



Banská Bystrica 29. 6. 2018  
POZ 561-2017/Z-324-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 561-2017 s názvom BiddingTools z 10.3.2017 prihlasovateľa Biddingtools Group s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Bc. Adam Ptašník PhD., Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava, 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 5.9.2017 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 „BiddingTools“, prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, ako aj v oblasti počítačového hardvéru a softvéru v triede 42 a s nimi súvisiacich tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že je tvorené slovným prvkom „bidding“, čo v preklade z angličtiny znamená „ponuka na kúpu“ a slovom „tools“ čo sú v preklade z angličtiny „nástroje, pomôcky“ (collinsdictionary.com). Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie ako celok je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a služieb, že tieto sú zamerané na oblasť „bidovania“, t. j. optimalizovanie výšky nákladov za platené reklamné kampane v porovnávačoch tovaru pri jednotlivých produktoch (podľa konkurencie) v reálnom čase.

Úrad ďalej uviedol, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade profesionál v danej oblasti, ako aj bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmý už na prvý pohľad. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad

preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Záverom 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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

### **Dňa 15.11.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ ako právnická osoba pôsobí na trhu od roku 2014 a od počiatku podniká pod tým istým obchodným menom zhodným s prihlasovaným označením a ponúka pod týmto názvom produkty, „v dôsledku čoho sa vytvorila medzi spotrebiteľmi dostatočná rozlišovacia spôsobilosť“. Súčasne v registri Úradu priemyslového vlastníctví ČR je zapísané označenie ako ochranná známka BIDDINGTOOLS s právom prednosti od 1.2.2017. Rovnako je dlhodobou pôsobiaca a medzi spotrebiteľmi známa webová adresa <https://biddingtools.cz/>. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že Súdny dvor (Európskej únie) pripomína, že ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, ak je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iného podniku. Rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať so zreteľom na tovary a služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje a so zreteľom na predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa, ktorý je priemerne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Podľa prihlasovateľa je teda jednoznačne preukázané, že u priemerného človeka (spotrebiteľa), ktorý je dobre informovaný, vnímavý a obozretný v predmetnej oblasti sa označenie BIDDING TOOLS spája s osobou prihlasovateľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že má za to, že neexistujú žiadne pochybnosti o rozlišovacej spôsobilosti predmetného prihlasovaného označenia, keďže toto jednoznačne spĺňa kritéria rozlišovacej spôsobilosti - toto označenie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda identifikovať pôvod tovaru alebo služieb s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobúda tovar alebo službu označovanú ochrannou známkou pri neskoršom nadobudnutí vykonať rovnaký výber, pokiaľ mal pozitívnu skúsenosť, alebo vykonať iný výber, pokiaľ mal negatívnu skúsenosť. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil Výpis z obchodného registra ČR, Výpis z registra ochranných známk ČR a odkaz na webovú stránku: <https://biddingtools.cz/>;

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-353/03) „*postačuje iba, ak v dôsledku používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo služby, označené jednou ochrannou známkou, ktorej výpis sa požaduje, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku.*“ V predmetnom rozhodnutí sa podľa prihlasovateľa ďalej uvádza, že „*nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasti, ako aj z použitia odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou.*“.

Z uvedeného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie teda podľa prihlasovateľa vyplývajú dve podstatné skutočnosti:

- **rozlišovacia spôsobilosť sa nadobúda používaním** – pričom ako prihlasovateľ uviedol je nesporné, že mnohé dnes zapísané ochranné známky nemali v minulosti rozlišovaciu spôsobilosť a túto získali až častým a dlhotrvajúcim používaním. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že napriek tomu, že má za preukázané, že u primerane vnímavého a obozretného spotrebiteľa, ktorý sa zaujíma o predmetnú oblasť má aj prihlasované označenie dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, je nesporné, že medzi ostatnou najširšou verejnosťou, ktorá nie je primerane informovaná nadobudne toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť časom a používaním. Ďalej uviedol, že podľa jeho názoru „*je žiadúce vzhľadom na charakter tried, pre ktoré má byť označenie zaregistrované ako ochranná známka, aby bolo chránené už v súčasnosti*“;

- **rozlišovacia spôsobilosť sa nadobúda aj používaním časti označenia spolu s iným označením, ktoré rozlišovaciu spôsobilosťou disponuje** – podľa prihlasovateľa je nesporné, že označenie BiddingTools sa v spojitosti s osobou prihlasovateľa používa už od roku 2014, nakoľko ide o súčasť obchodného mena a označenie BiddingTools je opakovane používané v spojitosti s osobou prihlasovateľa. Je preto podľa neho zrejmé, že aj v spojitosti s týmito ďalšími označeniami nadobudlo prihlasované označenie rozlišovaciu spôsobilosť, a je teda spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že pri prihlasovaní daného označenia do registra ochranných známk vychádzal jednak z vyššie preukázanej rozlišovacej spôsobilosti označenia a taktiež z rozhodovacej praxe úradu, ktorý v minulosti opakovane zapísal do registra označenia pozostávajúce iba z označení alebo údajov, ktoré sú obvyklými v bežnom jazyku. Ako príklad uviedol nasledujúce označenia: Digitálne mesto, Digi mesto, Mesto pre biznis, smer sociálna demokracia, Sloboda a Solidarita, MOST DOMOV, MOST SLÁVY a DÚHOVÝ MOST. Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že v uvedených prípadoch sa jedná o slovné individuálne označenie pozostávajúce z dvoch, resp. troch slov napísaných bežným obyčajným písmom v čiernobielej farbe bez akéhokoľvek loga alebo obrázku, pričom všetky tieto parametre sú zhodné s prihlasovaným označením. Prihlasovateľ zvlášť poukázal na slovnú ochrannú známku „Digitálne mesto“, pozostávajúcu z podstatného mena a prídavného mena rozvíjajúceho podstatné meno. Podstatné meno v danom označení je podľa prihlasovateľa svojim významom takmer totožné s podstatným menom „tools“ v prihlasovanom označení. Použité je taktiež prídavné meno, ktoré bližšie určuje a charakterizuje dané podstatné meno v smere žiadanom prihlasovateľom. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že majiteľom registrovaného označenia „Digitálne mesto“ je obchodná spoločnosť DATALAN, a.s., ktorá vykonáva obchodnú činnosť najmä v oblasti digitálnych a počítačových technológií. Dané označenie je teda podľa prihlasovateľa pre obchodnú spoločnosť príznačné, čo sa týka oblasti jej pôsobnosti a jej podnikateľských, resp. iných iniciatív a aktivít. Z danej ochrannej známky taktiež nie je možné jednoznačne a bez spojitosti s inými informáciami určiť, kto je poskytovateľom danej služby, resp. tovarov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že všetky vyššie uvedené označenia boli do registra ochranných známk zapísané napriek tomu, že sú tvorené výlučne slovami používanými v bežnom jazyku a „*neevokujú v spojitosti s ďalšími informáciami žiadne konkrétne tovary alebo služby*“, avšak prihlasované označenie úrad posúdil ako nespôsobilé na zápis, čo navodzuje stav právnej neistoty. Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že ako vyplýva z odbornej právnickej literatúry, právna istota je jasnosť, určitosť a stálosť štátnych rozhodnutí, ako aj riešenie sporných právnych otázok alebo pomerov rovnakým spôsobom na základe rovnakých, pričom so stálosťou rozhodnutí orgánov štátnej správy je úzko spätá ich predvídateľnosť osobami, ktorým sú tieto rozhodnutia adresované. V prípade, ak určitý orgán štátnej správy rozhoduje v obdobných prípadoch rôzne, nemožno jeho rozhodnutia žiadnym spôsobom predvídať, čo podľa prihlasovateľa znamená porušovanie princípu právnej istoty, jedného zo základných pilierov právneho štátu.

Na základe vyššie uvedeného má prihlasovateľ za to, že preukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia „BiddingTools“ na zápis do registra ochranných známk a tým vyvrátil všetky námietky úradu a žiada preto úrad aby pokračoval v konaní o zápise prihlasovaného označenia do registra ochranných známk v zmysle ustanovení zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „BiddingTools“, ktoré je prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, ako aj v oblasti počítačového hardvéru a softvéru v triede 42 a s nimi súvisiacich tovarov (hardvér a softvér) v triede 9 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 v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov, že tieto sú zamerané na oblasť „*bidovania*“, t. j. optimalizovanie výšky nákladov za platené reklamné kampane v porovnávačoch tovaru pri jednotlivých produktoch (podľa konkurencie) v reálnom čase. Ako už úrad uviedol, uvedené vyplýva z toho, že jednoslovné prihlasované označenie „BiddingTools“ možno do slovenčiny preložiť ako „*bidding*“, čo v preklade z angličtiny znamená „*ponuka na kúpu*“ a „*tools*“ čo sú v preklade z angličtiny „*nástroje, pomôcky*“ (collinsdictionary.com). Aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov „*Bidding*“ a „*Tools*“, z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. Navyše skutočnosť, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom vnímané ako spojenie dvoch samostatných slov potvrdzuje aj fakt, že obidve slová začínajú veľkými písmenami. Relevantnému zákazníkovi, ktorým môže byť v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, je zrejmý význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že uvedené skutočnosti prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 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 viaceré faktory 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.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že okrem tvrdenia, že prihlasovateľ ako právnická osoba pôsobí na trhu od roku 2014 a od počiatku podniká pod tým istým obchodným menom zhodným s prihlasovaným označením a ponúka pod týmto názvom produkty, prihlasovateľ žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru nepredložil. Tiež je potrebné uviesť, že na rozdiel od obchodného mena, ktorý má evidenčný charakter, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. 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.

Čo sa týka odkazu na internetovú stránku prihlasovateľa, táto skutočnosť nemôže byť dostatočná na preukázanie že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, pričom internetová stránka zo svojej podstaty odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu či poskytovateľa služieb. 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 prihlasované tovary a služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že v Českej republike je zapísané označenie BIDDINGTOOLS ako ochranná známka je potrebné uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach.

K poukazovaniu prihlasovateľa na rozhodovaciu prax úradu, ktorý v minulosti zapísal do registra označenia pozostávajúce iba z označení alebo údajov, ktoré sú obvyklými v bežnom jazyku úrad uvádza, 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 viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. 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 dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. 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. Zároveň je potrebné tiež dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Tiež je potrebné uviesť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám a jed-

nak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb, čo uvádza aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení. Na doplnenie úrad uvádza, že v prípade registrovaných ochranných známk na ktoré poukazuje prihlasovateľ ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. V súvislosti s ochrannými známkami č. 229183 „Digitálne mesto“ a č. 229182 „Digi mesto“ úrad uvádza, že v rámci konania o zápis predmetných označení do registra boli tieto označenia úradom namietané ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a boli zapísané do registra ochranných známk až po predložení dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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 známk.

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 sub-

jektu). 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) a c) 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 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:  
Nechala & Co. s.r.o.  
Továrenská 10  
811 09 Bratislava