



Banská Bystrica 2. 12. 2022
POZ 1296-2022/Z-347-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1296-2022 zo 17.6.2022 prihlasovateľa spoločnosti SROlacno s.r.o., Gogofova 18, Bratislava-Petržalka,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.6.2022 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 „**SROlacno**“ je prihlásené pre služby „*administratívne práce súvisiace so založením a správou obchodných spoločností; reklama; obchodný manažment; obchodná organizácia a obchodná administratíva, kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 29.6.2022 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „SROlacno“ je tvorené dvomi slovnými prvkami, a to skratkou „SRO“ a slovným prvkom „lacno“. Pritom vynechanie medzery medzi daným slovnými prvkami, ako aj vynechanie bodiek v danej skratke, rovnako aj použitie veľkých písmen v tejto skratke namiesto malých písmen, je z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania priemerného užívateľa, nepodstatné.

K tomu úrad dodal, že skratka „SRO“, resp. „s.r.o.“ predstavuje jednu z právnych foriem obchodných spoločností, ktorej plné znenie je „*spoločnosť s ručením obmedzeným*“ (viď napr. slovenská wikipedia a mnoho iných zdrojov). Druhý slovný prvok „lacno“ okrem iného znamená aj „*za málo peňazí*“ (viď Slovník súčasného slovenského jazyka z r. 2006, 2011, 2015).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „SROlacno“ ako celok len jednoducho opisuje účel, obsah, zameranie a charakter (iné vlastnosti) služieb „*administratívne práce súvisiace so založením a správou obchodných spoločností*“ v triede 35, ako aj ostatných súvisiacich komplementárnych služieb v rámci tej istej triedy.

Preto je označenie „SROlacno“ vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorými sú v tomto prípade obchodne či odborne zameraní občania, ale aj bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že ide o služby, ktoré v rámci pomoci pri zakladaní obchodnej spoločnosti daného typu sú poskytované za relatívne nízku sumu peňazí.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 25.8.2022, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

Svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu odôvodňuje poukázaním na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona v znení: „*Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“. Na tom základe tohto ustanovenia sa domnieva, že bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „SROlacno“ vo vzťahu k predmetným službám. Svoj názor, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu a tým aj zápisnú spôsobilosť, sa prihlasovateľ snaží podporiť poukázaním na to, že obchodná spoločnosť SROlacno s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 453 363 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 09.03.2018, teda v období pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, a preto vraj „ňou poskytované služby sú na trhu dostatočne rozlíšiteľné pod daným označením“. Ako preukazný materiál k tomuto argumentu prihlasovateľ priložil úplný výpis z Obchodného registra spoločnosti SROlacno s.r.o..

Nadväzne prihlasovateľ dodal, že na základe vyššie citovaného ustanovenia má zato, že prihlásené označenie používal na území Slovenskej republiky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, a to v takej intenzite, že došlo k nadobudnutiu jeho rozlišovacej spôsobilosti, pričom vraj „má relevanciu na trhu z dôvodu jeho dlhodobého a intenzívneho používania“. A teda, že v dôsledku toho si relevantná verejnosť dokáže na základe prihláseného označenia spojiť dotknuté služby s obchodným menom prihlasovateľa. Preto sa prihlasovateľ nestotožňuje so záverom úradu, že skúmané označenie „SROlacno“ „nesplňa funkciu rozlišovacej spôsobilosti“. K vyššie uvedeným tvrdeniam ako preukazné doklady priložil 4 ks fotografií z reklamnej akcie údajne z mája 2019 (ktoré však nie sú datované) a zobrazenia dvoch Vianočných pozdravov s označením „SROlacno“ z prelomu rokov 2019/2020 a 2021/2022.

Úrad, na margo vyššie uvedených argumentácií zo strany prihlasovateľa, predovšetkým má za potrebné uviesť, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. citovaného zákona je metodicky dané Európskym súdnym dvorom, ktorý spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť

vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Na základe vyššie uvedených kritérií je zrejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba poukázanie na dátum založenia spoločnosti prihlasovateľa, ktorej celkové obchodné meno obsahuje predmetné označenie, a taktiež nepostačuje doloženie nedatovaných fotografií z jedinej reklamnej akcie, a zároveň s neurčeným resp. neznámym miestom konania tejto akcie. A rovnako nepostačujú ani dve fotografie vyššie uvedených vianočných pozdravov.

K tomu slúžia hlavne faktúry, resp. pokladničné bloky, ktoré okrem datovania poskytovania predmetných služieb poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú predmetné služby poskytované. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „SROlacno“, prípadne aj doklady o množstve vynaložených investícií na reklamu. Keďže takéto materiály prihlasovateľ k predmetnej odpovedi neposkytol, bez ich doloženia nie je možné akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej či užívateľskej verejnosti naprieč celým územím Slovenskej republiky a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Preto na základe vyššie uvedenej prvej časti prihlasovateľových argumentácií je zrejmé, že prihlasovateľ týmito argumentmi nenaplnil vyššie zadeklarované kritériá, čím nijako neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojich argumentácií uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním úradu, že zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Odôvodňuje to tým, že poskytuje svoje služby pod rovnomenným označením v rámci obchodného mena „SROlacno s.r.o.“, „a je tak možno dostatočne rozlíšiť subjekt poskytujúci dané služby s ohľadom na dlhodobý a nepretržitý výkon podnikateľskej činnosti na trhu v rámci Slovenskej republiky“. Naopak, prihlasovateľ je presvedčený, že používanie daného označenia zo strany konkurujúcich si subjektov by bolo možné pokladať za parazitovanie na prihlasovateľovej povesti v zmysle právneho poriadku SR.

V tejto súvislosti prihlasovateľ aj poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.10bdo 344/99 publikované v Zbierke NS SR pod R48/2001, z ktorého vybraný citát znie: „*Vyvolaním nebezpečenstva zámeny v hospodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom používa iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu schopnosť, ktorú časť už právom používa iný súťažiteľ a obaja súťažitelia majú zapísanú v obchodnom registri tú istú právnu formu obchodnej spoločnosti, to isté sídlo a podnikajú v tom istom predmete podnikania. Takéto používanie časti obchodného mena súťažiť, ktoré je naviac skratkou základu obchodného mena zakladateľa tohto súťažiť, je v hospodárskej súťaži súčasne aj parazitovaním na povesti podnikateľa*“.

Úrad považuje vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa za irelevantné, pretože neodôvodnená a nepreukázaná je už jeho prvá úvaha, a síce, že na základe predmetného označenia (ktoré je len časťou jeho obchodného mena) je možné „dostatočne rozlíšiť jeho subjekt poskytujúci predmetné služby, a to aj s ohľadom na údajne dlhodobý a nepretržitý výkon podnikateľskej činnosti na trhu v rámci Slovenskej republiky“ (prihlasovateľ mal zrejme na zreteli dostatočné rozlíšenie obchodného pôvodu jeho služieb a nie samotného názvu subjektu – pozn. úradu). Úrad totiž

už vyššie vysvetlil, resp. odôvodnil, prečo (z dôvodu nenaplnenia zadeklarovaných kritérií) samostatné označenie „SROlacno“ (tzn. bez právnej formy „s.r.o.“) nemá rozlišovaciú spôsobilosť, a prečo tak nie je možné na základe takéhoto označenia rozlíšiť obchodný pôvod predmetných služieb. Z toho ďalej vyplýva, že je neopodstatnené poukázanie prihlasovateľa na vyššie citovanú časť rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorá v rámci svojho obsahu predpokladá, že dané obchodné meno (či jeho časť), používaním ktorého má dôjsť k parazitovaniu, musí mať „rozlišovaciú schopnosť“, čo nepredstavuje prípad prihláseného označenia. Totiž konania o zápise obchodných mien do obchodného registra nie sú vykonávané na základe zákona o ochranných známkach, než v prípade konaní o ochranných známkach. Jednoducho povedané, do obchodného registra v zmysle Obchodného zákonníka je možné zapísať aj opisné označenia s príslušnou právnou formou, ktoré ako výlučne slovné označenia by v zmysle zákona o ochranných známkach nemohli byť zapísané do registra ochranných známk.

Ako príklad z reálnej praxe je možné uviesť spoločnosť, ktorú úrad náhodne vybral z Obchodného registra pod názvom „Autoservis s. r. o.“ sídliacu v Bratislave. V prípade takéhoto taktiež opisného označenia niet pochýb, že ak by si chcel majiteľ príkladom vybranej obchodnej spoločnosti prihlásiť výlučne slovné označenie v znení „autoservis“ (napr. pre služby „oprava automobilov“) ako ochrannú známku na ÚPV SR, zápisom takéhoto označenia do registra ochranných známk by došlo ku zjavnému obmedzeniu práv mnohých konkurenčných subjektov s rovnakými službami vo veci označovania takýchto služieb bežným a hromadne používaným pojmom „autoservis“. A nie je teda pravdou, ako sa domnieva prihlasovateľ, že odmietnutím zápisu slovného označenia „autoservis“ pre príkladom uvedené služby by mohlo dôjsť zo strany iných subjektov k parazitovaniu na mene obchodnej spoločnosti „Autoservis s. r. o.“.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že ani v tomto bode prihlasovateľových argumentácií neboli prekonané úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v záverečnej časti listu z 25.8.2022 ešte poukázal na dve slovné označenia, údajne zapísané v registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako ochranné známky, a síce „LACNESRO“ a „najlacnejšie SRO“, a to napriek opisnému a všeobecnému charakteru slov v týchto označeniach.

Úrad preskúmal obidva vyššie uvedené príklady ochranných známk, 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 známk, 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 známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

Prvým príkladom uvedené slovné označenie v znení „LACNESRO“, pochádzajúce z prihlášky č. POZ 974-2012, na ÚPV SR, nebolo zapísané ako ochranná známka, pretože úrad danú prihlášku ochrannej známky zamietol.

Pokiaľ ide o druhé slovné označenie v znení „najlacnejšie SRO“, pochádzajúce z prihlášky č. POZ 1831-2012, na ÚPV SR, platí presne to isté, čo v prvom prípade, úrad túto prihlášku taktiež zamietol. Navyše ani nejde o slovné, ale obrazové označenie.

Z toho je zrejmé, že konania o obidvoch príkladoch uvedených prihláškach ochranných nie je možné považovať za skutkovo identické prípady s predmetným prípadom, nehovoriac o tom, že vôbec nejde o zapísané ochranné známky tak, ako to zadeklaroval prihlasovateľ.

Z toho vyplýva, že ani v záverečnej časti svojich argumentácií, viažucich sa na uvedené príklady iných konaní o ochranných známkach, prihlasovateľ neodôvodnil zápisnú spôsobilosť predmetného označenia „SROlacno“ vo vzťahu k prihláseným službám, resp. nijako týmito argumentmi neprispel k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „SROlacno“ 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:

SROlacno s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika