateľů pro signmaking, z.s.

Prihlasovateľ poukazuje na to, že na území Slovenskej republiky neprebíha a ani v minulosti neprebíhala žiadna akcia obdobného rozsahu s podobným zameraním a preto neprichádza do úvahy zámena označenia s inou udalosťou. Miera jedinečnosti akcie navyše vedie podľa prihlasovateľa ku koncentrácii záujmu a pozornosti verejnosti, ktorá zvyšuje mieru schopnosti priemerného spotrebiteľa uvedené akciu na prvý pohľad bez problémov rozpoznať.

Prihlasovateľ v ďalšej časti uviedol, že „Deň signamkingu Bratislava“ je prezentačnou akciou, na ktorej sa ponúkajú tovary a služby úzko súvisiace s fenoménom signmakingu. Jedná sa o tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky. Na tejto akcii je možné nakúpiť napríklad diapozitívy, nálepky, alebo pohľadnice, ktoré si priemerný spotrebiteľ nachádzajúci sa na tejto udalosti spojí s prihlasovaným označením, pričom okrem tovarov je s touto udalosťou spojené napríklad poskytovanie služieb v oblasti grafickej úpravy, vedenia seminárov alebo vydávanie časopisov on-line. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že táto akcia je neodmysliteľne spojená so spolkom Sdružení dodavateľů pro signmaking z.s., ktorý ju pravidelne organizuje. Prihlasovateľ ďalej poukazuje na to, že ako vyplýva zo stanov spolku, jeho účelom je zvyšovanie úrovni českého a slovenského signmakingu ako nedeliteľnej súčasťi reklamného trhu na území Českej a Slovenskej republiky. Jedná sa o unikátny spolok zaoberajúci sa organizovaním vzdelávacích a popularizačných akcií k téme signmakingu v takto masovom rozsahu, ktorý vznikol a nepretržite funguje od roku 1995, pričom združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa vývojom, výrobou, dovozom a predajom materiálu, technológií a zariadení na reklamné účely. Medzi jeho činnosti patrí napríklad sprostredkovanie tuzemského a zahraničného know-how v oblasti signmakingu, vytváranie pozitívneho obrazu signmakingu vo verejnosti alebo zastupovanie záujmu členov spolku voči priamym výrobcom reklamy a tretím osobám. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že vzťah uvedeného spolku a prihlasovateľa je objasnený v úvode jeho podania, pričom ako dôkaz týchto skutočností prihlasovateľ predložil doklady, ktoré označil nasledovne:

- Súbor podkladov preukazujúcich dlhodobé používanie označenia;
- Stanovy Sdružení dodavateľů pro signmaking;
- <http://stary.sign-sdruzeni.cz/>;
- <http://sign-sdruzeni.cz/>;
- Výpis z obchodného registra

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že obľúbenosť a rozšírenosť akcie dokazujú tiež rozsiahle zmienky o tejto udalosti na internete, kde pri zadaní slovného spojenia „Den signmakingu Bratislava“ do vyhľadávača Google sa približný počet nájdených výsledkov pohybuje cez 4160, čo je číslo nezanedbateľného rozsahu. Aj tieto skutočnosti svedčia podľa prihlasovateľa o rozšírenosti akcie v podvedomí priemerného spotrebiteľa a o dlhodobom používaní tohto označenia.

Prihlasovateľ záverom uviedol, že prihlasované označenie je používané v súvislosti s tovarmi a službami z oblasti signmakingu už viac ako desať rokov na veľmi úspešnej celoštátnej prezentačnej akcii týkajúcej sa signmakingu. Miera, intenzita i dlhodobosť používania tohto označenia preto podľa názoru prihlasovateľa jednoznačne svedčí o naplnení podmienky ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov podľa ktorého sa dané označenie 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhuje, aby predmetné označenie bolo do príslušného registra zapísané v súlade so znením ustanovení § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, predložené doklady, ako aj po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „DEN SIGNMAKINGU BRATISLAVA“ prihlasované pre služby v oblasti reklamy v triede 35 a súvisiace tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zameraniu prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že ako už úrad uviedol, slovný prvok „SIGNMAKING“ sa všeobecne používa v oblasti reklamy, ktorý „zahrňuje fyzickú výrobnú činnosť, ktorej produktom je nejaký reklamný prvok, napr. vývesný štít, reklamná tabuľa, svetelná reklama, nápis alebo grafika na obchode, alebo aute“. Ako tiež úrad uviedol, prihlasované označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade profesionál v danej oblasti, ako aj bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len jednoduchú priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú zamerané na oblasť výroby reklamy, pričom táto činnosť prihlasovateľa je prezentovaná zákazníkom počas konkrétneho časového úseku na území mesta Bratislavy. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné

spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uvedené skutočnosti nijako nespochybnil ani nevyvrátil. Naopak, opisný charakter prihlasovaného označenia potvrdzuje aj on sám vo svojom vyjadrení keď uvádza, že „Deň signmakingu Bratislava“ je prezentačnou akciou, na ktorej sa ponúkajú tovary a služby úzko súvisiace s fenoménom signmakingu, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky“. Na doplnenie úrad uvádza, že v súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že na území Slovenskej republiky neprebíha a ani v minulosti neprebíhala žiadna akcia obdobného rozsahu s podobným zameraním a preto neprichádza do úvahy zámena označenia s inou udalosťou možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie je používané v súvislosti s tovarmi a službami z oblasti signmakingu už viac ako desať rokov na veľmi úspešnej celoštátnej prezentačnej akcii týkajúcej sa signmakingu, čo podľa neho svedčí o naplnení podmienok § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že uvedené ustanovenie 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 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 ochrannej známky bolo zistené, že prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- Komisionárska zmluva medzi spolkom Sdružení dodavatelů pro signmaking, z.s. a prihlasovateľom (doklad č. 1);
- Stanovy Sdružení dodavatelů pro signmaking, z.s. (doklad č. 2);
- Výpis z registra spolkov pre Sdružení dodavatelů pro signmaking, z.s. (doklad č. 3);
- Kópie Newsletter 10,11/2011 a Newsletter 11/2013 odvolávajúce sa na stránku www.reklama-fair.cz s článkami o trendoch signmakingového trhu z kontraktačno-predajnej výstavy Deň signmakingu v Bratislave (doklad č. 4);
- 5 ks fotografií z výstavy, obsahujúce kombinované označenie SIGNMAKING SDRUŽENÍ DODAVATELŮ (doklad č. 5);
- Kópie zo stránok <http://stary.sign-sdruzeni.cz/> a <http://sign-sdruzeni.cz/> obsahujúce kombinované označenie SIGNMAKING SDRUŽENÍ DODAVATELŮ (doklad č. 6);
- Kópie stránok č. 64 č. 65 z časopisu Novinky ze Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR 6/2011 obsahujúce článok o akcii organizovanej Sdružením dodavatelů pro signmaking České republiky s titulom: Den signmakingu tentokrát v Bratislavě (doklad č. 7);
- Printscreen – stránok obsahujúcich informácie o akcii Deň signmakingu Bratislava a výsledok vyhľadávania z Google pre slovné spojenie „Den signmakingu Bratislava“ (doklad č. 8);

Predovšetkým je potrebné uviesť, že prieskumom predložených dokladov, ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že meno prihlasovateľa sa na predmetných dokladoch vôbec nenachádza. Čo sa týka prihlasovaného označenia, predmetné označenie sa nachádza len na dokladoch č. 4, č. 7 a č. 8, ktoré však obsahujú len články resp. informácie, že v Bratislave sa uskutočnilo/uskutoční podujatie.

tie pod názvom „Deň signmakingu Bratislava“ z ktorých nie je jasné, aké množstvo relevantných zákazníkov sa mohlo s obsahom týchto článkov a ďalších zdrojov a teda aj s prihlasovaným označením oboznámiť, pričom ide o informácie v českom jazyku, určené predovšetkým pre českú verejnosť. V súvislosti s dokladmi č. 1 až 3 možno uviesť, že tieto nemožno považovať za relevantné dôkazy, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Na doplnenie úrad uvádza, že prihlasovateľom citovaná časť z odbornej literatúry na tému ochranných známkov pojednáva o otázke skutočného používania ochrannej známky, ktorá sa skúma pri podaní návrhu o zrušenie registrovanej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania a teda nejde o podmienky pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Možno preto konštatovať, že 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 identifikuje prihlasované tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétneho subjektu. V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovacieho 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 rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa teda nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary a služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

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 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.

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 známkov.

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 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 pre uvedenú časť tovarov, pre ktoré 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 pre všetky prihlasované tovary možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

Mgr. Martin Dohňanský
Za Kasárňou 1
831 03 Bratislava 3