



Banská Bystrica 19.10.2023
POZ 1870-2021/Z-295-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1870-2021 zo dňa 15.07.2021 prihlasovateľa Ing. Milana Uhríka, PhD., trvale bytom Hornočermánska 1247/81, 949 01 Nitra,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu „*Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti*“ s príslušným odôvodnením zo dňa 09.08.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 tohto zákona, do registra sa nepíše označenie, ak

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 je slovné označenie „Denník REPUBLIKA“ prihlásené pre tovary „*elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); dekoratívne magnety; magnety; USB kľúče; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia)*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ďalej pre „*prívesky na kľúče; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); textilné vyšívané náramky (bižutéria)*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rovnako pre „*katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové stolové vlajky; papierové trojcipe vlajočky; papierové zástavy“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rovnako pre „*odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športové tričká, dresy; tielka; mikiny; športové oblečenie; vrchné ošatenie; šatky, šály; čelenky (oblečenie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky; kombinézy**

(oblečenie); kostýmy, obleky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šerpy; rukavice; nohavice; kabáty; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety (časti odevov); zástery; pyžamá; šaty; sandále; uniformy; bundy; plavky; topánky; topánky na šport; telocvičné úbory; maškarné kostýmy; papierové klobúky (oblečenie); vreckovky do saka“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rovnako pre „odznaky na odevy, nie z drahých kovov; štartové čísla; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); klobúkové ozdoby (stužkárske tovary); bordúry, lemy, obruby (na odevy); lemky; gombíky; výšivky (galantéria); pracky na opasky; šnúry do topánok; ozdoby do vlasov; stužky na odevy; umelé kvety; strapce; čipky; ozdobné flitre; pásky (stužkárske tovary); brmbolce; pásky, stuhy na vyznamenania; nášivky, aplikácie (galantéria); prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče“ v triede 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zároveň prihlásené aj pre služby „vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prehľad tlače (výstrižkové služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; rozvíjanie reklamných nápadov; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj pre „organizovanie peňažných zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok určených na podporu humanitárnych cieľov, na podporu kultúry, vzdelávania, vedy, umenia, športu, zdravotníctva“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, taktiež pre „organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; vzdelávanie; školenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; informácie o výchove a vzdelávaní; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); vydávanie novin, časopisov, tlačovín, neperiodických publikácií; on line vydávanie elektronických publikácií“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ďalej pre „tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru, architektonické poradenstvo; poradenstvo v oblasti urbanistického plánovania; poradenstvo v oblasti expertíz (inžinierskych prác); poradenstvo v oblasti kontroly kvality; poradenstvo v oblasti dizajnu; poradenstvo v oblasti obnovy počítačových databáz“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a pre „vypracovávanie právnych dokumentov; online služby sociálnych sietí; právne zastupovanie občanov pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služby); právne poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne poradenstvo; právny výskum; nekomerčné lobistické služby; politický lobing; organizovanie petícií v podobe dotazníkov o politických záležitostiach; právna podpora verejnej politiky (právne služby); právne konzultačné služby v oblasti politických vládnych záležitostí; právne a sociálne služby v oblasti prieskumu verejnej politiky s cieľom presadiť politické riešenia; právne služby; právnické služby a právne poradenstvo poskytované politickou asociáciou pre svojich členov a pre tretie strany; poskytovanie politických informácií; hodnotenie politických rizík (politologické analýzy); právny výskum v oblasti právnych záležitostí súvisiacich s politickými a ekonomickými problémami; právne služby a právne poradenstvo poskytované politickým združením pre svojich členov a tretím osobám; právne služby politických strán; organizovanie politických zhromaždení; organizovanie politických manifestácií a sprievodov; politologické analýzy; politický výskum“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným údajom „Denník REPUBLIKA“, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb (ich druhu, zamerania, obsahu a charakteru), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení označenom ako „Odpoveď na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti“ zo dňa 14.09.2021, doručenom úradu dňa 23.09.2021 uviedol, že napriek tomu, že pojem „rozlišovacia spôsobilosť“ je v zákone o ochranných známkach kľúčový a mnohokrát použitý, zákon neobsahuje bližšie vymedzenie či definíciu tohto pojmu. Podľa názoru prihlasovateľa je potrebné toto kritérium posudzovať individuálne vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada a tiež vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma príslušná skupina verejnosti. Uvedené platí o to viac, že podmienka nezameniteľnosti predstavuje základnú hmotnoprávnu podmienku zápisu do registra ochranných známk. Prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie Denník REPUBLIKA síce pozostáva z dvoch slovných prvkov, ktoré nezávisle od seba môžu pôsobiť, že nemajú rozlišovaciu spôsobilosť k nárokoványm tovarom a službám, ale ich vzájomným skombinovaním prihlásené označenie túto rozlišovaciu spôsobilosť nadobúda.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci C-37/03 (BioID proti OHIM) zo dňa 15.09.2005, kde zdôraznil, že z argumentácie súdu vyplýva, že napriek tomu, že jednotlivé prvky ochrannej známky samostatne podľa výkladu úradu nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ich vzájomnou kombináciou túto rozlišovaciu spôsobilosť nadobúda, čo znamená, že prihlasované tovary a služby môže spotrebiteľ identifikovať tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Prihlasovateľ upozornil, že zo súdnej praxe vyplýva, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana. Prihlasovateľ uviedol, že túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že úrad považuje dostatočne nezameniteľné pre zápis do registra ochranných známk slovné spojenie Rocková republika (číslo ochrannej známky: 234827), či slovo MAMA (číslo ochrannej známky: 225530), čo sa absolútne prieči argumentácii, ktorú úrad použil vo svojom liste zo dňa 09.08.2021.

Prihlasovateľ pre doplnenie uviedol, že úrad v minulosti zapísal slovnú ochrannú známku s označením Hnutie REPUBLIKA s takmer totožnými prihlasovanými tovarmi a službami (číslo ochrannej prihlášky 404-2021, číslo ochrannej známky 255676, deň zápisu 03.08.2021), pričom pri zápise tohto označenia úrad nemal pochybnosti o rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Prihlasovateľ konštatoval, že na základe uvedeného záveru nevidí principiálny rozdiel medzi prihlasovaným označením Hnutie REPUBLIKA (ktoré požíva právnu ochranu) a prihlasovaným označením (Denník REPUBLIKA, ktoré podľa úradu právnu ochranu požívať nemôže), pričom nárokováný tovar a služby sú v oboch prípadoch takmer rovnaké.

V ďalšej časti svojej odpovede prihlasovateľ uviedol, že spojenie Denník REPUBLIKA nie je v súčasnosti bežne používaným pojmom medzi laickou či odbornou verejnosťou a nemôže byť vnímané len ako odkaz na druh, zameranie, obsah a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. Túto skutočnosť potvrdil aj fakt, že internetový vyhľadávač automaticky spojil označenie Denník REPUBLIKA s politickým hnutím REPUBLIKA, pričom prihlasovateľom a majiteľom slovnej ochrannej s označením Hnutie REPUBLIKA je rovnako ako v prípade slovného označenia Denník REPUBLIKA práve prihlasovateľ.

Prihlasovateľ zároveň uviedol, že slovný prvok REPUBLIKA je navyše napísaný veľkými písmenami, čo v prípade, ak by sa jednalo o formu vlády, ako sa pri svojej úvahe domnieva úrad, tieto písmená by v spojení so slovným prvkom Denník boli malé. Prihlasovateľ zároveň zdôraznil, že uvedená argumentácia úradu neobstoí. Akékoľvek automatické spojenie prihlasovaného označenia s formou vlády, tak ako to úrad uvádza vo svojom liste, či tvrdenie úradu, že prihlasované označenie môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb, v danom prípade neprichádza do úvahy.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi zároveň poukázal aj na rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-344/10 P a C-345-10 P Freixenet/OHIM zo dňa 20.10.2011 a rozsudok Súdneho dvora Oberbank C-217/13 a C-218/13, EU:C:2014:2012, bod 40 zo dňa 19. júna 2014.

Záverom svojho podania prihlasovateľ konštatoval, že slovné spojenie Denník REPUBLIKA svojím textovým vyjadrením predstavuje unikátnu a originálnu kombináciu z hľadiska vnímania spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, čím slovné spojenie Denník REPUBLIKA dosahuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Závěrečné zhodnotenie :

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a 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 a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1870-2021 je slovné označenie „Denník REPUBLIKA“, ktoré zostáva výlučne zo slovných prvkov „Denník“ a „REPUBLIKA“ napísaných bežným typom písma. Úrad uvádza, že výraz „denník“ označuje noviny vychádzajúce denne a výraz „republika“ označuje formu vlády, v ktorej sa orgány štátnej moci volia na isté obdobie, resp. štát s takouto formou vlády (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, 4., VEDA, Bratislava, 2003).

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby, ktoré možno súhrnne (hromadne) označiť ako:

- „*sťahovateľné elektronické publikácie a rôzne súbory; softvér; nosiče údajov; zobrazovacie zariadenia a dekoratívne magnety*“ v triede 9,
- „*prívesky a rôzne ozdoby na kľúče; textilné náramky*“ v triede 14,
- „*tlačoviny; piapiernický tovar; kancelárske potreby*“ v triede 16,
- „*rôzne druhy odevov, obuvi a pokrývok hlavy*“ v triede 25,
- „*galantérny tovar; ozdoby do vlasov ako aj výrobky na ozdobu rôznych predmetov*“ v triede 26,
- „*vzťahy s verejnosťou; reklama v rôznych formách; prieskum verejnej mienky; zostavovanie štatistík; obchodné informácie a obchodné sprostredkovateľské služby*“ v triede 35,
- „*organizovanie peňažných a dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok určených na podporu humanitárnych cieľov, na podporu kultúry, vzdelávania, vedy, umenia, športu, zdravotníctva*“ v triede 36,
- „*organizovanie a vedenie kongresov, konferencií a rôznych vzdelávacích, kultúrnych, zábavných a športových podujatí; zábava a vzdelávanie; vydateľské služby*“ v triede 41,
- „*tvorba internetových stránok; architektonické, urbanistické, dizajnové, softvérové a hardvérové poradenstvo*“ v triede 42,
- „*služby v oblasti práva, politiky, lobingu a organizovanie s tým spojených podujatí; online služby sociálnych sietí*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo dňa 09.08.2021, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Predmetné označenie ako celok bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorú v tomto prípade vzhľadom na uvedené tovary a služby v triedach 9, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 41, 42 a 45, tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti práva, vzdelávania, politiky, dizajnu a architektúry, softvérových a hardvérových služieb, vnímané len ako odkaz na druh, zameranie, obsah a zemepisný pôvod tlačovín, elektronických publikácií a nosičov informácií a súvisiacich (podporných, doplnkových, propagačných) prieskumov verejnej mienky, konferencií, rôznych podujatí, vzdelávania, právnych služieb a lobistických služieb, dobročinných zbierok, obchodných sprostredkovateľských služieb, online služieb sociálnych sietí ako aj architektonického, urbanistického, dizajnového, softvérového a hardvérového poradenstva. Pokiaľ sa uvedená spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením vo vzťahu k týmto tovarom a službám, na prvý pohľad jej bude zrejmé, že ich obsahom budú informácie, správy, prehľady a analýzy, ktoré sú zamerané na rôzne udalosti (hospodárske, spoločenské, politické, kultúrne, historické) odohrávajúce sa v štáte s formou zriadenia, v ktorom sa zvrchovaná moc volí na určité obdobie (republika).

Rôzne odevy, obuv, prívesky, ozdoby a galantérny tovar (prihlásené tovary v triedach 14, 25, 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) bude relevantná verejnosť v tejto spojitosti vnímať len ako predmety určené na propagáciu skôr uvedených tovarov a služieb vrátane tovaru „tlačoviny“ s označením Denník REPUBLIKA. Úrad zastáva názor, že dôležitým faktorom pri výbere tlačovín a rôznych periodík je ich označenie (názov), pretože práve podľa neho spotrebiteľ posudzuje jeho obsah, resp. zameranie, prípadne zemepisný pôvod. Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „Denník REPUBLIKA“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „Denník REPUBLIKA“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto tovarov a služieb (konkrétne ich druh, zameranie, obsah a charakter).

Vo vzťahu k argumentácii prihlasovateľa, že jednotlivé prvky ochrannej známky samostatne nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ich vzájomnou kombináciou túto rozlišovaciu spôsobilosť nadobúda, čo znamená, že prihlasované tovary a služby môže spotrebiteľ identifikovať tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť, a tiež, že zo súdnej praxe vyplýva, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana úrad uvádza, že vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, zostáva tiež 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. Pokiaľ však v dôsledku neobvyklej povahy kombinácie vo vzťahu k tovarom a službám táto vytvorí dojem, ktorý je dostatočne odlišný od dojmu, ktorý navodzuje obyčajná kombinácia významov prepožičaných prvkami, z ktorých je označenie zložené, novo vytvorená kombinácia sa bude považovať za viac než len súhrn jej častí, a teda nepôjde o opisné označenie (rozsudok Súdného dvora z 12. februára 2004, C-265/00, „Biomild“, body 39 a 43). To znamená, že opisnosť označenia zloženého z viacerých prvkov, ako celku, nemožno konštatovať vtedy, pokiaľ je spôsob skombinovania týchto, aj keď opisných prvkov, sám o sebe fantazijný, čo však nie je prípad prihláseného označenia „Denník REPUBLIKA“.

V súvislosti so staršími ochrannými známkami OZ 234827 „Rocková republika“ a OZ 225530 „MAMA“, na ktoré poukázal prihlasovateľ a uviedol, že úrad uvedené ochranné známky považuje dostatočne *nezameniteľné* pre zápis do registra ochranných známok, čo sa prieči argumentácii, ktorú úrad použil vo svojom liste zo dňa 09.08.2021 úrad uvádza nasledovné. Každé konanie o zápise ochrannej známky je individuálnym konaním s konkrétnou skutkovou situáciou danou najmä prihláseným označením a zoznamom tovarov a služieb. V tejto súvislosti preto možno uviesť, že napr. OZ 234827 „Rocková republika“ obsahuje odlišný slovný prvok ako prihlásené označenie a bolo prihlásené pre služby v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb, teda pre odlišný zoznam tovarov a služieb ako prihlásené označenie. Zároveň v tejto súvislosti možno doplniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám ako aj harmonizačným snahám na úrovni Európskej únie, ktoré sa týkajú rozhodovacích procesov v oblasti ochranných známk, čo môže viesť k tomu, že v súčasnosti nebude zapísaná ochranná známka, ktorá v minulosti prešla zápisným konaním. Rozhodným pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihlásené označenia je platná právna úprava a skutočnosť, či prihlásené označenie spĺňa podmienky, ktoré sú ňou stanovené a zápisy iných ochranných známk v registri ochranných známk nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra.

K argumentácii prihlasovateľa, že úrad v minulosti zapísal slovnú ochrannú známku „Hnutie REPUBLIKA“ s takmer totožnými prihlasovanými tovarmi a službami, pričom pri zápise tohto označenia úrad nemal pochybnosti o rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia úrad uvádza, že v prípade tejto ochrannej známky možno poukázať opäť na odlišnú skutkovú situáciu danú predovšetkým samotným znením tejto ochrannej známky. Rovnako v prospech zápisu prihláseného označenia do registra nesvedčí ani skutočnosť, že internetový vyhľadávač spojí označenie „Denník Republika“ s konkrétnym politickým subjektom. Prípadná absencia používania prihláseného označenia inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokováné tovary alebo služby. Záverom možno doplniť, že v prípade prihláseného označenia ide o slovné označenie a ak by došlo k jeho zápisu do registra ochranných známk, bolo by chránené samotné slovné označenie bez ohľadu na veľkosť písma. Z uvedeného je potom zrejmé, že poukaz prihlasovateľa na použité veľké písmo v slove (prvku) „REPUBLIKA“ nie je v konaní o zápise významné.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že prihlásené označenie „Denník REPUBLIKA“ je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, teda označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Uhrík Milan, Ing. PhD., Hornočermánska 1247/81, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika