



Banská Bystrica 3. 12. 2018  
POZ 1261-2017/Z-531-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1261-2017 s názvom KOLESO ZLIAV z 22.5.2017 prihlasovateľa Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 2, SK, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Ing. Pavel Kejla advokát / MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátni kancelár s.r.o., Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha, CZ,

### 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 28.2.2018 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 28.2.2018 uviedol, že slovné označenie „KOLESO ZLIAV“ prihlásené pre tovary „*drobný železiarsky tovar*“ v triede 6, „*zariadenia na osvetľovanie, prípravu jedál, chladenie, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia*“ v triede 11, „*papier a lepenka; tlačoviny; papiernický tovar; písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku)*“ v triede 16, „*koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždňiky a slnečníky; vychádzkové palice*“ v triede 18, „*nekovové stavebné materiály; nekovové prenosné stavby*“ v triede 19, „*nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; nekovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; kosť, rohovina, veľrybie kostice, perleť (suroviny alebo polotovary); mušle; sepiolit; jantár*“ v triede 20, „*domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky*“ v triede 21, „*textílie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy*“ v triede 24, „*odevy; obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25, „*stužky a šnúrky, háčiky a očka, špendlíky a ihly; umelé kvety*“ v triede 26, „*koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem textilných*“ v triede 27, „*hry, hračky; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky*“ v triede 28 a služby „*reklama; obchodný manažment*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 35 a tovarom v triedach 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlasovaných tovarov

a služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o obchodné a reklamné služby, v rámci ktorých sú poskytované zľavy na tovary vytočené na kolese (napr. za účelom podpory predaja). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „KOLESO“ je pomenovaním pre kruhový predmet, ktorý otáčaním umožňuje pohyb iných predmetov; niečo podobné kolesu, kruh (útvár podobný ploche ohraničenej kružnice; krivka, ktorej body majú rovnakú vzdialenosť od stredu) a slovo „ZLIAV“, resp. zľava znamená zníženie ceny, poplatku; obch. rabat /zľava z ceny tovaru, ktorú poskytuje dodávateľ stálym odberateľom/ (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. 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 7.5.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie predstavuje známy slogan, ktorý spotrebiteľia poznajú a pre prihlasovateľa sa stal príznačným. Prihlasovateľ ďalej poukázal, že úrad nezhodnotil slovné spojenie „KOLESO ZLIAV“ ako celok (po vizuálnej, fonetickej, významovej stránke a vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám), ale hodnotil jednotlivé slovné prvky označenia. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil výsledok vyhľadávania prihláseného označenia v sieti internet zo 4. mája 2018. V závere prihlasovateľ navrhol úradu, aby prehodnotil svoje stanovisko a predmetné označenie zapísal do registra ochranných známok.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „KOLESO ZLIAV“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o obchodné a reklamné služby, v rámci ktorých sú poskytované zľavy na tovary vytočené na kolese (napr. za účelom podpory predaja).

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že prihlásené označenie „KOLESO ZLIAV“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie obchodných a reklamných služieb alebo súvisiacich tovarov (v podobe zliav na tovary vytočených na kolese). Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie a obsah poskytovaných tovarov a služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkatívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby zamerané na podporu predaja alebo reklamu a tovary, na ktoré sú poskytované zľavy v rôznych výškach v závislosti od ich vytočenia na kolese (napr. zľavy na odevy, hračky). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokováných služieb a súvisiacich tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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 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.

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) a c) 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 (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí prostredníctvom zatočenia kolesa získajú zľavu na vybraný tovar). 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 výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 známok.

Čo sa týka výsledku vyhľadávania označenia „KOLESO ZLIAV“ v sieti internet zo 4. mája 2018, ktorý na podporu svojich tvrdení doložil prihlasovateľ, úrad uvádza, že predmetné vyhľadávanie bolo uskutočnené necelý mesiac pred podaním prihlášky ochrannej známky. Úrad preto tento doklad nemôže uznať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie, pretože z doloženého dokladu nie je zrejmé kontinuita používania slovného označenia „KOLESO ZLIAV“.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal 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 podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

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 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 a 35 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 rozlišovaciú 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Möbelix SK, s. r. o.  
Rožňavská 32  
821 04 Bratislava 2