

Banská Bystrica 10.05.2023
POZ 1473-2021/Z-147-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1473-2021 z 26.5.2021 prihlasovateľa H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, Blansko, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátni kancelár, Sedláčkova 209/16, Plzeň, Česká republika,


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 13.7.2021 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.7.2021 uviedol, že prihlásené obrazové označenie **iporuchy SLOVENSKO**  prihlásené pre služby „Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácie a opravy chladiacích zariadení; informácie o opravách; inštalácie kuchynských zariadení“ v triede 37 medzinárodného triedenia ako aj pre maloobchodné služby s elektrickými a elektronickými zariadeniami pre domácnosť v triede 35 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary „zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzduchu; sušičky vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; ohrievače vody (bojlery); ohrievače vody; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; teplovodné vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynými palivami; vyhrievacie telesá; klimatizačné prístroje; radiátory (na kúrenie); ochladzovacie zariadenia a stroje; tepelné čerpadlá; prístroje a zariadenia podlahového kúrenia“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).


Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 35 a 37 medzinárodného triedenia (napr. opravy elektrických spotrebičov; opravy strojov; opravy vykurovacích zariadení; maloobchodné služby) a tiež vo vzťahu ku všetkým tovarom prihlasovaným v triede 11 medzinárodného triedenia nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciú 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 (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z významu prihláseného označenia **Poruchy SLOVENSKO .SK** ako celku, ktoré je tvorené dvomi slovnými prvkami „poruchy“ a „SLOVENSKO“ a grafickým prvkom „.sk“ v červenom štvorci.

Slovný prvok „porucha“ charakterizuje Krátky slovník slovenského jazyka okrem iného ako „chyba v činnosti nejakého mechanizmu“. Slovný prvok „Slovensko“ dlhý tvar *Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom* (In: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko>).

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované opravárenské služby poskytované na území Slovenskej republiky.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť, ktorá vyhľadáva takéto služby za účelom odstránenia poruchy, teda opravy nejakého zariadenia alebo spotrebiča na Slovensku.

Grafická úprava predmetného označenia je tvorená použitím slovných prvkov „poruchy“ a „SLOVENSKO“ v kombinácii s geometrickými tvarmi, a to štvorcami a obdĺžnikmi v bordovej farbe. Slovné prvky sú uvedené v bežnom type písma v čiernej farbe a sú dobre čitateľné. Obdĺžnik sa nachádza na ľavej strane označenia pred slovným prvkom „poruchy“, ktorý je uvedený malými písmenami a bordový štvorec je umiestnený na pravej strane označenia za slovným prvkom „SLOVENSKO“. Vo vnútri štvorca sú uvedené slovné prvky „.SK“ v bielej farbe .

Úrad tiež uviedol, že táto časť označenia môže u spotrebiteľov evokovať, že prihlasované služby príp. tovary je možné si objednať prostredníctvom internetu, pretože aj štandardizované označenie internetovej domény najvyššej úrovne pre Slovenskú republiku sa používa v tvare „.sk“ a má ho vo svojom označení prevažná časť prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenskej republiky. Uvedený grafický prvok nie je možné považovať za prvok, ktorý by dodal označeniu dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť.

Celkové grafické spracovanie označenia úrad považuje za bežne používané v obchodnej praxi, a preto predmetné označenie bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné označenie. Úrad preto konštatuje, 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 14.1.2022 uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu a uviedol, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť používaním. Označenie „poruchy ČESKO.cz“ sa prvýkrát objavilo v roku 2012. Prihlasovateľ poskytuje služby obyvateľom bytových domov v núdzových situ-

áciách pri poruchách alebo pri havarijných stavoch v domácnostiach. Služby poskytuje na celom území Moravy, Sliezka na Vysočíne, v Ústeckom, Pardubickom a Hradeckom kraji a pod značkou „poruchySLOVENSKO“ na celom západnom Slovensku.

Pod značkou „poruchy ČESKO.cz“ a „poruchy SLOVENSKO.sk“ poskytuje prihlasovateľ havarijné a poruchové služby a domácu asistenciu v odboroch elektro, voda, kúrenie, plyn, servis kotlov a zámočnícke práce.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že samotné grafické znázornenie prihláseného označenia „poruchy SLOVENSKO.sk“ je prevedené v originálnom a výraznom type písma spolu s farebným vyobrazením tvorí dostatočne dominantné a originálne označenie, ktoré zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že pod označením „poruchy SLOVENSKO.sk“ „zákazníci nájdu aplikačné riešenie, ktoré umožňuje ľahké zadanie opravy, údržby, upratovania, môžu spravovať nájomné vzťahy, mať online prehľad o svojich spotrebach energií a vyúčtovania energií a služieb k akémukoľvek dátumu.“

Prihlasovateľ vo vyjadrení tiež doložil niekoľko príkladov skôr zapísaných ochranných známk, ktoré majú buď podobnú štruktúru grafického spracovania ako prihlásené označenie alebo sú podľa názoru prihlasovateľa svojim významom opisné ako napr. zapísané ochranné známky

RESPEKT, **REFLEX**, **PRAVDA**, **noviny**, **SME ŽENY**. Ako príklad označení s grafickými prvkami prihlasovateľ

uviedol staršie zapísané ochranné známky **KOSIT**, **AQUATERM**,



Uvedenými príkladmi chcel prihlasovateľ uviesť, že úrad má postupovať v súlade s doktrínou legitímneho očakávania a tiež v súlade s princípom právnej istoty podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré v procese registrácie zaručujú, že v obdobných alebo rovnakých prípadoch bude rozhodovacia prax úradu zhodná.

Prihlasovateľ využil možnosť, ktorá je zakotvená v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a predložil doklady, ktorými chce preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia jeho používaním a predložil v prílohe podania 3 strany kópií webovej stránky „poruchyslovensko.sk“. Na prvej strane je mapa Slovenska s vyznačením miest, kde poskytuje svoje služby a kópia stránky s ponukou služieb prihlasovateľa, na druhej strane je uvedená charakteristika spoločnosti z časti stránky „O nás“ a kontaktný formulár zo stránky a na tretej strane je kópia predložená recenzií prihlasovateľa z internetu.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ požiadal úrad, aby pokračoval v procese zápisu označenia do registra ochranných známk.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené obrazové označenie

poruchy SLOVENSKO.sk nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35 a 37 ako aj vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 11 medzinárodného triedenia rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a charakter prihlásených tovarov a služieb.

Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že takto označené opravárenské služby sú poskytované na Slovensku. Prihlásené maloobchodné služby v triede 35 ako aj tovary prihlásené v triede 11 medzinárodného triedenia úrad považuje za súvisiace tovary a služby s výkonom hlavnej činnosti, a preto nemá prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto tovarom a službám. Ide o situácie napr. keď sa v rámci odstraňovania poruchy kotla v domácnosti zistí, že

tento je potrebné vymeniť za nové zariadenie a prihlasovateľ v rámci komplexnosti svojich služieb, takýto tovar klientovi zabezpečí, predá a vymení, čím odstráni danú poruchu.

Za priemerných spotrebiteľov tak, ako bolo uvedené skôr, úrad považuje bežných občanov Slovenskej republiky, riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných a relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká verejnosť resp. domácnosti, ktoré vyhľadávajú rôzne opravárenské a servisné služby za účelom opravy zariadení a prístrojov v domácnosti prípadne za účelom odstránenia havarijných porúch v bytoch alebo domov na vodovodných, elektrických, plynových rozvodoch prípadne na vykurovacích zariadeniach alebo systémoch dodávok tepla v rámci územia Slovenska.

Obdobne sa vyjadril aj prihlasovateľ, keď vo vyjadrení uviedol, že *pod značkou „poruchy SLOVENSKO.sk“ poskytuje prihlasovateľ havarijné a poruchové služby a domácu asistenciu v odboroch elektro, voda, kúrenie, plyn, servis kotlov a zámočnicke práce na celom západnom Slovensku, zároveň vo vyjadrení nijako nenamietal vymedzenie relevantnej verejnosti, tak ako ju zadefinoval úrad vo výsledku prieskumu.*

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že predmetné označenie pozostáva výlučne z opisných údajov vo forme slovných prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti skombinovaných s jednoduchým geometrickým obrazcom.

Slovné prvky prihláseného označenia, s ohľadom na ich význam, nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o opravárenské služby na území Slovenska a rovnako tak súvisiace tovary a služby sú poskytované v rámci tejto hlavnej činnosti. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, zameraní a charaktere prihlásených tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Doplnené jednoduché obrazové prvky v prihlásenom označení neodovzdávajú spotrebiteľom žiadny odkaz a nedokážu odpútať ich pozornosť od opisného významu slovného prvku. Použitie farby, ktorá sa bežne používa, nedodáva označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, 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 taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t. j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov 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, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary 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 známok.

Čo sa týka uvedenia podobných starších zapísaných označení, ktoré prihlasovateľ uviedol vo svojom vyjadrení, je potrebné mať na pamäti, že prihlásené označenie **IPORUCHY SLOVENSKO.sk** je prihlásené pre tovary a služby v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia a staršie zapísané ochranné známky sú:

ochranná známka **RESPEKT** POZ 5074-2012 č. zápisu 232948, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,16,35,38,40 a 41 medzinárodného triedenia a v súčasnosti je známka zaniknutá.

Ochranná známka **REFLEX** POZ 1112-94 č. zápisu 181977 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia bola zapísaná až po predložení dokladov k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti používaním pred podaním prihlášky.

Ochranná známka **PRAVDA** POZ 64279 č. zápisu 173242 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia. Zápisnú spôsobilosť posudzoval ešte Federálny úrad pre vynálezy v Prahe pred rozdelením Československej federatívnej republiky.

Ochranná známka **ZAJTRAJSIE noviny** POZ 491-2012 č. zápisu 234001 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,16,35,38,39 a 41 medzinárodného triedenia a v súčasnosti je známka zaniknutá.

Ochranná známka **SME ŽENY** POZ 1926-2020 č. zápisu 254221 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,16,35,39,40 a 41 medzinárodného triedenia a má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť v slovnom prvku „SME“ vzhľadom k tomu, že denník SME je renomovaným slovenským periodikom s viac ako dvadsaťročnou tradíciou.

Úrad nevidí paralelu medzi prihláseným označením a vyššie uvedenými ochrannými známkami, vzhľadom k tomu, že boli zapísané pre iné tovary a služby, dve z týchto známok sú zaniknuté, jedna bola zapísaná až na základe predloženia relevantných dokladov o používaní, pri jednej bola rozlišovacia spôsobilosť posudzovaná ešte Federálnym úradom pre vynálezy v Prahe pred rozdelením Československej federatívnej republiky a posledná má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.


Čo sa týka ďalšej skupiny starších zapísaných ochranných známok úrad uvádza, že


ochranná známka **KOSIT** POZ 2033-2020 č. zápisu 254979 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 37,39,40, 44 a 45 medzinárodného triedenia. Slovný prvok „kosit“ nie je opisným označením tak ako uvádza prihlasovateľ vo význame „kosit“, ale ide o obchodné meno prihlasovateľa KOSIT a.s. so starším známkovým radom označení od roku 2002, so spoločným zeleným prvkom v tvare písmena “K”. Vzhľadom

k tomu, že zapísané označenie je zhodné s obchodným menom prihlasovateľa je identifikácia poskytovateľa služieb jasná, označenie má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.




Ochranná známka **VYDAVATELSTVO RAK** POZ 2914-2020 č. zápisu 254921 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 16,35 a 41 medzinárodného triedenia. Ide o označenie fantazijné pre prihlásené služby vydavateľstva, či už ide o dištinktívny slovný prvok, alebo doplnenie s grafickým vyjadrením.

Ochranná známka  **AQUATERM** POZ 1188-2001 č. zápisu 202927 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 6,11,17,19,20,21 a 35 medzinárodného triedenia. Slovný prvok „aquaterm“ sa skladá síce z prvkov „aqua“ a „term“, avšak toto slovné spojenie úrad chápe ako novotvar, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť. Na to, aby takéto označenie bolo posúdené ako dištinktívne, postačuje, že slovný prvok má vlastnú inherentnú rozlišovaciu schopnosť.

Ochranná známka  **GYNCENTRUM** POZ 213-2021 č. zápisu 255408 bola zapísaná pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia. Obrazové stvárnenie označenia má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže aj samotný obrazový prvok v označení má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám.



Ochranná známka **DR. VET** POZ 222-2021 č. zápisu 255265 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 5 a 44 medzinárodného triedenia a označenie ako celok má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť svojím grafickým spracovaním.

Ochranná známka  **lek@ren** POZ 2601-2020 č. zápisu 254802 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 3,5,9,10,30,35,39,42 a 44 medzinárodného triedenia, pričom grafické stvárnenie označenia má inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.



Ochranná známka **auto magazin** POZ 3384-2000 č. zápisu 199289 bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 16,25,28,35 a 41 medzinárodného triedenia. Označenie bolo zapísané až po predložení a posúdení dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním.



Ochranná známka **REPRESENT RUM** POZ 826-2021 č. zápisu 256022 bola zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia a označenie ako celok má minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na grafické spracovanie neopisného prvku „RR“.



Ochranná známka **BIO KOLAGEN** POZ 1449-2019 č. zápisu 251396 bola zapísaná pre tovary v triedach 5,29,30,32, a 41 medzinárodného triedenia. Prihlasovateľ k tejto ochrannej známke uvádza, že sa jedná o obdobné označenie ako je prihlásené označenie. Úrad s týmto názorom nesúhlasí, pretože zapísaná ochranná známka má dva dištinktívne prvky. Jedným je „srdce“ v mieste písmena „O“ v slove „bio“ a druhým je vyobrazenie zajačika na pravej strane označenia. Tieto prvky sú dostatočné na to, aby odpútali pozornosť spotrebiteľa od opisného významu označenia a zároveň u spotrebiteľa spustili kognitívny proces potrebný na rozlíšenie označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Úrad nevidí paralelu medzi prihláseným označením a vyššie uvedenými ochrannými známkami, vzhľadom k tomu, že boli zapísané pre iné tovary a služby. Slovné prvky v piatich označeniach sú obchodným menom alebo časťou obchodného mena jednotlivých prihlasovateľov, a preto je zabezpečená schopnosť identifikácie obchodného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb spotrebiteľskou verejnosťou. Označenie „auto magazin“ bolo zapísané až po predložení dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním.

Ostatné označenia boli posúdené ako zápisuschopné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám vzhľadom na použité dištinktívne prvky alebo ich celkové grafické prevedenie.

V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné uviesť, že 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.

Vo vzťahu k dokladom predloženým v prílohe vyjadrenia prihlasovateľa, úrad tieto posúdil a je toho názoru, že doklady preukazujú používanie prihláseného označenia na webovej stránke „poruchyslovensko.sk“, ktorá svojím obsahom zodpovedá vyjadreniu prihlasovateľa, že ide o „*aplikačné riešenie, ktoré umožňuje ľahké zadanie opravy, údržby*“ prostredníctvom internetu a prihlasovateľ poskytuje svoje služby v mestách Bratislava, Galanta, Trnava, Prešov a Košice tzn. že prihlasovateľ neposkytuje služby na „celom západnom Slovensku“, tak ako to je uvedené vo vyjadrení, avšak len v časti juhozápadného a východného Slovenska. Len predloženie kópie webovej stránky prihlasovateľa s vyobrazením územia poskytovaných služieb, úrad nepovažuje za dostatočné na preukázanie poskytovania prihlásených služieb a tým aj nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka kópie vyobrazenia dvoch recenzií, z tohto dokladu nie je zrejmé kedy boli recenzie uverejnené, rovnako z dokladu nevyplýva, že sa týkajú prihláseného označenia a či sú od slovenských spotrebiteľov. Z dokladu len vyplýva, že prihlasovateľ mal v čase vytvorenia tohto printscreenu celkovo šesť recenzií, no súvislosť s územím Slovenska nie je možné určiť.

Prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že sa podstatná časť relevantnej verejnosti stretla alebo mohla stretnúť v obchodnom styku s prihláseným označením, preto na základe predložených dokladov je úrad toho názoru, že predmetné označenie nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním na trhu vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako predloženými dokladmi nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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:

Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M., Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika