



Banská Bystrica 7. 2. 2019
POZ 1742-2016/Z-72-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1742-2016 s názvom Sypané ploty z 15.8.2016 prihlasovateľa PLETIVA s.r.o., Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Holakovský Štefan, Ing., Drobného 13, 841 01 Bratislava, 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1742-2016 je slovné označenie „Sypané ploty“, ktoré je prihlásené pre tovary a služby:

- „Kovové ploty; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové stĺpy; drôtené pletivo; kovové pletivo; kovový stavebný materiál; kovové stavebné konštrukcie; kovové stavebné panely; kovové tyče; kovové kostry stavieb; napínadla drôtov; viazacie drôty“ v triede 6,
- „Ploty (nekovové); kameň; kameniny pre stavebníctvo“ v triede 19,
- „Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 6 a 19 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 6 a 19 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.2.2017 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 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 (ďalej „úrad“) v správe o výsledku zápisnej spôsobilosti z 21.2.2017 uviedol, že výlučne slovné označenie „Sypané ploty“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a s službám. Úrad argumentoval tým, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu predmetného značenia do registra ochranných známk. Svoje stanovisko úrad opieral o význam slovného spojenia „Sypané ploty“, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú informáciu o tom, že ide o ploty, ktorých vnútro sa vyplňa nasypaním vhodného materiálu. V stavebníctve takýto druh

sypaného plotu predstavujú gabiony. Na základe týchto skutočností úrad skonštatoval, že okrem informácie o vlastnostiach takto označených plotov a na ich stavbu určených materiálov, predmetné označenie neobsahuje žiadny rozlišovací prvok. Inak povedané, na základe výlučne slovného označenia „Sypané ploty“ relevantná spotrebiteľská verejnosť nedokáže rozlíšiť tovary a súvisiace obchodné služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Úrad ďalej uviedol, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, 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. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Úrad súčasne poukázal na to, že danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. V tejto súvislosti úrad skonštatoval, že skúmané označenie túto funkciu neplní.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 24.4.2017 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože je schopné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Svoju argumentáciu prihlasovateľ opieral o podrobnú technickú definíciu produktu, ktorú v obchodnom styku označuje termínom „Sypané ploty“. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tvrdil, že „Sypaný plot“ nie je „Gabion“ pretože sa od neho odlišuje hlavne originálnym návrhom stĺpov, upevnením sít a spôsobom vyplňania vnútra plotu, pričom v porovnaní s „Gabionom“ využíva iné konštrukčné materiály, odlišuje sa rozmermi sekcií a spôsobom ich spájania.

Prihlasovateľ skonštatoval, že označenie „Sypané ploty“ vyjadruje skutočnosť, že ide o pláty, ktorých vnútro sa vyplňa nasýpaním vhodného materiálu, od čoho je odvodený názov „Sypané ploty“. Súčasne prihlasovateľ zdôraznil, že názov „Sypaný plot“ použil ako prvý. Ostatné spoločnosti, ktoré toto pomenovanie používajú sú odberateľmi prihlasovateľovho produktu.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Sypané ploty“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 6, 19 a k službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a účel tovarov a zameranie služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvoria jednak predajcovia stavebných materiálov, stavební projektanti ako aj pomerne široká spotrebiteľská verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje tejto časti verejnosti, jednoznačnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané ploty, ktorých vnútro sa vyplňa nasýpaním vhodného materiálu. Okrem informácie o vlastnostiach takto označených plotov a na ich stavbu určených materiálov, predmetné označenie neobsahuje žiadny rozlišovací prvok.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť

Prihlasovateľ sám vo svojom vyjadrení uviedol, že „*označenie Sypané ploty vyjadruje skutočnosť, že ide o pláty, ktorých vnútro sa vyplňa nasýpaním vhodného materiálu, od čoho je odvodený názov Sypané ploty*“. Tým prihlasovateľ jednoznačne potvrdil názor úradu o tom, že prihlasované označenie je jednoduchým slovným spojením opisujúcim druh, účel a vlastnosti takto označených plotov, súvisiaceho tovaru a služieb. Skutočnosť, že úrad vo výsledku prieskumu z 21.2.2017 prirovnával „Sypané ploty“ ku „gabionom“ nevyvracia fakt, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvoria subjekty z oblasti stavebníctva, bude na základe slovného spojenia „Sypané ploty“ jednoznačne vedieť aké vlastnosti (povahu) majú takto označené tovary a služby. Z tohto pohľadu nie je podstatné, či úrad, ktorý nepredstavuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť vo svojej predchádzajúcej argumentácii použil nie celkom presnú technickú definíciu plotov, ktorých

vnútro sa vyplňa nasypaním vhodného materiálu. Podstatné je, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude presne vedieť, o aký druh plotov a nato určeného materiálu ide. Opisnosť prihláseného označenia je zrejماً aj v prípade služieb obchodnej povahy, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude jasné, že predmetom obchodovania a sprostredkovania sú ploty, ktoré majú povahu sypaných plotov.

Argumentácia prihlasovateľa zdôrazňujúca skutočnosť, že bol na trhu prvým subjektom, ktorý použil názov „Sypaný plot“ nebola podporená dôkazmi, ktoré by toto tvrdenie preukázali. Navyše, takýmto argumentom nie je prekonaná námietka úradu, že označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisujúcim ich vlastnosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prípadné preukázanie používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky automaticky neznamená, že označenie možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj prihlásené označenie. Používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Vzhľadom na povahu prihlasovaného označenia je úrad presvedčený o tom, že predmetné označenie si relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom. To znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok. V tejto súvislosti úrad 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 tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí si chcú nechať zhotoviť na svojom pozemku sypaný plot ale i stavebné firmy, ktoré zhotovujú ploty s týmito charakteristikami alebo nakupujú materiál potrebný na takéto druh plotov). 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 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 zámieny 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) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, 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 známok.

Vzhľadom na všetky skutočnosti uvedené v tomto rozhodnutí, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 6, 19 a službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
Ing. Štefan Holakovský
Drobného 13
841 01 Bratislava 42