



Banská Bystrica 11. 8. 2021

POZ 2745-2020/Z-327-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2745-2020 z 30.11.2020 prihlasovateľa Ing. Karola Kormana, Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina 1, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Katarína Krutil, Školská 449/20, 013 41 Dolný Hričov,

### 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), d) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.2.2021 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Skúmané označenie **DOM** je prihlásené pre služby „pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora

predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplateľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatené telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistik; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); prenájom billboardov; písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba telesopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; konkurenčné spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; finančné a účtovné audity; online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; služby darčekových zoznamov; cieľový marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebričkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; služby telefónnych ústrední; maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; administratívne služby pri odporúčaní špecializovaných lekárov“ v triede 35, „úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; záložne; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; uzatváranie poisťiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v námornej doprave; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze

s cennými papiermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie numizmatických zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie známkov; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže; finančné odhady nákladov na vývoj ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; finančný výskum; nehmuteľnosti (služby); elektronický prevod virtuálnych mien; finančné ohodnocovanie aktív duševného vlastníctva; stanovovanie kotácií na odhad nákladov; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); elektronické peňaženky (platobné služby); zmenárenské služby pre elektronické meny“ v triede 36, „údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarneho hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy odevov; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácie kuchynských zariadení; demolácie budov; antikoročné úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúl; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádz; žehlenie odevov naparovaním; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slnečnikov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacích zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoroznými nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, murárske práce; pranie textilných plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vrtanie studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov; dopĺňovanie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vrtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie káblov; sterilizácia lekárskeho nástrojov; hydraulické štiepenie hornín; regulovanie výskytu škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umývačiek riadu; prenájom sušičiek riadu; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalácie služby; inštalácie a opravy protipovodňových zariadení; odpratávanie snehu; dopĺňovanie atramentových naplní; nabíjanie elektromobilov; upratovacie služby pre domácnosti; nabíjanie mobilných telefónov“ v triede 37 a „ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); domovy dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne;

*poskytovanie pozemkov pre kempingy; závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; detské jasle; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie turistických stanov; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie s japonskou kuchyňou (udon a soba); zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov; služby barov s vodnými fajkami“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 17.2.2021 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že obrazové označenie „DOM“ je tvorené jediným všeobecným slovným prvkom, ktorý okrem iného znamená „inštitúcia organizujúca kult. podujatia alebo poskytujúca rozličné služby“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99).

Ide tak o označenie, ktoré vo vzťahu ku všetkým nárokoványm službám v triedach 35, 36, 37 a 43 je tvorené výlučne údajom, ktorý sa stal obvyklým v bežnom jazyku v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, keďže predmetné označenie svojim obsahovým významom poskytuje relevantným užívateľom, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, iba jednoduchú informáciu o tom, že ide o inštitúciu (firmu či spoločnosť) poskytujúcu rozličné služby, vrátane tých prihlásených.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z veľkého mierne modifikovaného monochromatického písma, kde písmeno „D“ je v spodnej časti nenápadne prerušené a písmeno „M“ má okrem vrchného zaoblenia predĺženú stredovú časť na základňu. Vzhľadom na to, že takýto spôsob úpravy označení je dnes bežný, a tiež vzhľadom na jednoznačný význam slovného prvku prihláseného označenia, úrad jednoznačne usúdil, že daná úprava mu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám predmetné označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

V súvislosti s vyššie uvedeným úrad v závere prieskumu zo 17.2.2021 ešte zdôraznil, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok existencie označenia ako ochrannej známky, vyplývajúcou z funkcie ochrannej známky samotnej. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb jednej osoby od tovarov alebo služieb iných osôb. Keďže prihlásené označenie vyššie zadeklarovanú funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať ho do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou z 23.4.2021 (e-mail, ktorý bol doplnený poštou doručenou 26.4.2021), kde zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvode poznamenal, že sa nestotožňuje s názorom úradu, že slovné označenie „DOM“ poskytuje relevantným užívateľom iba jednoduchú informáciu o tom, že ide o inštitúciu (firmu či spoločnosť) poskytujúcu rozličné služby. Naproti tomu tvrdí, že relevantný užívateľ, riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný, bude slovný prvok „DOM“ vnímať vo význame „budova“, preto vraj vo vzťahu k predmetným službám nie je samostatný slovný prvok „DOM“ predmetom zápisných prekážok v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona č. 506/2009 Z. z..

**Úrad** nesúhlasí s vyššie uvedeným argumentom prihlasovateľa, pretože v známkovej praxi dlhodobo platí, že ak aspoň jeden z viacerých významov slovného obsahu označenia ako takého je vo vzťahu k daným tovarom či službám opisný, potom toto označenie nie je možné vo vzťahu k nim považovať za originálne, resp. dištinktívne, ktoré by bolo spôsobilé rozlíšiť ich obchodný pôvod.

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj *USMERNENIE PRE PRIESKUM OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO), Časť B, Prieskum, Oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia*, kde sa v bode 5.4 v otázke dvojakeho významu uvádza:

*Častý argument prihlasovateľov, že prihlasované výrazy majú viac ako jeden význam, pričom jeden z nich nie je vo vzťahu k tovarom/službám opisný, by sa mal zamietnuť. Na zamietnutie podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ stačí, ak je vo vzťahu k príslušným tovarom a službám opisný aspoň jeden z možných významov daného výrazu ((23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmed by 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Vzhľadom na to, že preskúmanie sa musí zameriavať na tovary/služby uvedené v prihláške, argumenty týkajúce sa ostatných možných významov slova/slov tvoriaceho/tvoriacich prihlasovanú ochrannú známku (ktoré sa netýkajú príslušných tovarov/služieb) sú nepodstatné.*

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že úvodný argument prihlasovateľa ohľadom viacerých významov slovného prvku „DOM“ je irelevantný, pričom nemá žiadny vplyv na prekonanie úradom vytykaných zápisných prekážok predmetného označenia.

**Prihlasovateľ** následne poukázal na to, že úradom uvedené ustanovenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, na základe ktorých boli vyvodené zápisné prekážky prihláseného označenia, sú zhodné s ustanoveniami o absolútnych dôvodoch zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známok Európskej únie uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie, pričom táto zhoda vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (ďalej len „smernica o aproximácii“). K tomu prihlasovateľ dodal, že podľa bodu 36 preambuly smernice o aproximácii s cieľom posilniť právnu istotu a predvídateľnosť, by mal byť postup pri prieskume prihlášok ochranných známok v členských štátoch efektívny a transparentný a mali by sa pri ňom dodržiavať pravidlá podobné tým, ktoré sú uplatniteľné pre prieskum prihlášok ochranných známok EÚ. Na základe týchto predpokladov prihlasovateľ usúdil, že názor úradu v rámci predmetného prieskumu je v rozpore s cieľom smernice o aproximácii, pokiaľ ide o posilnenie právnej istoty a predvídateľnosti pri zápise ochranných známok v členských štátoch EÚ. Túto domnienku prihlasovateľ podporil poukázaním na zápisnú prax Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý podľa vyjadrenia prihlasovateľa „slovné označenia HOUSE, HAUS, MAISON, CASA a MAJA, ktoré v anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom, portugalskom resp. estónskom jazyku znamenajú „DOM“, zapísal do registra ochranných známok Európskej únie pre služby zhodné so službami uvedenými v POZ 2745-2020“. K predmetnému listu prihlasovateľ doložil naskenované výpisy vyššie uvedených príkladov ochranných známok Európskej únie č. 017558784 (house), 018061985 (HAUS), 018333347 (HAUS), 1460269 (MAISON), 003017662 (casa) a č. 011204674 (MAJA).

**Úrad** na margo vyššie uvedených argumentácií uvádza, že nemôže súhlasiť s prihlasovateľovým tvrdením, že by úrad v rámci predmetného prieskumu nepostupoval v súlade s vyššie spomínanou smernicou o aproximácii. Úrad má za to, že v rámci prieskumu postupoval korektne, v zmysle náležitých zákonných ustanovení, keď prihlasovateľovi jednoznačne objasnil, v čom spočíva kolízia s týmito ustanoveniami. Prihlasovateľ, okrem úradom vyššie vyvrátenému neopodstatnenému argumentu ohľadom viacerých významov slova „dom“, prakticky neuviedol žiadne ďalšie logické odôvodnenie, prečo by úrad nemal postupovať podľa zaužívaného štandardizovaného postupu v zmysle smernice o aproximácii.

Pokiaľ ide o príkladom uvedené ochranné známky Európskej únie (ďalej len OZEU), je potrebné uviesť, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známok, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

Ad. OZEU č. 017558784 (house):

Ide o ochrannú známku, ktorej vyhotovenie ako celku nespochýba iba v nedištinktívne modifikovanej úprave písma, ale k slovnému prvku je pridaný aj obrazový prvok v podobe striedky, ktorý nesúvisí so samotnou podstatou tvaru písmen, ale nápaditým originálnym spôsobom tvorí spolu s písmenami „u“ a „s“ zobrazenie domčeka. Naproti tomu, prihlásené označenie neobsahuje žiadny obrazový prvok, len nedištinktívnu úpravu písma. Preto ide o irelevantný príklad ochrannej známky, ktorý nepredstavuje prípad identický s predmetným konaním.

Ad. OZEU č. 018061985 (HAUS):

Ide o ochrannú známku, ktorej vyhotovenie ako celku opäť nespočíva iba v nedištinktívne modifikovanej úprave písma, ale k slovnému prvku je priradený aj obrazový prvok v podobe výrazného červeného Hashtagu (#), rozmerovo väčšieho než samotná veľkosť písma. Naproti tomu, prihlásené označenie neobsahuje žiadny obrazový prvok, okrem nedištinktívnej úpravy písma. Preto taktiež ide o irelevantný príklad ochrannej známky, ktorý nepredstavuje prípad identický s predmetným konaním.

Ad. OZEU č. 018333347 (HAUS):

V tomto prípade nejde o ochrannú známku, ako to deklaruje prihlasovateľ, ale len o prihlášku ochrannej známky EU, keďže táto prihláška je aktuálne namietaná a prihlasované slovné označenie doposiaľ nebolo zapísané. Jednoznačne ide o irelevantný príklad nezapísaného označenia v rámci dotknutej prihlášky EU, ktorý tak nepredstavuje prípad identický s predmetným konaním.

Ad. OZEU č. 1460269 (MAISON):

Ide o ochrannú známku, kde slovný prvok „maison“, obsiahnutý v označení ako celku, nie je možné považovať za identický so slovenským pojmom „dom“. Niektoré viacnásobné významy obidvoch jazykových mutácií síce môžu byť zhodné (napr. „dom“ „domov“), avšak ďalší z významov slovenského pojmu „dom“, ktorého znenie je „*inštitúcia organizujúca kult. podujatia alebo poskytovajúca rozličné služby*“, nie je ekvivalentom dotknutého francúzskeho výrazu „maison“. Preto taktiež ide o irelevantný príklad ochrannej známky, ktorý nepredstavuje prípad identický s predmetným konaním.

Ad. OZEU č. 003017662 (casa):

Ide o obrazovú ochrannú známku, ktorej grafický prvok síce má spornú dištinktivnosť, avšak slovný prvok „casa“ obsiahnutý v označení ako celku, nie je možné považovať za identický so slovenským pojmom „dom“. Niektoré viacnásobné významy viacerých jazykových mutácií (taliančina, španielčina či portugalčina) síce môžu byť zhodné s niektorými významami slovenského výrazu „dom“ (napr. „dom“ „domov“), avšak ďalší z významov slovenského pojmu „dom“, ktorého znenie je „*inštitúcia organizujúca kult. podujatia alebo poskytovajúca rozličné služby*“, nie je ekvivalentom výrazu „casa“ v rámci vyššie uvedených troch jazykových mutácií. Preto taktiež ide o irelevantný príklad ochrannej známky, ktorý nepredstavuje prípad identický s predmetným konaním.

Ad. OZEU č. 011204674 (MAJA):

Ide o ochrannú známku, kde slovný prvok „maja“, obsiahnutý v označení ako celku, nie je možné považovať za identický so slovenským pojmom „dom“. Pojem „maja“ v rámci svetových jazykov je obsiahnutý v iba v španielskych slovníkoch, a to s významom „*pekné dievča, kráska, kráľovná krásy, frajerka*“, pričom výraz „maja“ je obsiahnutý aj v estónskom slovníku, a jeho význam je výlučne „*dom (rodinný a pod.)*“, pričom nemá ďalší význam v znení „*inštitúcia organizujúca kult. podujatia alebo poskytovajúca rozličné služby*“ tak, ako je tomu v prípade viacerých významov slovenského slova „dom“. Preto aj uvedenie tohto príkladu ochrannej známky je irelevantné, a preto nepredstavuje prípad identický s predmetným konaním.

Z vyššie uvedeného je zjavné, že ani jedno konanie o vyššie uvedených šiestich ochranných známkach EU nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s prihlasovaným označením. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje 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. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie (Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./EUIPO).

Preto je možné konštatovať, že príklady konaní o ochranných známkach EU, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nijako neprispeli k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

**Prihlasovateľ** sa v závere listu z 23.4.2021 ešte dotkol grafickej úpravy písma predmetného označenia „DOM“, ktorú úrad vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku. Uviedol, že ak úrad „považoval

za potrebné zaoberať sa grafickým riešením podrobnejšie“, chápe to ako potvrdenie, že „konkrétne riešenie nie je samozrejmé“. K tomu prihlasovateľ dodal, že stanovisko úradu, že takýto spôsob úpravy označení dnes uplatňuje mnoho subjektov, nie je dôvodné uplatňovať všeobecne, ale iba v spojitosti s konkrétnym prípadom. V prípade písma prihláseného označenia prihlasovateľ považuje jeho grafickú úpravu za originálnu.

Úrad v reakcii na vyššie uvedenú argumentáciu uvádza, že v známkovej praxi je vždy potrebné zanalyzovať každú, tzn. aj nepatrnú úpravu písma prihlásených označení. Preto neobstojí argument prihlasovateľa, že ak sa úrad „zaoberal“ grafickou úpravou písma, že potom konkrétne riešenie takejto úpravy „nie je samozrejmé“. Čiže v známkovej praxi sa vyskytlo množstvo prípadov, keď úrad analyzoval aj minimálnu úpravu písma označení a následne po tejto analýze bol ich zápis do registra ochranných známk zamietnutý.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že grafická úprava písma predmetného označenia „DOM“ je originálna, úrad poukazuje na známu internetovú databázu fontov „MyFonts by Monotype“, kde je možné jednoznačne identifikovať prihlasovateľom zvolený font, ktorým upravil slovný obsah prihláseného označenia do jeho konečnej podoby. Ide o druh fontu pod názvom: „Blippo Pro Black“

**Blippo Pro Black** (viď <https://www.myfonts.com/fonts/linotype/blippo-lt/pro-black/>),

kde po zadaní slova v bežnom písme v znení „DOM“ sa zobrazí nasledovná úprava písma tohto slova:

**DOM**

Ide o tvarovo úplne totožný font, ktorý si prihlasovateľ zvolil pre úpravu slovného prvku „DOM“, aby tak po doplnení bežnej olivovozelenej farby získal konečnú podobu prihláseného označenia. Pritom by išlo veľkú náhodu, ak by prihlasovateľ samostatne navrhol takúto úpravu tvaru písma v domnienke, že ide o vlastnú tvorbu, v rámci ktorej sa takpovediac „trafil“ do zhodného tvaru písma oficiálneho fontu (Blippo Pro Black). Keby tomu skutočne tak aj bolo, nič to nemení na situácii, že navrhnutý font písma vôbec nie je originálny, ako to tvrdí prihlasovateľ, pričom relevantný užívateľ prihlásených služieb podľa daného tvaru písma nebude spôsobilý rozlíšiť ich obchodný pôvod, resp. nezistí, od ktorého subjektu či osoby dotknuté služby pochádzajú. Inak povedané, ani zvolený typ písma predmetného označenia neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností preto vyplýva, že prihlásené obrazové označenie „DOM“ nie je možné v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení zapísať do registra ochranných známk, a preto 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. Katarína Krutil  
Školská 449/20  
013 41 Dolný Hričov