



Banská Bystrica 30. 10. 2020
POZ 377-2018/Z-467-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 377-2018 zo 14.2.2018 prihlasovateľa Ing. Eduarda Vašika, Fraňa Kráľa 1035/10, 900 21 Svätý Jur, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov,

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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18. 10. 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 len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že

prihlasované obrazové označenie tvorené vyobrazením gabiónu, resp. jeho časti s detailným znázornením spájania jednotlivých sietí pomocou špirálových tyčí, nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám prihlásených v triede 35, 37, 41 a 42. Chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia vyplýva z významu obrazového prvku, ktorým je tvorené. Grafický prvok svojou obrazovou informáciou vo vzťahu k prihláseným službám určuje podstatné vlastnosti a zameranie týchto služieb, to znamená, že spotrebiteľ je informovaný o tom, že tieto služby sú zamerané na tému gabiónov. Tieto služby zahŕňajú rôzne návrhy, projektovú činnosť v oblasti navrhovania oporných múrov, zárubných múrov a protihlukových stien, zložených z gabiónov, ich samotný predaj či vykonávanie stavebných prác. Taktiež v súvislosti so službami vzdelávania, školenia, výskumu a vývoja je dané označenie opisné, hovoriace o zameraní týchto služieb. To znamená, že prihlásené označenie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona tvorené výlučne označením, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie podstatných vlastností a zamerania prihlásených služieb.

Prihlasované označenie okrem obrazového prvku vyjadrujúceho vlastnosti služieb neobsahuje žiadny prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod takto označených služieb. Inak povedané, prihlasované označenie nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Vzhľadom na to, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajom (v danom prípade obrazovým), ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností (druhu, zamerania a účelu) služieb, je nutné konštatovať, že táto skutočnosť predstavuje prekážku zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranného 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 vo svojom vyjadrení z 5. 3. 2020 s uvedeným nesúhlasil. Uviedol, že úrad pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia neposudzoval prihlásené označenie ako celok. Rozdelenie obrazových označení na jednotlivé obrazové alebo grafické prvky a následné samostatné posudzovanie významu takýchto obrazových prvkov nie je podľa názoru prihlasovateľa opodstatnené. Ak je priemerný spotrebiteľ schopný ľahko identifikovať a vnímať celé obrazové značenie z vizuálneho hľadiska ako celok, nie je dôvod, rozdeľovať takéto označenie na jednotlivé prvky a na takomto základe posúdiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia.

Prihlásené obrazové označenie znázorňuje časť dielov pletiva s okami v tvare štvorca, ktoré sú schematicky spojené alebo previazané zakrivenou čiarou v tvare vlnovky (špirálou), ktorá je navyše znázornená mierne tmavšou a hrubšou čiarou. Z kompozície označenia na prvý pohľad vyplýva, že je zobrazená iba časť nejakého predmetu alebo výrobku, ktorého jeden roh je tvorený troma dielmi pletiva, pričom diely pletiva sú spojené pomocou určitej špirály. Z obrazového označenia nie je zrejmé, ako výsledný výrobok alebo predmet vyzerá, z akých materiálov je zložený a na aký účel výsledný výrobok slúži. Prihlásené obrazové označenie nenesie znaky „technického výkresu“ ale ide o pomerne voľné a schematické znázornenie vonkajšieho tvaru časti určitého stavebného výrobku. Čo sa týka gabiónov ako stavebných výrobkov, možno uviesť, že vo všeobecnosti sa skladajú zo zváraných sietí (drôtené pletivo), ktoré sú vyplnené plniacim materiálom (kameň, zemina, recyklovaný betón) a ktoré slúžia na výstavbu oporných múrov, protihlukových stien alebo proti zosuvným zábram. Z prihláseného označenia nemožno vyvodiť materiálové zloženie jednotlivých znázornených dielcov alebo detaily spojenia pletiva. Gabión zo staveno-technického hľadiska je drôto-kamennou konštrukciou. Keďže prihlásené označenie nezobrazuje výplňový materiál, vôbec nemožno hovoriť o tom, že dané označenie vyobrazuje gabión.

V ďalšom prihlasovateľ cituje rozsudok Všeobecného súdu EÚ vo veci T-458/05 zo dňa 20.11.2007, v zmysle ktorého označenie nespĺňa podmienky zápisu, ak okamžite a bezpodmienečne dáva priemernému spotrebiteľovi informáciu o účele alebo vlastnostiach výrobkov alebo služieb označovaných daným označením. V prípade, ak účel výrobku by mohol byť odvodený iba detailným a podrobným analyzovaním daného označenia, takéto označenie nemôže byť považované za popisné alebo bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ uvádza, že medzi prihlasovaným obrazovým označením a prihlasovanými službami neexistuje dostatočne priamy a konkrétny vzťah, ktorý by spotrebiteľom okamžite a bezpodmienečne umožnil vnímať prihlásené označenie ako vyjadrenie podstatných vlastností alebo zamerania služieb v triedach 35, 37, 41 a 42 na tému gabiónov.

V ďalšom poukazuje na princíp zabezpečenia právnej istoty účastníka správneho konania, ktorý spočíva v tom, že každý sa môže spoľahnúť na to, že právne predpisy a ich aplikácia bude štátnymi orgánmi uplatňovaná rovnako. V tejto súvislosti poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré obsahujú obrazové prvky v kategórii železiarsky tovar, rúry, káble, štvoruholníky, čiary a pruhy. Na základe vyššie uvedeného uvádza, že obrazové označenie možno považovať za označenie majúce aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť na základe grafického spracovania, ktoré nemá určitý a jasne uchopiteľný význam.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu

slúžiť na určenie podstatných vlastností a zamerania prihlásených služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako opisná informácia, že poskytované služby sú zamerané na tému gabiónov a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných služieb.

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.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je, alebo bude, podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že úrad prihlásené označenie neposúdil ako celok. Úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia z 18. 10. 2018 uviedol, že prihlásené označenie je tvorené vyobrazením gabiónu, resp. jeho časti s detailným znázornením spájania jednotlivých sietí pomocou špirálových tyčí a ako také nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám prihlásených v triedach 35, 37, 41 a 42. V danom posúdení nebolo označenie rozdeľované na jednotlivé obrazové alebo grafické prvky ako uvádza prihlasovateľ pretože sa jedná o jeden obrazový prvok – gabión.

Prihlasovateľ v ďalšom uvádza, že predmetné označenie nepredstavuje znázornenie gabiónu ale iba časť nejakého predmetu, ktorého jeden roh je tvorený troma dielmi pletiva, vzájomne spojených pomocou špirály. Čo sa týka pojmu gabión prihlasovateľ uvádza, že ten musí obsahovať výplňový materiál, čo predmetné označenie neobsahuje a preto ho nie je možné nazývať gabiónom. K uvedenému je potrebné uviesť, že relevantný spotrebiteľ v tomto prípade vzhľadom na povahu služieb (vzdelávanie, projektová, stavebná, poradenská činnosť) bude predovšetkým odborná verejnosť, ktorej je predmetný stavebný výrobok známy. Takýto spotrebiteľ identifikuje predmetné označenie ako gabiónový kôš, resp. jeho časť. Čo sa týka pojmu gabión je potrebné uviesť, že pochádza z francúzskeho jazyka a znamená drôtený kôš. V odbornej verejnosti je tento pojem spájaný aj s vyobrazením prázdneho gabiónového koša. V každom prípade však prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že v danom prípade pôjde o služby spojené s gabiónmi, resp. gabiónovými košmi.

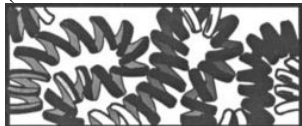
Prihlasovateľ v ďalšom citoval rozsudok Všeobecného súdu EÚ v zmysle ktorého uviedol, že medzi prihlasovaným obrazovým označením a prihlasovanými službami neexistuje dostatočne priamy a konkrétny vzťah, ktorý by spotrebiteľom okamžite a bezpodmienečne umožnil vnímať prihlásené označenie ako vyjadrenie podstatných vlastností alebo zamerania služieb v triedach 35, 37, 41 a 42 na tému gabiónov. K uvedenému úrad uvádza, že prihlásené označenie pozostáva výlučne z vyobrazenia časti stavebného výrobku, ktoré relevantný spotrebiteľ bez detailnej analýzy identifikuje ako časť gabiónového koša. Prihlásené označenie nedisponuje ani minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože okrem opisného obrazového prvku neobsahuje žiadny iný údaj alebo grafický prvok. Vo vzťahu k prihláseným službám napr. obchodným, vzdelávacím, projektovým, výskumným, vývojovým, architektonickým, poradenským a pod. je zrejmé, že takéto označenie poskytuje relevantnému spotrebiteľovi informáciu o účele, zameraní alebo vlastnostiach služieb označovaných daným označením.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. Tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa

postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že medzinárodná obrazová



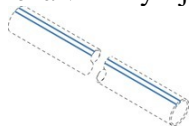
ochranná známka č. 341377 zapísaná pre tovary v triedach 7, 9, 11 a 21 žiadnym spôsobom priamo neopisuje takto označené tovary. Nanajvýš naznačuje, že sa jedná o elektrické alebo plynové spotrebiče (znázornenie el. zástrčky a plamienka). Ďalšia medzinárodná obrazová ochranná známka



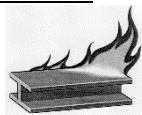
č. 739498 zapísaná pre tovary v triedach 1 a 5 (chemické látky, farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke potreby) pozostávajúca z nejakého reťazca alebo špirály taktiež neopisuje dané



tovary. Ochranná známka č. 583266 zapísaná pre tovary v triedach 6, 11, 17, 19 naznačuje flexibilnú hadicu avšak je znázornená v nezvyčajnom tvare (uzle), ktorý jej dodáva rozlišovaciu spôsobilosť.



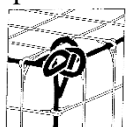
Medzinárodná ochranná známka č. 1035183 zapísaná pre tovary v triede 17 (flexibilné rúry a hadice) je prezentovaná dvomi pozdĺžnymi modrými čiarami, a ide o pozičnú ochrannú známku z USA, ktorej Slovenská republika nepriznala ochranu.



Národná ochranná známka č. 195947 zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 6, 9, 19, 37, 42 (protipožiarne tovary, hasiace zmesi, požiarne hlásiče, hasiace prístroje) znázorňuje profil v tvare písmena H s naznačeným plameňom, nijako neopisuje takto označené tovary. Nanajvýš naznačuje horľavosť takýchto



výrobných. Národná ochranná známka č. 155481 zapísaná pre tovary v triede 8 (kliešte, kladivá, sekáče) znázorňuje profil v tvare písmena I, nepredstavuje znázornenie tovaru pre ktorý je zapísaná. Národná



ochranná známka č. 192505 zapísaná pre tovary v triede 6, 19 (drôtené a kamenné systémy spojené do blokov) obsahuje fantazijný prvok v tvare prepletených čiar a tým zabezpečuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.



Medzinárodná ochranná známka č. 1189606 zapísaná pre tovary v triedach 6, 8, 17 (ventily, fittingy, nástroje na montáž rúr) neznázorňuje dané tovary, resp. znázorňuje ich fantazijných spôsobom.

Na základe uvedeného je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláske.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovanej službe, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené obrazovým prvkom, ktorý v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie podstatných vlastností a zamerania prihlásených 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 známk a dizajnov

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava 2