



Banská Bystrica 13. 2. 2020
POZ 269-2017/Z-51-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 269-2017 z 8.2.2017, prihlasovateľa Webstern s.r.o., Budovateľská 1084/84, 941 07 Veľký Kýr, ktorého v konaní zastupuje GIRMAN IP Management - Ing. Zuzana Girmanová, patentový zástupca, Olivová 10, 949 01 Nitra 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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.2.2019 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 269-2017 je obrazové označenie:



prihlasované pre tovary „vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje“ v triede 9 a služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

1) Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky ochrannej známky z 10.10.2017

Rozhodnutím úradu zn. POZ 269-2017/Z-355-2017 z 10. októbra 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 269-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pretože, nedokáže plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad poukázal na to, že obrazová časť prihláseného označenia je tvorená historickou fotografiou, ktorá zobrazuje viacero osôb v dobovom oblečení na pozadí otvorenej krajiny so stromami, ktorej detaily a teda aj označenie ako celok, si relevantný zákazník len ťažko zapamätá. Napriek tomu, že pravá a ľavá strana historickej fotografie je doplnená duplicitným zobrazením jej pravej resp. ľavej časti, pričom so spodného okraja prečnievajú asi dve tretiny textu v znení „Archív obce Veľký Kýr“, tieto prvky nedodávajú prihlásenému označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad tiež uviedol, že kým slovné spojenie „archív obce Veľký Kýr“ vyjadruje súhrn písomností a im príbuzných materiálov dokumentačnej povahy z obce Veľký Kýr, ktoré majú historický, kultúrny, hospodársky, alebo iný význam, dobová fotografia iba umocňuje odkaz na takéto historické fotografické materiály. Takéto označenia sa v známkovo právnej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú tvorené údajmi, ktoré slúžia na určenie vlastností a charakter poskytovaných tovarov alebo služieb.

2) Rozklad prihlasovateľa z 21.11.2017 proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením prihláseného označenia prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ konkrétne uviedol, že v praxi na Slovensku i v zahraničí existujú zapísané ochranné známky, ktoré majú rôznu úroveň rozlišovacej spôsobilosti, od ochranných známk s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou až po ochranné známky, ktoré majú nízku úroveň rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásenému označeniu sa nedá uprieť aspoň základná miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je dostatočná na to, aby prihlásené označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Prihlasovateľ zdôraznil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posudzovaná na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis požadovaný, a na strane druhej vo vzťahu k vnímaniu označenia príslušnou skupinou verejnosti.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že príslušnou skupinou verejnosti je priemerný spotrebiteľ, ktorý má záujem o prehliadanie písomností a im príbuzných materiálov dokumentačnej povahy súvisiacich s obcou Veľký Kýr. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že na základe prihláseného označenia relevantná verejnosť nie je schopná určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Podľa prihlasovateľa bežný spotrebiteľ si pod týmto označením, teda jeho slovným prvkom, predstaví s veľkou pravdepodobnosťou miesto, kde sú uskladnené písomné dokumenty (súhrn písomností a im príbuzných materiálov dokumentačnej povahy, ako sú zmluvy, prehľady, dokumentácia a pod.) súvisiace s obcou Veľký Kýr. Spotrebiteľovi je teda jasné, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú (od obce Veľký Kýr alebo od firmy, ktorá pre obec Veľký Kýr zabezpečuje prevádzku archívu).

V nadväznosti na prvostupňovým orgánom konštatovanú nedostatočnú originalitu prihláseného označenia prihlasovateľ poukázal na to, že slovný prvok v prihlásenom označení má individuálnu grafickú úpravu, je spracovaný formou zvláštne koncipovaného písma, ktoré sa akoby vynára zo spodnej časti označenia, nie je úplné, ale je čitateľné. Takáto úprava písma je originálna a nie bežná, pričom určite upúta pozornosť bežného spotrebiteľa. Grafický prvok označenia - obrázok, je tiež podľa prihlasovateľa svojou veľkosťou dostatočný, aby upútal pozornosť bežného spotrebiteľa minimálne v rovnakej miere ako slovný prvok, pretože nie je „bežnou všeobecnou dobovou fotografiou“, ako to uviedol vo svojej správe prvostupňový orgán.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že vzhľadom na prihlásené tovary a služby (prístroje a nástroje rôzneho druhu, reklama, administratíva, kancelárske práce, výskum, projektovanie, vývoj hardvéru a softvéru) nemôže prihlásené označenie vo vzťahu k týmto tovarom a službám určovať vlastnosti a charakter poskytovaných

tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľ bude bez pochyby schopný na základe prihláseného kombinovaného označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iného subjektu na trhu.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že prevádzkuje pre obec Veľký Kýr webovú stránku „Archív obce Veľký Kýr“. Uvedená stránka bola používaná už pred rokom 2011. V roku 2011 obec Veľký Kýr za netradičnú službu získala ocenenie ZlatyErb.sk v kategórii „Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv“. Označenie sa po roku 2011 naďalej kontinuálne používalo až do dátumu podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 269-2017 a stále sa používa. Podľa názoru prihlasovateľa prihlásené označenie získalo používaním známosť v okruhu relevantnej verejnosti už pred podaním prihlášky. Na preukázanie uvedených skutočností prihlasovateľ priložil k rozkladu kópiu dokladu o ocenení za najlepšiu elektronickú službu samospráv udelenom obci Veľký Kýr, výpis z internetovej stránky s článkom „Najlepší web spomedzi samospráv má Bratislava“ a tlačovú správu „ZlatyErb.sk 2011 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže“.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlásenému označeniu bola priznaná rozlišovacia spôsobilosť.

3) Rozhodnutie o rozklade z 22. augusta 2018 podanom proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky

Rozhodnutím o rozklade zn. POZ 269-2017 II/31-2018 z 22. augusta 2018 predseda úradu na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol, že podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 269-2017/Z-355-2017 z 10. októbra 2017 **zrušuje a vec sa vracia odboru známk a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.**

Predovšetkým je potrebné uviesť, že orgán rozhodujúci o rozklade okrem iného konštatoval, že význam slovného spojenia „Archív obce Veľký Kýr“ obsiahnutý v prihlásenom označení je slovenskému spotrebiteľovi jasný a zrozumiteľný. Čo sa týka grafického spracovania prihláseného označenia, samotná fotografia nie je ničím osobitá, neobsahuje žiadne prvky, ktoré by zaujali a odlišovali túto fotografiu od iných dobových fotografií či pohľadníc, keďže bežný spotrebiteľ vníma označenia len povrchno (detailne ich neanalyzuje) a preto takáto fotografia v ňom zanechá len neurčitý vnem krajinky s ľuďmi v dobových kostýmoch. Pozornosť, ktorú označeniam venuje, závisí od kategórie tovarov alebo služieb, skúmanie detailov fotografií, resp. grafického spracovania je vo všeobecnosti nad rámec pozornosti venovanej spotrebiteľmi označeniam tovarov a služieb. Z uvedeného podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva, že použitá fotografia, resp. jej úprava nedokáže odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od informácie, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia. Použitá fotografia práve naopak túto informáciu len zvýrazňuje či posilňuje, pretože s archívom, resp. s archívnymi dokumentmi často súvisia dobové, archívne fotografie.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uviedol, že odôvodnenie existencie zápisnej výluky prihláseného označenia prvostupňovým orgánom je príliš všeobecné a abstraktné. Označenie bolo prihlásené pre širší zoznam tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. pre viacero rôznych kategórií tovarov a služieb. Podľa jeho názoru prvostupňový orgán len všeobecne konštatoval nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a skutočnosť, že obsahuje údaj o vlastnostiach a charaktere poskytovaných tovarov alebo služieb, nekonkretizoval však dôvody tejto zápisnej výluky vo vzťahu k tovarom a službám (aké vlastnosti, ktorých tovarov a služieb prihlásené označenie podľa prvostupňového orgánu opisuje). Prvostupňový orgán v rámci uvedeného posúdenia zároveň vôbec nezobral do úvahy rozmanitosť a odlišnosť nárokovovaných tovarov a služieb, ale zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia posúdil zovšeobecňujúco a súhrnne vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám. V napadnutom rozhodnutí preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade chýba správna úvaha odôvodňujúca zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, t. j. myšlienkový postup obsahujúci právne a skutkové úvahy tvoriace odôvodnenie rozhodnutia, ktoré by dostatočne objasňovali výsledok rozhodnutia pre jednotlivé tovary a služby alebo pre homogénne skupiny tovarov a služieb.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pričom uviedol, že v roku 2011 obec Veľký Kýr získala za netradičnú službu ocenenie ZlatyErb.sk v kategórii „Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv“ s tým, že prihlásené označenie tak podľa jeho názoru získalo používaním známosť v okruhu relevantnej verejnosti už pred podaním prihlášky, orgán rozhodujúci

o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že vzhľadom na to, že napadnuté rozhodnutie sa zrušuje a vec sa vracia prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, nie je opodstatnené, aby sa orgán rozhodujúci o rozklade v konaní o predmetnom rozklade zaoberal posúdením predložených dokladov. V záujme zachovania dvojinstančnosti konania, aj pokiaľ ide o posúdenie týchto predložených dôkazových materiálov, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dôvodné, aby sa posúdením predmetných dokladov zaoberal prvostupňový orgán v rámci nového prerokovania a rozhodnutia veci.

4) Výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky z 18.2.2019

V predmetnom výsledku prieskumu úrad uviedol, že na základe citovaného rozhodnutia o rozklade pristúpil k opätovnému prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Ako už úrad uviedol, obrazové označenie je prihlásené pre tovary „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje*“ v triede 9, ktoré sú definované všeobecnými názvami tried niceského triedenia a ktoré zahŕňujú širokú škálu elektrických a elektronických prístrojov a nástrojov, ako aj nosiče digitálnych záznamov, počítačové programy a hasiace prístroje. Úrad ďalej uviedol, že označenie je prihlásené taktiež pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, ktoré možno charakterizovať ako služby v oblasti obchodu a reklamy a „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tvoriacich homogénnu skupinu služieb v oblasti vedeckých a technologických služieb, ako aj služieb v oblasti informačných technológií.

V súvislosti s citovaným rozhodnutím o rozklade úrad uviedol, že orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil závery prvostupňového orgánu, že význam slovného spojenia „Archív obce Veľký Kýr“ obsiahnutý v prihlásenom označení je slovenskému spotrebiteľovi jasný a zrozumiteľný, pričom použitá fotografia nedokáže odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od informácie, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia, keďže samotná fotografia nie je ničím osobitá, neobsahuje žiadne prvky, ktoré by zaujali a odlišovali túto fotografiu od iných dobových fotografií či pohľadníc, keďže bežný spotrebiteľ vníma označenia len povrchne (detailne ich neanalyzuje) a preto takáto fotografia v ňom zanechá len neurčitý vnem krajinky s ľuďmi v dobových kostýmoch. Úrad poukázal na to, že bežný spotrebiteľ si pod týmto označením, predstaví s veľkou pravdepodobnosťou miesto, kde sú uskladnené písomné dokumenty súvisiace s obcou Veľký Kýr, pričom môže obsahovať archívne materiály v akejkoľvek oblasti a teda môže zahŕňať aj skupinu prihlasovaných tovarov a služieb, či už prostredníctvom písomností, dokumentov, alebo fotografií. Prihlásené označenie nemá podľa názoru úradu rozlišovaciu spôsobilosť aj vo vzťahu k prihláseným prístrojom a nástrojom, k nosičom digitálnych záznamov na ktorých môžu byť tieto písomnosti zaznamenané, k počítačovým programom slúžiacim na archiváciu záznamov, resp. k súvisiacim službám v oblasti obchodu a reklamy, vedeckých a technologických služieb, alebo službám v oblasti informačných technológií. Úrad preto konštatoval, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože z pohľadu bežného zákazníka, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, poskytuje jednoznačnú informáciu o zameraní resp. charaktere prihlásených tovarov a služieb. Úrad tiež uviedol, že bežný spotrebiteľ si pod týmto označením predstaví, ako uviedol aj sám prihlasovateľ v podanom rozklade, s veľkou pravdepodobnosťou miesto, kde sú uskladnené písomné dokumenty a im príbuzné materiály dokumentačnej povahy, súvisiace s obcou Veľký Kýr. Spotrebiteľovi je teda jasné, že dané tovary a služby sa týkajú archívu obce Veľký Kýr, ale nie je schopný na základe tohto označenia určiť od ktorého konkrétneho subjektu dané tovary služby pochádzajú.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prihlásené označenie získalo používaním známosť v okruhu relevantnej verejnosti už pred podaním prihlášky úrad uviedol, že existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby.

Úrad konštatoval, že prihlasovateľ ako dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia predložil kópiu dokladu o ocenení za najlepšiu elektronickú službu samospráv udelenom obci Veľký Kýr (doklad č. 1), výpis z internetovej stránky s článkom „Najlepší web spomedzi samospráv má Bratislava“ (doklad č. 2) a tlačovú správu „ZlatyErb.sk 2011 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže“ (doklad č. 3) pričom bolo zistené, že prihlásené označenie sa na predmetných dokladoch vôbec nenachádza a preto nemožno tvrdiť, že práve prihlásené označenie bolo súčasťou ocenenia. Úrad preto uviedol, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 o ochranných známkach, pretože nepreukázal používanie prihláseného označenia na trhu v takom rozsahu, že by relevantný zákazník dokázal identifikovať prihlasované tovary a služby ako pochádzajúcu od konkrétneho subjektu, ktorým je prihlasovateľ.

5) Dňa 19.6.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlásenému označeniu sa nedá uprieť aspoň základná miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je dostatočná na to, aby mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posudzovaná na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis požadovaný, a na strane druhej vo vzťahu k vnímaniu označenia príslušnou skupinou verejnosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že príslušnou skupinou verejnosti je v tomto prípade priemerný spotrebiteľ, ktorý má záujem na prehliadaní písomností a im príbuzných materiálov dokumentačnej povahy súvisiacich s obcou Veľký Kýr, takže by mu určite bolo jasné od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú (od obce Veľký Kýr alebo od firmy, ktorá pre obec Veľký Kýr zabezpečuje prevádzku archívu). Okrem toho podľa názoru prihlasovateľa existuje aj špeciálna skupina verejnosti, ktorá sa o takéto služby môže zaujímať a tou sú osoby, ktoré prevádzkujú archívy iných obcí, prípadne štátna správa, resp. správa miest a obcí, ktorá dozerá na chod takýchto služieb, resp. organizácie, ktoré sledujú stránky obcí a nejakým spôsobom vyhodnocuje ich kvalitu (organizátori, resp. sponzori a garanti súťaže ZlatyErb.sk, kde sa napríklad vyhodnocuje aj kategória „Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv“). V tomto konkrétnom prípade, ako ďalej prihlasovateľ uviedol, ide o služby on-line digitálneho archívu pre konkrétnu obec, Veľký Kýr. Obec Veľký Kýr si túto službu obstaráva externe od prihlasovateľa, teda od firmy Western, s.r.o., zastúpenej jej konateľom Mgr. Danielom Szárazom, pričom prihlasovateľ je prevádzkovateľom hlavnej stránky, www.velkykyr.sk, aj autorom a prevádzkovateľom podstránky archivobcevelkykyr, kde prihlasovateľ, ako prevádzkovateľ tejto stránky je viditeľne zverejnený.

Čo sa týka samotného prihláseného označenia prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok v ňom obsiahnutý má individuálnu grafickú úpravu, je spracovaný formou zvláštne koncipovaného písma, ktoré sa akoby vynára zo spodnej časti označenia. Prihlasovateľ je toho názoru, že takáto grafická úprava písma je originálna a nie je bežná, pričom určite upúta pozornosť bežného spotrebiteľa. Poukázal tiež na to, že táto grafická úprava písma má pre bežného spotrebiteľa aj druhotný význam, odkazuje na niečo, čo vieme že existuje, hoci to úplne nevidíme. Čo sa týka grafického prvku prihláseného označenia prihlasovateľ uviedol, že je tvorený obrázkom, ktorý je svojou veľkosťou dostatočný, aby upútal pozornosť bežného spotrebiteľa minimálne v rovnakej miere ako textový prvok, pretože obrázok je koncipovaný ako koláž z čierneho-bielych fotografií, ktoré sú graficky upravené/spracované tak, že pre bežného spotrebiteľa vytvárajú dojem, ako by sa nachádzal v strede obrazu, ktorý ho obklopuje zo strán. Obrázok tak nie je podľa vyjadrenia prihlasovateľa „bežnou všeobecnou dobovou fotografiou“, ako uvádza vo svojom liste úrad. Podľa názoru prihlasovateľa tak grafická úprava písma a obrázok vytvárajú v prihlásenom označení dynamiku a dojem pohybu – vynáranie sa nápisu a zároveň priestorové obklopenie obrazom - a vytvárajú zaujímavý a netradičný/originálny vizuálny prvok, ktorý bežne nie je používaný v obchodnom styku pri označeniach všeobecne a pri označeniach pre dané tovary a služby zvlášť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie bolo prihlásené pre širší zoznam tovarov a služieb v triedach 9, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. pre viacero rôznych kategórií tovarov a služieb, pričom zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia úrad posúdil zovšeobecňujúco a súhrnne vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám. V správe úradu preto podľa prihlasovateľa znovu chýba správna úvaha odôvodňujúca zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k jednotlivým odlišným prihlasovaným tovarom a službám. Podľa jeho mienky prihlásené označenie rozhodne má rozlišovaciu spôsobilosť minimálne vo vzťahu k časti prihlásenému zoznamu tovarov a služieb, konkrétne pre nasledovné tovary a služby: „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie*“.

elektrického prúdu; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, počítačové programy; hasiace prístroje“ v triede 9, „reklama; obchodný manažment“ v triede 35 a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie môže dlhodobým používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že prihlasovateľ prevádzkuje pre obec Veľký Kýr na základe Zmluvného vzťahu webovú podstránku „Archív obce Veľký Kýr“. Poukázal na to, že Wikipédia uvádza, že obec má v súčasnosti približne 3000 obyvateľov a je tu uvedená aj oficiálna webová stránka obce: www.velkykyr.sk. Ďalej uviedol, že na tejto hlavnej stránke je v hlavnom menu na hornej lište voľba „Obecný úrad“, po kliknutí na ňu sa otvorí podstránka, na ktorej je link na archiv.velkykyr.sk, na ktorom je prevádzkovaný Archív obce Veľký Kýr. Na titulke tejto podstránky je dlhodobou používané obrazové označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannnej známky. Uvedená podstránka bola používaná už pred rokom 2011. V rokoch 2011- 2012 mala vyše 41 000 návštevníkov. V roku 2011 obec Veľký Kýr za netradičnú službu získala ocenenie ZlatyErb.sk v kategórii „Cena za najlepšiu elektronickú službu samospráv“. Označenie sa po roku 2011 naďalej kontinuálne používalo až do dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannnej známky a stále sa používa.

Prihlásené označenie tak podľa prihlasovateľa preukázateľne získalo používaním známosť v okruhu relevantnej verejnosti už pred podaním prihlášky ochrannnej známky, a to tak v okruhu vyššie špecifikovaných bežných priemerných spotrebiteľov, ako i v okruhu špeciálnej skupiny verejnosti. V roku 2011 získala obec Veľký Kýr ocenenie v celoslovenskej súťaži ZlatyErb.sk za najlepšiu elektronickú službu samospráv – za digitalizáciu obecnej kroniky a publikácií obce.

Obec Veľký Kýr nezískala ocenenie za stránku obce ako takej, ale práve a len za špeciálnu a výnimočnú službu poskytovanú a prevádzkovanú na tejto stránke, a to za digitalizáciu obecnej kroniky a publikácií obce, ktorá je na obecnej stránke dostupná práve cez podstránku archiv.velkykyr.sk, a ktorá bola od roku 2011 uvádzaná pod obrazovým označením /logom, ktoré je predmetom prihlášky ochrannnej známky.

Okrem toho spoločnosť Webstern s.r.o. prevádzkovala pred podaním prihlášky predmetnej ochrannnej známky aj Facebookovú stránku @velkykyrarchiv, ktorá spolupracuje s hlavnou webovou stránkou obce Veľký Kýr, a je s ňou elektronicky prepojená (linkom na hlavnej webovej stránke). Vzhľadom na počet obyvateľov obce je prihlasovateľ presvedčený, že takáto návštevnosť špecializovanej a úzko zameranej stránky preukazuje, že označenie bolo dostatočne známe relevantnému okruhu verejnosti už pred podaním prihlášky ochrannnej známky.

Záverom prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb a aby vzal do úvahy nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannnej známky.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že obrazové označenie:



prihlásené pre tovary „vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje“ v triede 9 a pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná

administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 a „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Uvedené vyplýva z toho, ako už úrad uviedol, že prihlásené označenie z pohľadu relevantného zákazníka poskytuje jednoznačnú informáciu o zameraní resp. charaktere prihlásených tovarov a služieb. Relevantný zákazník si pod týmto označením predstavi, ako uviedol aj sám prihlasovateľ v podanom rozklade, s veľkou pravdepodobnosťou miesto, kde sú uskladnené písomné dokumenty a im príbuzné a materiály dokumentačnej povahy, súvisiace s obcou Veľký Kýr. Je potrebné uviesť, že uvedené skutočnosti potvrdil aj orgán rozhodujúci o rozklade keď uviedol, že význam slovného spojenia „Archív obce Veľký Kýr“ obsiahnutý v prihlásenom označení je slovenskému spotrebiteľovi jasný a zrozumiteľný, napriek tomu, že jedna tretina textu nie je viditeľná, pričom použitá fotografia, resp. jej úprava nedokáže odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od informácie, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia. Použitá dobová fotografia práve naopak túto informáciu len zvyrazňuje či posilňuje, pretože s archívom, resp. s archívnymi dokumentmi často súvisia dobové, archívne fotografie bez ohľadu na to, či sú koncipované ako koláž, alebo nie.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušným spotrebiteľom odborná verejnosť pôsobiaca v danom odvetví, teda v archívoch obcí, prípadne v správe miest a obcí a spolupracujúcich organizácií, ako správne uviedol prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ale aj bežný záujemca o písomnosti a im príbuzné materiály dokumentačnej povahy súvisiace s obcou Veľký Kýr, ktoré sa môžu týkať akýchkoľvek prístrojov alebo zariadení a teda aj tovarov „*vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vede-nie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje*“ prihlásených v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka nosičov záznamov a údajov, konkrétne ide o „*magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov*“ prihlásených v tej istej triede, je na mieste konštatovať, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť, keďže poskytuje spotrebiteľovi len jasnú informáciu o obsahu záznamov na nich uložených, že sa jedná o archívne materiály obce Veľký Kýr. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že nosičov údajov a záznamov bežne slúžia aj na uchovávanie zvukových, obrazových, alebo zvukovo-obrazových archívnych záznamov. Možno uviesť, že prihlásené označenie bude relevantná verejnosť vo vzťahu k uvedeným tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi priamu informáciu o charaktere a zameraní týchto tovarov, že ide o prístroje a zariadenia, o ktorých sú uskladnené písomné dokumenty a im príbuzné materiály dokumentačnej povahy súvisiace s obcou Veľký Kýr, ktoré poskytuje samotná obec, resp. že nosiče údajov nesú predmetné dokumenty. Je potrebné uviesť, že prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené tovary a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Príslušnému spotrebiteľovi je teda jasné, že dané tovary sa týkajú obce Veľký Kýr.

Tak isto aj vo vzťahu k prihláseným službám z oblasti informatiky, ako vedecké a technologické služby, analýzy, výskum, či služby týkajúce sa hardvéru a softvéru v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide tiež o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože tieto služby predstavujú tzv. doplnkové služby, ktoré môžu byť a zvyčajne aj sú poskytované v súvislosti s prevádzkovaním archívov. Uvedené platí aj v prípade služieb v oblasti reklamy, či služby týkajúce sa manažmentu, alebo administratívy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré tiež možno označiť ako doplnkové služby, ktoré môžu byť a zvyčajne tiež sú poskytované v súvislosti s vedením archívov. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti aj vo vzťahu k týmto službám, pričom aj vo vzťahu k nim len poskytuje spotrebiteľovi informáciu o charaktere a zameraní predmetných služieb v spojení s obcou Veľký Kýr.

Pokiaľ ide o možnosť prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištinkatívne označenie, úrad uvádza, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Povinnosť označiť a

predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- 1) Kópia listu (Oznámenie o zvýšení ceny za poskytované služby) prihlasovateľa adresovaná obci Veľký Kýr, za poskytovanie služieb podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií zo dňa 31.10.202;
- 2) Zmluva o prevode označenia totožného s prihláseným označením z fyzickej osoby, ktorou je Mgr. Daniel Száraz – Webstern na prihlasovateľa, spoločnosť Webstern, s. r. o., zo dňa 1.11.2016;
- 3) Kópia obsahujúca prehľad štatistických ukazovateľov od vzniku oficiálnej stránky obce www.velkykyr.sk zo dňa 17.4.2012, vytvorená prostredníctvom služby Google Analytics;
- 4) Kópia dokladu o ocenení ZlatyErb.sk, ročník 2011, za Najlepšiu elektronickú službu samospráv pre obec Veľký Kýr, udeleného Združením Únia miest Slovenska;
- 5) Kópia zo stránky združenia Únia miest Slovenska – Tlačová správa o slávnostnom vyhlásení súťaže ZlatyErb.sk 2011;
- 6) Kópia internetovej stránky SME Tech s článkom „Najlepší web spomedzi samospráv má Bratislava“, v ktorom je citovaná správa agentúry SITA, zo dňa 26.10.2011, ktorý uvádza aj informáciu o tom, že ocenenie za Najlepšiu elektronickú službu samospráv získala za digitalizáciu obecnej kroniky a publikácií obec Veľký Kýr;
- 7) Korešpondencia z elektronickej schránky szarazdaniel@gmail.com, zo 7.2.2017, obsahujúca vyjadrenie odosielateľa The facebook Team na reklamáciu týkajúcu sa stránky „Archív obce Veľký Kýr“;
- 8) Kópia facebookovej stránky, na ktorej používateľ Daniel Száraz, dňa 1.5.2014 uverejnil fotografiu z Archívu obce Veľký Kýr: 1. máj – 1978;
- 9) Kópia internetovej stránky obce Veľký Kýr s odkazom na archiv.velkykyr.sk;

Prieskumom predložených dokladov bolo zistené, že prihlásené označenie sa na dokladoch č. 1), 3), 4), 5), 6), 8) a 9) vôbec nenachádza, aj keď je pravdou to, že doklad č. 9), čo je internetová stránka obce Veľký Kýr, obsahuje odkaz na podstránku achiv.velkykyr.sk.

Čo sa týka dokladu č. 2) Zmluva o prevode označenia totožného s prihláseným označením z fyzickej osoby na prihlasovateľa, tento nemožno považovať za dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Treba uviesť, že v tomto prípade ide o zmluvu medzi Prevodcom, fyzickou osobou ktorou je Mgr. Daniel Száraz – Webstern a Nadobúdateľom, ktorým je spoločnosť Webstern, s. r. o., za obidve strany podpísaná tou istou osobou, ktorou je Mgr. Daniel Száraz, ako konateľ spoločnosti Webstern, s. r. o., čiže ide o dvojstranný právny dokument, ktorý vo vzťahu k širokej verejnosti nemá žiadnu relevanciu ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Tak isto aj doklad č. 7) nemožno považovať za dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, keďže ide o e-mailovú komunikáciu pána Száraza s poskytovateľom facebookovej stránky o riešení konkrétneho technického problému. Z tejto komunikácie nemožno zistiť, v akom rozsahu, ako dlho, v akej intenzite, s akou vysokou návštevnosťou stránky sa mohla relevantná verejnosť oboznámiť s prihláseným označením, vďaka čomu by tak identifikovala prihlasované tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétneho subjektu.

Na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, možno konštatovať, že z predložených dôkazných materiálov nevyplýva ani intenzita a rozsah používania prihláseného označenia vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby.

Berúc do úvahy uvedené, možno dospieť k záveru, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno, pretože nepreukázal, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky, t. j. v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Z predložených dôkazných materiálov nevyplýva, že by si relevantná verejnosť prihlásené označenie v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky spájala výlučne s prihlasovateľom a dokázala odlišiť ním označené tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1

písm. b) zákona o ochranných známkach a preto 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:

GIRMAN IP Management - Ing. Zuzana Girmanová, patentový zástupca
Olivová 10
949 01 Nitra 1

