



Banská Bystrica 22. 8. 2019  
POZ 420-2018/Z-397-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 420-2018 z 21.2.2018 prihlasovateľa Pavla Zajaca, Šaštínska 32, 841 05 Bratislava 4, ktorého v konaní zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava,

### 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), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 420-2018 je slovné označenie „Šláger“ (ďalej „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“) prihlásené pre tovary „*tabak; cigarety; cigary; cigaretové papieriky; fajčiarske potreby; fajky; zapalovače pre fajčiarov; zásobníky plynu do zapalovačov; zápalky*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.6.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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 Slovenskej republiky vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 6.6.2018 (ďalej výsledok prieskumu zo 6.6.2018) uviedol, že predmetné označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku jeho zápisu do registra ochranných známk. Chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia úrad odôvodnil tým, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré slúžia na určenie vlastností tovarov, čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje ďalšiu prekážku pre zápis predmetného značenia do registra ochranných známk. V tejto súvislosti úrad poukázal na význam slova „Šláger“, ktoré sa v bežnom jazyku používa na označovanie „oblúbenej módnjej novinky“, napríklad vo význame „šláger sezóny“ a podobne (In. Krátky slovník slovenského jazyka). Úrad skonštatoval, že ide o údaj, ktorý naznačuje spotrebiteľovi, že takto označený tovar má výnimočné vlastnosti, avšak predmetné označenie neobsahuje žiadny prvok, na základe ktorého by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov. Inak povedané, prihlásené výlučne slovné označenie „Šláger“ neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb.

V závere výsledku prieskumu zo 6.6.2018 úrad zdôraznil, že označenia tvorené výlučne údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovarov, pre ktoré sa zápis do registra ochranných známk žiada, by mali zostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie je práve takýmto označením, nemôže byť uznané za ochrannú známku.

**Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 13.12.2018 uviedol,** že nesúhlasí s odmietnutím ochrany prihláseného označenia. Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásené označenie „Šlágér“ pozostáva z jediného slovného prvku, ktorého význam priemerný slovenský spotrebiteľ vníma ako „populárna pieseň, hudobná skladba, obyčajne malej umeleckej hodnoty, ktorá sa rýchlo rozšíri a rýchlo zaniká“. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že toto vnímanie slova „Šlágér“ podporujú aj rôzne hudobné televízne či rozhlasové relácie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi zastával názor, že použitie termínu „Šlágér“ v spojitosti s prihlasovanými tovarmi v triede 34, teda fajčiarskymi tovarmi, je fantazijné a nijako nesúvisiace s hudbou. Podľa prihlasovateľa ide o originálne použitie termínu „Šlágér“ v súvislostiach doteraz nepoužívaných, a preto umožňujúce odlišiť tovary prihlasovateľa od obdobných tovarov alebo služieb iných poskytovateľov. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že prihlasované označenie je teda použité v prenesenom význame, neposkytuje spotrebiteľom žiadne opisné, či užitočné informácie a zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu pôvodu tovarov a služieb.

Prihlasovateľ svoje stanovisko opieral aj o skutočnosť, že na území Slovenska sú platné národné ochranné známky, ktorých súčasťou je dominantný prvok šlágér alebo v kombinácii s nedištinkívnym prvkom a boli registrované. Ide o ochranné známky č. 233029 ŠLÁGER PARÁDA, č. 236410 ŠLÁGER PÁRTY, č. 241100 ŠLÁGER rádio. Prihlasovateľ v tejto súvislosti skonštatoval, že zápisný úrad by mal zachovávať určitú konzistenciu pri rozhodovaní a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti koncepčne zhodných či veľmi podobných ochranných známk. V opačnom prípade by prihlasovateľ nemal vieru v spravodlivý proces a rozhodovacia prax by bola roztrieštená. Dôsledkom toho by potom prihlasovatelia nemali právnu istotu pre získanie výlučných známkových práv. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 19. septembra 2001, T-337/99 Henkel KGaA vs. OHIM, kde sa v bode 44 uvádza:

*„44. It is clear from the wording of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 that a minimum degree of distinctive character is sufficient to render the ground for refusal set out in that article inapplicable. It is therefore appropriate to ascertain - in an a priori examination not involving any consideration of the use made of the sign within the meaning of Article 7(3) of Regulation No 40/94 - whether the mark applied for will enable the members of the public targeted to distinguish the products concerned from those having a different trade origin when they come to select a product for purchase.“* K tomu prihlasovateľ uviedol, že *„Zo znenia článku 7 (1) (b) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že minimálna rozlišovacia spôsobilosť stačí na to, aby dôvod zamietnutia stanovený v tomto článku bol nepoužiteľný. Je teda potrebné preskúmať, v zmysle článku 7 (3) nariadenia 40/94, či používanie tohto označenia umožňuje cieľovej skupine spotrebiteľskej verejnosti odlišiť výrobky, od tých, ktoré majú iný obchodný pôvod, pri nákupe.“*

Súčasne prihlasovateľ poukázal na judikatúru Súdu prvého stupňa, a to že *„nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nemôže byť vyvodенý z nedostatku predstavivosti či fantázie (rozsudok Taurus-film v OHIM T-135/99 (Cine Action) [2001ECR U-379, ods. 31; rozsudok T-136/99), Taurus-film v OHIM (Cine Comedy) [2001ECRII379, ods. 31; rozsudok T-87/00, Bank Fúr Arbit und Wirtschaft AG v. OHIM (EASYBANK) [2001, s D - 1259, odsek 39 a 40]“.*

Zároveň prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej UPV ČR) nevzniesol žiadnu námietku proti zápisnej spôsobilosti označenia Šlágér v súvislosti s tovarmi v triede 34, pričom judikatúra je v tomto smere rovnaká. Táto prihláška ochrannej známky č. 545962 s názvom „Šlágér“ bola zverejnená 11.04.2018. Okrem toho prihlasovateľ poukázal aj na ďalšiu ochrannú známku č. 338685 s názvom „Šlágér“, ktorú UPV ČR rovnako zapísal pre tovary v triedach 21, 25, 32 a 33 do ním vedeného registra ochranných známk. Prihlasovateľ upriamil pozornosť aj na ochrannú známku Európskej únie č. 016155848 s názvom „ŠLÁGER“ zapísanú pre tovary v triede 30.

V prílohe svojej odpovede prihlasovateľ predložil konkrétne faktúru č. 2018, ktorú označil ako *“dôkaz o tom, že tovar je na slovenskom trhu”.*

#### **Záverecné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5

ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom nárokovaným v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s prihlasovateľom interpretovaným významom slova „šláger“ úrad uvádza, že nepopiera jeden z jeho významov „populárna pieseň, hudobná skladba, obyčajne malej umeleckej hodnoty, ktorá sa rýchlo rozšíri a rýchlo zaniká“. Ale je potrebné dodať, že okrem tohto významu má slovo „šláger“ aj význam, na ktorý poukázal úrad vo výsledku prieskumu zo 6.6.2018. Je potrebné uviesť, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že označenie „Šláger“ je opisné vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 34, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť (tá je v danom prípade tvorená fajčiarmi) očakávať pod takýmto označením „obľúbenú módnú novinku“, napríklad vo význame „šláger sezóny“ a podobne (In. Krátky slovník slovenského jazyka). Slovo „šláger“ v súvislosti s fajčiarskymi potrebami jednoznačne informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o tom, že takto označené tovary - „*tabak; cigarety; cigary; cigaretové papieriky; fajčiarske potreby; fajky; zapalovače pre fajčiarov; zásobníky plynu do zapalovačov; zápalky*“ sú v danom období veľmi obľúbené medzi fajčiarmi. To znamená, že v súvislosti s nárokovanými tovarmi označenie „Šláger“ informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o tom, že takto označený tovar má výnimočné vlastnosti. Avšak predmetné označenie neobsahuje žiadny prvok, na základe ktorého by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov. Inak povedané, prihlásené výlučne slovné označenie „Šláger“ neumožňuje spotrebiteľovi rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „Šláger“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie v spojitosti s nárokovanými tovarmi takýto logický význam relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje, nie je predpoklad, že by relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímala prihlásené označenia ako fantazijné vo vzťahu k nárokovaným službám. Z uvedeného vyplýva, že relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude prihlásené označenie v prípade jeho použitia na fajčiarskych potrebách vnímať vo význame „populárna pieseň, hudobná skladba, obyčajne malej umeleckej hodnoty, ktorá sa rýchlo rozšíri a rýchlo zaniká“.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či 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 známok.

Ďalej úrad uvádza, že označenie, o ktorého zápis sa žiada je nutné posudzovať s ohľadom na jeho vnímanie príslušnou spotrebiteľskou verejnosťou na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Taktiež je nutné uviesť, 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 viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Skutočnosť, že na území Slovenska boli zaregistrované národné ochranné známky č. 233029 ŠLÁGER PARÁDA (pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,40,41,42,45); č. 236410 ŠLÁGER PÁRTY (pre tovary a služby v triedach 9,16,35,38,39,41); č. 241100 ŠLÁGER rádio (pre tovary a služby v triedach 9,16,35,38,39,41) medzinárodného triedenia tovarov a služieb neznamená, že tieto ochranné známky slovenský spotrebiteľ vníma rovnako ako prihlásené označenie. Je tiež potrebné dodať, že v prípade slovnej ochrannej známky č. 236410 s názvom ŠLÁGER PÁRTY, úrad túto ochrannú známku zapísal do registra ochranných známok až potom, ako bolo jej prihlasovateľom preukázané, že slovné označenie ŠLÁGER PÁRTY nadobudlo pred podaním prihlášky na území Slovenska rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 9,16,35,38,39,41. K preukázaniu tejto skutočnosti došlo na základe námietky úradu, že slovné označenie napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona. K ochrannej známke č. 241100 úrad uvádza, že táto je obrazová s nižšie uvedeným vyjadrením

a disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná.

K ochranným známkam platným na území Českej republiky (č. 545962 s názvom „Šláger“, č. 338685 s názvom „Šlágr“) ako aj k ochrannej Európskej únii č. 016155848 s názvom „ŠLÁGER“ úrad uvádza, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Pre úplnosť úrad dodáva, že ochranná známka Európskej únii č. 016155848 s názvom „ŠLÁGER“, ktorá platí aj na území Slovenska, je zapísaná pre tovary v triede 30, teda pre tovary iného charakteru ako sú tovary nárokované v prihláške ochrannej známky POZ 420-2018. Z toho vyplýva, že skutkový stav v prípade ochrannej známky Európskej únii č. 016155848 nie je totožný so skutkovým stavom prihlášky ochrannej známky POZ 420-2018.

K faktúre č. 2018, ktorá tvorí prílohu vyjadrenia prihlasovateľa a ktorú prihlasovateľ označil ako *“dôkaz o tom, že tovar je na slovenskom trhu”* úrad v prvom rade uvádza, že ide o doklad, ktorý bol vystavený 13.12.2018, to znamená po podaní prihlášky ochrannej známky POZ 420-2018. Je tiež potrebné poukázať 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 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 prostredníctvom predloženej faktúry prihlasovateľ dostatočne nepreukázal v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky 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 zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení 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:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť

Palisády 36

811 06 Bratislava 1