



Banská Bystrica 10. 9. 2019
POZ 2397-2018/Z-432-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2397-2018 z 9.11.2018 prihlasovateľa STK OK s.r.o., Medená 18, 811 02 Bratislava 1, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Marek Horník, Jesenského 2, 811 02 Bratislava 1,

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 zo dňa 20.2.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 zo dňa 20.2.2019 uviedol, že slovné označenie „STK OK“, ktoré je prihlásené pre služby „*údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; antikoročné úpravy; dezinfekcia; čistenie okien; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie pneumatík; autoservisy (údržba a tankovanie); ošetrovanie vozidiel protikoroznymi nátermi; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; chemické čistenie; informácie o opravách; šmirgľovanie; vulkanizovanie pneumatík (opravy); opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík*“ v triede **37**, „*odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; skladovanie tovarov (úschova); parkovanie automobilov (služby); prenájom garáží; doprava ropovodom; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; doprava, preprava; požičiavanie nosičov na automobily; doručovacie služby; informácie o dopravnej premávke; logistické služby v doprave; poskytovanie informácií o cestovných trasách; zdieľanie automobilov*“ v triede **39** a „*technická kontrola automobilov; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecký výskum; technologické poradenstvo*“ v triede **42** medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle

§ 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad v predmetnej správe skonštatoval, že vo vzťahu k službám v triede 42, ako aj súvisiacim doplnkovým službám v triedach 37 a 39 takéto výlučne slovné označenie bez ďalšieho rozlišovacieho prvku nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona označenie „STK OK“ opisuje druh a účel poskytovaných služieb. Prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a priemerne pozorní, jednoduchú informáciu o kvalite, zameraní a účele poskytovaných služieb. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie. Konkrétne slovo STK je dlhodobo zaužívaná skratka typická pre prihlásené služby v triede 42 a znamená „stanica technickej kontroly“, teda ide o pracovisko špecializované na vykonávanie technických kontrol vozidiel. Druhým slovným prvkom je taktiež zaužívaná skratka „OK“. Ide o hovorový termín celosvetovo používaný na vyjadrenie súhlasu, znamenajúci: „v poriadku“, „dobré“, „dohodnuté“.

Úrad ďalej uviedol, 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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu dňa 24.4.2019 žiada, aby úrad prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známkov vo všetkých požadovaných triedach a službách, a to z ďalej uvedených dôvodov. Prihlasovateľ sa stotožnil s názorom úradu, že „*prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jednoduchú informáciu o zameraní a účele poskytovaných služieb*“, teda o tom, „*čo má toto prihlásené označenie ako ochranná známka chrániť*“, preto „*bezpochyby toto označenie napĺňa základnú funkciu ochrannej známky – identifikovať pôvod tovarov a služieb*“. Uviedol, že úrad pri vecnom prieskume prihlášky neskúmal prihlásené označenie ako celok, ale označenie „*rozdelil na dve samostatné slová „STK“ a „OK“, ktoré následne posudzoval samostatne*“. Ďalej uviedol, že úrad riadne neodôvodnil svoj záver týkajúci sa pôvodu, resp. poskytovateľa prihlasovaných tovarov a služieb, pretože „*každý priemerný spotrebiteľ si hneď a automaticky spojí prihlásené označenie s obchodným menom prihlasovateľa*“, v tomto prípade s obchodnou spoločnosťou STK OK, s. r. o., „*a teda bude vedieť, od koho prihlásené služby pochádzajú*“. Osobitým diferencným znakom prihláseného označenia je podľa prihlasovateľa jeho výslovnosť – zvukomalba, ktorá zdôrazňuje jeho výnimočnosť a dodáva mu osobitný význam a rozlišovaciu spôsobilosť. V závere svojho vyjadrenia uviedol, že „*z rozhodovacej praxe úradu vyplýva, že úrad do registra ochranných známkov zapisuje aj tie označenia, ktoré majú čo do rozlišovacej spôsobilosti rovnaké postavenie ako prihlásené označenie*“, pričom uviedol aj konkrétne príklady zapísaných ochranných známkov.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „STK OK“ nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triede 42, ako aj súvisiacim doplnkovým službám v triedach 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poskytuje jednoduchú informáciu o kvalite, zameraní a účele poskytovaných služieb, s čím sa stotožnil aj sám prihlasovateľ vo svojej odpovedi k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky.

Úrad poukázal na to, že prihlásené označenie „STK OK“ má byť používané ako ochranná známka aj na služby technickej kontroly automobilov, opráv, údržby, ako aj odťahovania v prípade porúch a nehôd motorových vozidiel. Je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené a ktorým je potencionálne každý občan Slovenskej republiky. Ak má určité označenie fungovať ako ochranná známka, musí byť toto označenie originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi a službami na trhu. Slovné prvky predmetného prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám vnímať za prvky s rozlišovacou spôsobilosťou, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne, bude ich vnímať ako informáciu, že ide o služby technickej kontroly vozidiel a s nimi súvisiace služby opráv, údržby, príp. odťahovania vozidiel v prípade porúch a nehôd. Predmetné označenie poskytuje priamu informáciu o zameraní, účele a kvalite poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne. Vychádzajúc z uvedeného úrad naďalej zastáva názor, že ide o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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, ktoré 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 známk.

Úrad v súvislosti s prihláseným označením taktiež poukazuje na to, že je potrebné 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 neznamena, 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.“ neznamena, že takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pre tovary „chlieb, pečivo“.

Poukázanie na iné zapísané ochranné známky smerujúce k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej-ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona 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 ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

K argumentu prihlasovateľa, že úrad pri vecnom prieskume neskúmal označenie ako celok, ale ako dve samostatné slová, pričom sa nevysporiadal so znením prihláseného označenia a jeho zvukomalbou uvádzame nasledovné. Prihlásené označenie „STK OK“ nie je možné posudzovať „...ako jedno slovné spojenie skladajúce sa z dvoch slov, ktoré spolu tvoria unikátny slovný prvok a vlastný význam“ vzhľadom na skutočnosť, že uvedený argument si vo svojej podstate odporuje. Ak by išlo o jednoslovné označenie, jeho prevedenie by bolo nasledovne „STKOK“. V predmetnom prípade ide o označenie skladajúce sa z dvoch častí, a to skratky „STK“ vzniknutej zo začiatkových hlások slovného spojenia Stanica Technickej Kontroly - STK, známej všetkým motoristom, a skratky z foneticky zle zapísaných slov „all correct“ – vo význame „všetko v poriadku, všetko správne“. Vyslovením týchto dvoch skratiek vznikne, ako sám prihlasovateľ uvádza jednoduchá rýmovačka, pričom úrad musí konštatovať, že ani využitie samotného zvukového výrazového prostriedku, v tomto prípade rýmu, nesvedčí v prospech rozlišovacej spôsobilosti ako jednej zo základných podmienok vyplývajúcej z funkcie ochrannej známky. Ako uviedol úrad vo svojom liste zo dňa 20.2.2019,

skratka „OK“ sa často používa v súvislosti s pozitívnym hodnotením niečoho, a preto úrad vyslovil záver, že predmetné označenie ako celok poskytuje spotrebiteľovi jednoznačnú informáciu o kvalite a zameraní služieb, a teda nemožno súhlasiť s argumentom prihlasovateľa, že úrad nepreskúmal označenie ako celok. Aj keby použitie zvukového výrazového prostriedku - rýmu bolo primárnym dôvodom vytvorenia predmetného označenia, zo strany prihlasovateľa ide o cieľený marketingový ťah, t. j. použitím skratky „OK“ „vyslať“ spotrebiteľovi jednoduchú a jasnú informáciu, ktorú možno interpretovať ako „vyjadrenie súhlasu, znamenajúceho, že je všetko v poriadku, dohodnuté alebo správne“. Preto nemožno posúdiť prihlasované označenie ani ako celok, ani jednotlivé jeho prvky ako „unikátny slovný prvok a vlastný význam“.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

JUDr. Marek Horník, advokát
Jesenského 2
811 02 Bratislava 1