



Banská Bystrica 26. 8. 2021

POZ 2926-2020/Z-339-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2926-2020 z 18.12.2020 prihlasovateľa Martina Fenčáka, Moyzesova 39/D, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ktorého v konaní zastupuje InLaw, 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.1.2021 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,
- 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2926-2020 je výlučne slovné označenie „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ prihlásené pre služby „*prenos digitálnych nahrávok (podcastov); kontinuálny prenos dát (streaming); rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám (napr. *prenos digitálnych nahrávok (podcastov); kontinuálny prenos dát (streaming)*) nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, zameranie a charakter poskytovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia „ZÁBAVA V PODCASTOCH“, ktoré je tvorené dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok „zábava“ charakterizuje Synonymický slovník slovenského jazyka, r. 2004 ako „*príjemné vyplnenie voľného času; čin, podujatie, ktoré vyvoláva veselosť, príjemnú náladu*“. Slovný prvok „podcast“ charakterizuje anglický výkladový slovník Collins ako „*A podcast is an audio file similar to a radio broadcast, that can be downloaded and listened to on a computer or MP3 player*“ (In: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/podcast>), čo možno voľne preložiť ako „*podcast je*

audio súbor podobný rozhlasovanému vysielaniu, ktorý môže byť stiahnutý a počúvaný prostredníctvom počítača alebo MP3 prehrávača“.

Podľa dostupných internetových zdrojov v slovenskom jazyku je k pojmu podcast uvedené „Podcasty sú zvukové záznamy, ktoré autor alebo vydavateľ podcastu umiestňuje na internet v podobe súborov, najčastejšie vo formáte MP3, na ktoré odkazuje na webových stránkach. Podcasty možno počúvať priamo z web stránky ako stream avšak zmyslom podcastingu je počúvanie záznamov, vtedy, kedy to používateľovi vyhovuje alebo aj počúvanie bez pripojenia na internet, čo vyžaduje, aby sa záznam uložil (stiahol) do zariadenia, čo môže byť počítač, tablet, mobil, prehrávač a pod. Podcasty často bývajú pravidelné relácie, preto má zmysel prihlásiť sa na ich odber (ang. subscribe alebo follow) a nastaviť sťahovanie vybraných záznamov (napríklad relácií rádiostaníc) pomocou softvéru alebo aplikácií ([Apple podcasty](#), [Google Podcasty](#), [RSS](#), [SoundCloud](#), [Spotify](#), [Podbeam](#), [TuneIn](#) a pod.) do zariadenia. (In: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Podcasting>)

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované telekomunikačné služby zamerané na prenos digitálnych nahrávok (podcastov), ktoré je možné počúvať online prípadne si tieto nahrávky stiahnuť do elektronických zariadení a počúvať ich v inom čase, ktoré poskytujú zábavný obsah a sú určené na pobavenie poslucháčov.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť najmä mladšia generácia obyvateľov, ktorí využívajú rôzne hlasové služby dostupné prostredníctvom moderných technológií a sietí. Relevantnou skupinou spotrebiteľov je rovnako aj odborná verejnosť, teda technickí pracovníci rôznych rozhlasových staníc a ich redaktori, ktorí pripravujú a zabezpečujú vysielanie konkrétnych médií prostredníctvom podcastov alebo internetu, prípadne rôzne súkromné osoby vystupujúce na internete ako blogeri či influenceri, ktorí sa prezentujú okrem iného aj takouto formou.

Aj napriek tomu, že slovo „podcast“ nie je kodifikované v slovenskom jazyku jeho význam je dostatočne jasný pre uvedenú skupinu relevantnej verejnosti, preto v spojení so slovom „zábava“ budú spotrebiteľia presne vedieť, aké služby alebo zameranie a obsah podcastov majú očakávať.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum)

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihlaseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Na uvedený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovateľ zaslal dňa 28.3.2021 odpoveď, v ktorej uviedol, že nesúhlasí s výsledkom prieskum. Prihlasovateľ vo vyjadrení trvá na tom, že prihlasované označenie „ZAPO-ZÁBAVA V PODCASTOCH“ je spôsobilé na zápis a spotrebiteľia si spájali a aj v súčasnosti spájajú konkrétne tovary a služby prihlasovateľa so samotným prihlasovateľom, a to na základe slovného spojenia „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ alebo v skrátenej forme „ZAPO“

Prihlasovateľ tiež uviedol, že je aj vlastníkom doménového mena „zabavavpodcastoch.sk“ registrovaného prevádzkovateľom internetového registra domén, spoločnosťou SK – NIC, a.s. Zároveň slovné označenie „zábava v podcastoch“ už prihlasovateľ používa ako reklamný slogan/claim vo vzťahu k obchodným partnerom, ktorý si v súvislosti s podcastami v rámci značky/domény zabavavpodcastoch (zabavavpodcastoch.sk) objednávajú reklamný časť na šírenie ich reklamy. Z tohto dôvodu ochranná známka, ktorej zápis prihlasovateľ navrhuje, vzbudzuje a má vzbudzovať u spotrebiteľa nielen v Slovenskom prostredí,

ale aj v cudzine, že ide práve o prihlasovateľa, keďže už viac rokov používa takéto označenie a týmto spôsobom identifikuje služby, ktoré sú ponúkané poslucháčom podcastov ako relevantnej skupine spotrebiteľov.

Prihlasovateľ tiež uviedol príklady starších zapísaných ochranných známk, v ktorých je zapísaný slovný prvok „zábava“, a to:

- OZ 218592 (POZ 6407-2006) v znení „JUST DO IT, AIR“, prihlasovateľa NIKE INNOVATE C.V.,
- OZ 231354 (POZ 762-2011) v znení „ČISTÁ ZÁBAVA“, prihlasovateľa ST. NICOLAUS, a.s.,
- OZ 226077 (POZ 5642-2008) v znení „O2 ZÁBAVA“, prihlasovateľa O2 Holdings Limited,
- OZ 250013 (POZ 3015-2018) v znení „Fun radio“ prihlasovateľa „RADIO, a.s..

K uvedeným zapísaným ochranným známkam uvádza, že ak by platilo, že ide o všeobecné pojmy, tak by nebolo možné zapísať ani tieto uvedené ochranné známky, pretože sa jedná o všeobecné slová v anglickom alebo slovenskom jazyku.

Prihlasovateľ ďalej dodáva, že prihlasované označenie „*vyjadruje originálne, samostatné a špecifické slovo/á, ktoré nemožno stotožňovať s dvoma samostatnými všeobecnými pojmami.*“, zároveň uvádza, že „*Navyše, pri zadaní slova zábava do vyhľadávača, počítač nevypíše hlášku, že ide o všeobecný pojem, čiže označenie zábava v spojení s inými slovami, nie je možné považovať za slová všeobecného charakteru, keďže slovo zábava v spojení s inými slovami sú na základe rozhodnutia ÚPV SR už zapísané ako ochranná známka. Ak by tvrdenie ÚPV SR uvedené vo výsledku malo platiť univerzálne, tak by sa malo na slová NIKE, JUST DO IT, AIR, Čistá zábava, O2 ZÁBAVA, Fun radio mala vzťahovať výlučne zápisu ochranných známk podľa ustanovenia § 5 písm. c) Zákona, ale nevzťahuje, keďže tieto ochranné známky sú zapísané a platné aj v súčasnosti.*“

Zároveň uvádza, že navrhovaným označením chce práve vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti poskytnúť informáciu, že pod uvedeným označením im budú poskytované telekomunikačné služby zamerané na prenos digitálnych nahrávok (podcastov) výlučne z jeho strany resp. od subjektov, ktoré v spolupráci s Prihlasovateľom po všetkých stránkach napr. výrobných, technických, kvalitatívne atď. zabezpečujú výrobu podcastov s konkrétnymi autormi, a teda nebude ich možné zameniť s akýmikoľvek inými podcastmi, keďže tieto podcasty bude možné spojiť len s prihlasovateľom, a nie so žiadnym iným subjektom.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by predstavovala zápisnú výlučku pre predmetné označenie. V prípade, že bude úrad voči prihlasovateľovi postupovať tak ako uviedol vo výsledku prieskumu, takéto konanie úradu bude prihlasovateľ považovať za diskriminačné, pretože by mohol byť ukrátený na svojich právach.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám „*prenos digitálnych nahrávok (podcastov); kontinuálny prenos dát (streaming); rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a zamerania alebo charakteru prihlasovaných služieb.

S ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje jednoznačnú priamu a zrozumiteľnú informáciu o tom, že budú poskytované telekomunikačné služby zamerané na prenos digitálnych nahrávok (podcastov), ktoré je možné počúvať online prípadne si tieto nahrávky stiahnuť do elektronických zariadení a počúvať ich v inom čase, ktoré poskytujú zábavný obsah a sú určené na pobavenie poslucháčov. Okrem informácie o zameraní a charaktere takto označených tovarov a služieb prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by umožnil spotrebiteľovi identifikovať poskytovateľa uvedených 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 predmetné označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné označenie neobsahuje iný údaj, na základe ktorého by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov a odlíšiť tým tovary od tovarov iného pôvodu tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že spotrebiteľia si spájajú konkrétne služby so samotným prihlasovateľom na základe slovného spojenia „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ alebo v skrátenej forme „ZAPO“, avšak na odporu svojho tvrdenia prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady.

Rovnako tak k argumentu, že prihlasovateľ je vlastníkom doménového mena „zabavapodcastoch.sk“ registrovaného prevádzkovateľom internetového registra domén, spoločnosťou SK – NIC, a.s. a označenie „zábava v podcastoch“ prihlasovateľ používa ako reklamný slogan vo vzťahu k obchodným partnerom, ktorý si v súvislosti s podcastami v rámci značky/domény zabavapodcastoch (zabavapodcastoch.sk) už viac rokov objednávajú reklamný časť na šírenie ich reklamy a tým si ho spájajú s predmetným označením, prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady preukazujúce uvedené tvrdenia.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že predmetné označenie je prihlasované v znení „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ a nie v tvare „ZAPO-ZÁBAVA V PODCASTOCH“ či len „ZAPO“, ako uvádza prihlasovateľ.

K tvrdeniu, že prihlasovateľ (Martin Fenčák) je vlastníkom doménového mena „zabavapodcastoch.sk“ úrad zistil z dostupných internetových zdrojov vo všeobecných obchodných podmienkach

(<https://www.zabavapodcastoch.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>), že prevádzkovateľom internetovej stránky www.zabavapodcastoch.sk je spoločnosť „ZAPO – ZÁBAVA V PODCASTOCH s.r.o.“, so sídlom Moyzesova 39D, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 53 435 931“, ktorej spoločníkmi sú Katarína Pischel, Bardejovská 2068/76, Ľubotice a Krško Pavol s.r.o. (IČO 44568959), Kremnická 668/7, Nitra.

Z uvedeného dôvodu je úrad toho názoru, že je vylúčené, aby si spotrebiteľia už viac rokov spájali prihlasované označenie práve s prihlasovateľom, tak ako to tvrdí vo svojom vyjadrení. Čiže v tomto bode prihlasovateľ nijako neprispel k obhájeniu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal niekoľko slovných ochranných známk OZ 207716 „OZ 218592 (POZ 6407-2006) „JUST DO IT“, OZ 231354 (POZ 762-2011) „ČISTÁ ZÁBAVA“, OZ 226077 (POZ 5642-2008) „O2 ZÁBAVA“ a OZ 250013 (POZ 3015-2018) „Fun radio“ so slovným prvkom zábava, prípadne anglickým ekvivalentom „fun“.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že nevidí paralelu medzi staršími zapísanými ochrannými známkami a prihlasovaným označením, pretože ochranná známka OZ 218592 „JUST DO IT“ je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia, ochranná známka OZ 231354 „ČISTÁ ZÁBAVA“ je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia, pričom predmetné označenie je prihlasované pre služby v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka ochrannej známky OZ 250013 „Fun radio“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, táto bola zapísaná pre uvedené tovary a služby až po predložení relevantných dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle vtedy platného zákona o ochranných známkach.

K ochrannej známke OZ 226077 „O2 ZÁBAVA“, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia, úrad uvádza, že táto je priamo tvorená obchodným menom prihlasovateľa (spoločnosť O2), a preto relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude mať problém s priamou identifikáciou poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Práve táto skutočnosť absentuje v prihlasovanom označení.

Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na staršie zapísané ochranné známky za irelevantné.

Ani v tomto bode prihlasovateľ neprispel k obhájeniu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

K tvrdeniam prihlasovateľa, že prihlasované označenie „vyjadruje originálne, samostatné a špecifické slovo/á, ktoré nemožno stotožňovať s dvoma samostatnými všeobecnými pojmami.“, a že „pri zdaní slova zábava do vyhladávača, počítač nevypíše hlášku, že ide o všeobecný pojem, čiže označenie zábava v spojení s inými

slovami, nie je možné považovať za slová všeobecného charakteru“ úrad považuje za potrebné uviesť, že slovné spojenie „zábava v podcastoch“ nie je originálne. Pojem „zábava“ je slovom štandardnej slovnej zásoby, je obsiahnuté vo všetkých kodifikovaných jazykových príručkách slovenského jazyka a obyvateľmi Slovenskej republiky je vnímané a používané na označenie niečoho čo je zábavné, určené na pobavenie a rozptýlenie, preto nie je dôvod, aby akýkoľvek internetový vyhľadávač upozorňoval používateľa, že sa jedná o všeobecný pojem.

Tak ako už úrad uviedol skôr, predmetné označenie „ZÁBAVA V PODCASTOCH“ ako celok je relevantnou verejnosťou vo vzťahu k prihláseným službám vnímané vo význame, že prihlasovateľ poskytuje také telekomunikačné služby, ktoré umožňujú vypočuť si elektronické nahrávky prostredníctvom elektronických médií a tieto nahrávky prinášajú pobavenie a rozptýlenie vo voľnom čase. Aj napriek tomu, že slovo „podcast“ nie je kodifikované v slovenskom jazyku jeho význam je dostatočne jasný pre uvedenú skupinu relevantnej verejnosti, preto v spojení so slovom „zábava“ sa jedná o bežné slovné spojenie a spotrebiteľia budú presne vedieť, aké služby alebo zameranie a obsah podcastov majú očakávať.

Nemožno preto konštatovať, že by v predmetnom prípade išlo o kombináciu slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. Úrad preto aj naďalej zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie je opisné, čo nakoniec potvrdil aj sám prihlasovateľ vo svojom vyjadrení keď uviedol, že *„Prihlasovateľ navrhovaným označením chce práve vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti poskytnúť informáciu, že pod uvedeným označením im budú poskytované telekomunikačné služby zamerané na prenos digitálny nahrávok (podcastov) výlučne z jeho strany.“*

S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie ako celok nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovým službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto služieb (konkrétne ich charakter, zameranie a účel).

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe úradu sú opisné označenia považované za označenia s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

V tejto súvislosti je potrebné tiež uviesť, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad zároveň zdôrazňuje, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa vždy posudzuje výlučne v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihláseného označenia samostatne. Preto na základe vyššie uvedených argumentov úradu, nie je možné predmetné konanie považovať za diskriminačné, keďže úrad predmetnom konaní postupoval striktne v súlade s ustanoveniami citovaného zákona o ochranných známkach.

Existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobcov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobcov a služieb. 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, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k službám uvedeným v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a ani nepredložil doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, 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:
InLaw, s.r.o.
Záhradnícka 36

