



Banská Bystrica 15. 11. 2022

POZ 3055-2021/Z-314-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3055-2021 z 30.11.2021 prihlasovateľa spoločnosti FABKA s.r.o., Dohnányho 10, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, Košice-Staré Mesto,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.12.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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.

Skúmané označenie

TOP SERVICE

je prihlásené pre tovary v triedach 6, 14, 16, 20 a pre služby v triedach 35, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 3.12.2021 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej **úrad** alebo ÚPV SR) prihlasovateľovi oznámil, že prihlásené obrazové označenie „**TOP SERVICE**“ je tvorené dvomi slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „TOP“ v anglickom jazyku znamená „*vrchol, špička, vrcholný, najvyšší, najvýznamnejší, špičkový, vrchol, špička*“. Podobne aj „Veľký slovník cudzích slov (Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková)“ uvádza pojem „TOP“ vo význame „*popredný, špičkový, prvotriedny, vynikajúci*“. Druhý slovný prvok „SERVICE“ v anglickom jazyku znamená „*služba, servis, obsluhovať, obsluha, údržba*“. Označenie ako celok z významového hľadiska je možné preložiť ako „*špičková, vynikajúca, prvotriedna služba či servis*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že vo vzťahu ku všetkým službám prihláseným v triedach 35, 37 a 40, ako aj vo vzťahu k súvisiacim (komplementárnym) tovarom v triedach 6, 14, 16 a 20 ide o opisné označenie, pretože užívateľovi prihlásených tovarov a služieb iba poskytuje informáciu resp. údaj o tom, že takto označené tovary a služby majú nadpriemernú kvalitatívnu úroveň. Predmetné označenie je teda tvorené údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie kvality prihlásených tovarov a služieb, čím je naplnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného dvojslovného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného veľkého červeného zlepeného písma v prípade prvého slovného prvku a v prípade druhého slovného prvku iba z mierne modifikovaného čierneho písma, pričom dané slovné spojenie je z vrchnej aj spodnej časti ohraničené jednoduchými červenými čiarami. Vzhľadom na to, že takýto spôsob úpravy označení dnes uplatňuje mnoho subjektov, a tiež vzhľadom na jednoznačný význam slovných prvkov prihláseného označenia, je zrejmé, že daná úprava mu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

Úrad k tomu ešte doplnil, že absenciu rozlišovacej spôsobilosti skúmaného označenia podčiarkuje aj skutočnosť, že prihlásené označenie je zároveň aj označením laudatórnym (pochvalným). Prostredníctvom slovného prvku „TOP“ sa takto označeným službám a súvisiacim tovarom pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi rovnakých tovarov a služieb a spotrebiteľa či užívateľa tak navádza k úsudku, že prihlasované tovary a služby sú nadštandardné a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov a služieb. Laudatórne označenia bez doplňujúcich dištinktívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 13.1.2022. V ňom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

V úvode svojich argumentácií poukázal na to, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísaná ochranná známka sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky. Preto prihlasovateľ považuje odôvodnenie zistených zápisných prekážok zo strany úradu z dôvodu, že predmetné označenie pozostáva z dvoch opisných anglických výrazov v znení „top“ a „service“, za irelevantné.

Úrad, vychádzajúc z prvej poznámky prihlasovateľa, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísané predmetné označenie sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky, má za potrebné uviesť, že v známkovej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR zďaleka nejde o prvý prípad prihlášky ochrannej známky s výlučne slovným opisným označením v anglickej verzii, ktorá bola zamietnutá. Úrad totiž už dlhodobejšie vykonáva prieskum sémantického obsahu slovných prvkov prihlasovaných označení nielen v úradnom (slovenskom) jazyku, ale aj vo svetových jazykoch, predovšetkým v anglickom, nemeckom či francúzskom jazyku, samozrejme pokiaľ ide o bežnejšie pojmy v rámci týchto jazykov. Niet pochyb, že výrazy „top“ a „service“ patria k tým bežným pojmom.

V tomto ohľade je potrebné tiež uviesť, že relevantná časť slovenskej verejnosti je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti najvýznamnejšieho svetového jazyka, akým je angličtina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznáť spojenie bežných anglických pojmov („top“ - „popredný, špičkový, prvotriedny, vynikajúci“ a „service“ - „služba, servis, obsluhovať, obsluha, údržba“).

Okrem toho, na základe prieskumu internetovej databázy je možné zo strany úradu konštatovať, že po zadaní slovného spojenia „top service“ do vyhľadávača, bola zistená existencia pomerne veľkého počtu subjektov na území Slovenskej republiky, ktoré používajú toto slovné spojenie pre pomenovanie svojich spoločností, čo taktiež prakticky vylučuje originálnosť takéhoto slovného obsahu.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že domnienka prihlasovateľa ohľadom toho, že by opisné označenie „TOP SERVICE“ malo byť vo vzťahu k predmetným tovarom službám na území Slovenskej republiky dostatočne originálne, resp. dištinkatívne pre jeho zápisnú spôsobilosť iba z toho titulu, že má anglické znenie, nie je opodstatnená. Inak povedané, jeho poukazovanie v danej súvislosti na to, že si cudzojazyčné označenie prihlasuje ako ochrannú známku na území Slovenskej republiky, kde je úradným jazykom slovenčina, je irelevantné. Preto je možné konštatovať, že v prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako nevyvrátil úradom vytykané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ sa v ostatnej časti listu z 13.1.2022 snažil obhájiť zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia „TOP SERVICE“ poukázaním na nasledovné zapísané ochranné známky, či už Úradom priemyselného vlastníctva SR alebo Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len ako „EUIPO“), ktoré dáva do analógie s predmetným prípadom:

- *Obrazová ochranná známka „TOP SERVICE PREKLADY A TLMOČENIE“ č. POZ 463-2015 registrovaná ÚPV SR,*
- *Obrazová ochranná známka „TOP SERVICE“ č. POZ 84-2000 registrovaná ÚPV SR,*
- *Obrazová ochranná známka „TOP SERVICE“ č. POZ 88-99 registrovaná ÚPV SR,*
- *Obrazová ochranná známka „TOP SERVICE TEAM“ č. 001114883, registrovaná EUIPO-m,*
- *Obrazová ochranná známka „TOP SERVICE“ č. 013970471, registrovaná EUIPO-m*

Na margo týchto príkladov prihlasovateľ uviedol, že je zrejmé, že ani EUIPO, ako ani Úrad priemyselného vlastníctva SR, nemali v minulosti výhrady voči registrácii viacerých obrazových ochranných známok, kde dominantným prvkom bol pojem TOP SERVICE, bez ďalších výrazných rozlišovacích prvkov, pričom anglický jazyk je navyše jedným z úradných jazykov v rámci EÚ (čo neplatí pre anglický jazyk na území Slovenskej republiky). Preto je podľa prihlasovateľa dostatočne preukázané, že slovné spojenie „TOP SERVICE“ v danej úprave má rozlišovaciu spôsobilosť.

Svoj list prihlasovateľ uzavrel tým, že mu je zrejmé, že každé prihlasované označenie je posudzované individuálne, avšak v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR by nemali bezdôvodne vznikáť rozpory a nezrovnalosti. Má vraj za to, že ak úrad v minulosti zaregistroval vyššie uvedené obrazové ochranné známky, nie je dôvod na to, aby tak neurobil aj v tomto prípade. Ak v minulosti nemal úrad voči tomuto označeniu výhrady (resp. ak ich nemá EUIPO), má za to, že by tak tomu nemalo byť ani v tomto prípade, nakoľko takýmto postupom dochádza k neodôvodneným rozdielom v prístupe a rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Úrad preskúmal vyššie uvedené príklady ochranných známok, pričom skôr než uvedie vyhodnotenie ich porovnania s predmetným prípadom, je potrebné uviesť, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti 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.

Prvým príkladom uvedená obrazová ochranná známka v znení „TOP SERVICE PREKLADY A TLMOČENIE“, pochádzajúca z prihlášky č. POZ 463-2015, registrovaná v ÚPV SR, má nápadité a dostatočne fantazijné grafické stvárnenie, keďže okrem slovného obsahu pozostáva z viacerých obdĺžnikových červených kartičiek odstupňovaných farebnou intenzitou až do stratena, ktoré sú okolo červeného krúžku usporiadané do kruhového tvaru v podobe kvetu. Ide o zásadnú odlišnosť v grafickom stvárnení príkladom poukázanej ochrannej známky v porovnaní s predmetným označením. Z toho je zrejmé, že konanie o ochrannej známke pochádzajúcej z prihlášky č. POZ 463-2015, registrovanej v ÚPV SR, nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Ďalší príklad obrazovej ochrannej známky v znení „TOP SERVICE“, pochádzajúcej z prihlášky č. POZ 84-2000, registrovanej v ÚPV SR, predstavuje grafické zobrazenie, v ktorom je fantazijným spôsobom vložený slovný prvok „SERVICE“ z bielych písmen do zvislej nožičky červeného písmena „P“. K tomu je potrebné dodať, že posudzovanie príkladom uvedeného označenia, zapísaného do registra ochranných známok, bolo uskutočnené zhruba pred dvadsiatimi rokmi, keď kritériá pre posudzovanie označení ešte neboli tak prísne. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že aj napriek vyššie uvedenému, bolo toto označenie zo strany úradu namietnuté, a až po reakcii prihlasovateľa na výsledok vecného prieskumu bola preukázaná rozlišovacia spôsobilosť tohto príkladom uvedeného označenia. Aj v tomto prípade ide o zásadnú odlišnosť v grafickom stvárnení príkladom poukázanej ochrannej známky v porovnaní s predmetným označením. A tiež je tak zrejmé, že konanie o ochrannej známke pochádzajúcej z prihlášky č. POZ 84-2000, registrovanej v ÚPV SR, nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Pokiaľ ide o príklad obrazovej ochrannej známky v znení „TOP SERVICE“, pochádzajúcej z prihlášky č. POZ 88-99, registrovanej ÚPV SR, tento v podstate predstavuje to isté označenie, ako vo vyššie uvedenom druhom príklade, keď opäť ide o vloženie bieleho slovného prvku do nožičky červeného písmena, avšak celá táto kompozícia je ešte vložená do čierneho šesťuholníkového orámovania, spolu s obdĺžnikovým orámovaním, do ktorého je duplikovane vložené to isté slovné spojenie „TOP SERVICE“. Čiže ide o ešte väčšiu odlišnosť v grafickom stvárnení príkladom poukázanej ochrannej známky v porovnaní s predmetným označením, než je tomu v druhom vyššie uvedenom príklade. Taktiež aj toto príkladom uvedené označenie bolo posudzované pred dvadsiatimi rokmi. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že aj konanie o ochrannej známke pochádzajúcej z prihlášky č. POZ 88-99, registrovanej ÚPV SR, nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Ďalší príklad obrazovej ochrannej známky v znení „TOP SERVICE TEAM“, č. 001114883, v tomto prípade registrovanej EUIPO-m, predstavuje grafické zobrazenie, v ktorom je fantazijným spôsobom vytvorené písmeno „V“ v podobe tzv. „odsúhlasujúcej fajky“. Okrem toho bol opäť použitý príklad vyše dvadsať rokov starej ochrannej známky, čo už samo o sebe vylučuje identickosť daného prípadu s tým predmetným. Preto aj konanie o ochrannej známke č. 001114883 (EUIPO), nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Posledný príklad obrazovej ochrannej známky v znení „TOP SERVICE“, č. 013970471, registrovanej EUIPO-m, predstavuje grafické zobrazenie, v ktorom je okrem slovného obsahu umiestnený graficky dištinktívny obrázok v podobe dvoch búst, umiestnených vo vnútri dvoch serpentín, pričom celková kompozícia tohto obrázku s bielymi kontúrami je vložená do červeného kruhu pred slovné prvky. Ide o ľahko zapamätateľný grafický prvok pre konkrétny subjekt. Jednoznačne tak ide o odlišné grafické stvárnenie tejto príkladom poukázanej ochrannej známky v porovnaní s predmetným označením. Z toho je zrejmé, že konanie o ochrannej známke č. 013970471, registrovanej EUIPO-m, nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Na základe analýzy všetkých vyššie uvedených príkladov ochranných známok je možné konštatovať, že ani jeden z nich nepredstavuje identický prípad s predmetným konaním. Z toho je následne zrejmé, že porovnanie predmetného prípadu s prípadmi príkladom uvedených ochranných známok poukazuje na iný skutkový stav v aktuálnom konaní. Preto prihlasovateľom uvedená analógia s predmetným prípadom je neprípustná a neopodstatnená a rovnako je neopodstatnená aj výčitka prihlasovateľa na adresu úradu, že by v predmetnom konaní nemali bezdôvodne vznikať rozpory a nezrovnalosti, a že takýmto postupom vraj dochádza k neodôvodneným rozdielom v prístupe a rozhodovacej praxi úradu.

Z uvedeného vyplýva, že ani v druhej, záverečnej časti svojich argumentácií, viažúcich sa na uvedené príklady iných ochranných známkov, prihlasovateľ neodôvodnil zápisnú spôsobilosť predmetného označenia „TOP SERVICE“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, resp. nijako týmito argumentmi neprispel k prekonaniu úradom vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „TOP SERVICE“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známkov, 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

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o.,