



Banská Bystrica 4. 3. 2019

POZ 307-2018/Z-106-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 307-2018 z 7.2.2018 prihlasovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 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 3.8.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 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 3.8.2018 uviedol, že slovné označenie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“, ktoré je prihlásené pre služby „účetníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti“ v triede 35, „prenájom nehnuteľností“ v triede 36, „rozvod elektriny; distribúcia elektriny“ v triede 39, „vzdelávanie a školenia“ v triede 41 a „inžinierska činnosť“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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 39 a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 36, 41 a 42 takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zemepisný pôvod prihlásených služieb. Označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú akciovou spoločnosťou poskytované distribučné služby v rámci stredného Slovenska. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „stredoslovenská“ je vo význame vzťahujúca sa na [stredné Slovensko](#) a slovo „distribučná“ znamená súvisiaca s distribúciou, inštitúciou zabezpečujúcou rozdeľovanie, rozmiestňovanie. Slovný prvok „a.s.“ je bežne používaná skratka pre akciovú spoločnosť (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých 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 10.10.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je jedinečné, a teda má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na to, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a rovnako je držiteľom povolenia na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR je Stredoslovenská distribučná, a.s. držiteľom povolenia na distribúciu elektriny prostredníctvom 8457 trafostaníc a 33794 km vedení do približne 740000 odberných miest.

Záverecné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39 a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zemepisný pôvod prihlásených služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú akciovou spoločnosťou poskytované distribučné služby v rámci stredného Slovenska (napr. distribúcia elektriny). Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že pod predmetným označením je vykonávaná distribúcia elektriny na presne vymedzenom území SR.

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie rozvodu a distribúcie elektriny. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené a ktorým je v danom prípade potencionálne každý občan z vymedzenej Stredoslovenskej oblasti. 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 druh a zemepisný pôvod poskytovaných 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 službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby zamerané na distribúciu v rámci stredného Slovenska. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu a zemepisnom pôvode nárokovaných služieb, 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 známk.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať služby prihlasovateľa od 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 služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria

spotrebiteľia týchto služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí odoberajú elektrickú energiu na území stredného Slovenska). 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 služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto 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 známk.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (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 alebo 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.

Čo sa týka doloženého rozhodnutia, ktoré 21.3.2018 vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR ako povolenie na distribúciu elektriny pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s., úrad uvádza, že tento doklad bol vystavený po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, t.j. po 7.2.2018, a preto ho úrad nemôže uznať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Úrad zároveň uvádza, že takýto doklad je len dôkazom o tom, že podnikateľskému subjektu bol udelený súhlas na určitú činnosť. To znamená, že nie je dôkazom, ktorý by preukazoval nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti u spotrebiteľskej verejnosti.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nijako 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.

Úrad v súvislosti s prihláseným označením taktiež poukazuje na to, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Nie náhodou obidva inštitúty upravuje odlišný zákon, t. z. v prvom prípade Obchodný zákonník, zatiaľ čo v druhom prípade zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že má prihlasovateľ výlučné právo používať svoje obchodné meno sama o sebe neznamená, že takéto obchodné meno môže byť

automaticky zapísané ako ochranná známka. Inými slovami napríklad skutočnosť, že v Obchodnom registri Slovenskej republiky je zapísané obchodné meno „Chlieb a pečivo, s.r.o.“ neznamená, že takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pre tovary „chlieb, pečivo“. To isté sa vzťahuje aj na prihlásené označenie „Stredoslovenská distribučná, a.s.“ vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 službám v triedach 35, 36, 39, 41 a 42 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 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina 1

