



Banská Bystrica 19. 4. 2018  
POZ 547-2017/Z-193-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 547-2017 s názvom z 8.3.2017 prihlasovateľa MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, SK,

### 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) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.7.2017 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 25.7.2017 uviedol, že obrazové označenie

prihlásené pre tovary „počítače; monitory (počítačový hardvér); počítačové tlačiarne; časti a súčasti počítačov; tablety; notebooky; mini notebooky; smartbooky; mobilné telefóny (smartfony)“ v triede 9 a služby „inštalácia, údržba a opravy počítačového hardvéru“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tovary a služby s vyššou kvalitou. Uvedené vyplýva z významu obrazového prvku označenia, konkrétne palec hore je vo význame super, vynikajúci, špičkový, výborný.

Predmetné označenie teda informuje spotrebiteľa o tom, že ide o nadštandardné, prvotriedne tovary a služby, resp. tovary a služby s vysokou kvalitou. Prihlasované označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 2.10.2017 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože grafické spracovanie symbolu palca hore je jedinečné. Podľa prihlasovateľa predmetné označenie predstavuje „dizajnovú skratku“ na logo prihlasovateľa, t.j. spoločnosť MB TECH BB s.r.o. a produkty „Refurbished“, kde sa tento symbol používa ako súčasť loga. Prihlasovateľ poukázal na ďalšie svoje prihlášky ochranných známok s označeniami „MB Tech“ a „Refurbished“, ktorých súčasťou je prihlásené označenie. V závere prihlasovateľ vyjadril názor, že prihlásené označenie by malo byť zapísané ako ochranná známka.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že predmetné označenie (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tovary a služby, ktoré sú super, vynikajúce, špičkové, výborné.

Úrad konštatuje, že význam obrazového prvku „palec hore“ je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný, pretože takéto označenie sa bežne používa ako symbol na vyjadrenie vysokej kvality tovarov alebo služieb. Preto obrazový prvok „palec hore“ s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s prihlásenými tovarmi alebo službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o nadštandardné, prvotriedne tovary a služby. To znamená, že obrazový prvok tvoriaci predmetné označenie bude slovenská relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o charaktere a vlastnostiach nárokovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, že na základe grafickej úpravy prihláseného označenia spotrebiteľ nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t.z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu označenia v spojení s tovarmi a službami nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlásenému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie obrazový prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému obrazovému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

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. triedu 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o označenia „MB Tech“ a „Refurbished“ obsahujúce prihlásené označenie, ktoré sú predmetom ďalších prihlášok ochranných známok prihlasovateľa, úrad uvádza, že tieto označenia obsahujú okrem

obrazového prvku (zelený palec hore) aj slovné prvky, ktoré zabezpečujú v predmetných označeniach dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Iba samostatný obrazový prvok, ktorý je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 547-2017, však nie je spôsobilý na zápis do registra ochranných známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky 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.

Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známok a dizajnov

#### Doručiť:

MB TECH BB s.r.o.  
Zvolenská cesta 37  
974 05 Banská Bystrica 5

