

Banská Bystrica 23.11.2023
POZ 907-2022/Z-330-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 907-2022 z 2.5.2022 prihlasovateľa Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“),

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 priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením zo 6.9.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) sa do registra nezapíše 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 výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „MÔJSTROJ“ prihlásené pre služby „pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovateľské služby; cielený marketing; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom“ v triede 35 a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy; kontroly kvality a overovanie; energetické audity; inžinierska činnosť; poradenstvo v oblasti úspory energie; technologické poradenstvo; strojársky výskum“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 6.9.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú účel, zameranie a iné vlastnosti takto označovaných služieb. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným službám v triede 42, ktoré možno hromadne označiť ako vedecké a technologické služby, služby v

oblasti výskumu, projektovania, inžinierskej činnosti a kontroly kvality, ako aj k obchodným sprostredkovateľským službám a službám kancelárií zameraných na dovoz a vývoz v triede 35, predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú a priamu informáciu o účele a zameraní služieb (t.j. služby zamerané na stroje jednotlivých subjektov), ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokovovaných služieb prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. S vyššie uvedenými nárokovanými službami úzko súvisia, resp. sú vo vzťahu k týmto službám komplementárne a doplnkové aj ostatné prihlásené služby v triede 35, ktoré možno hromadne označiť ako služby obchodného poradenstva a pomoci, služby podpory predaja, marketingu a reklamno-propagačné služby, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené. Úrad preto predmetné označenie vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám považoval za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi informáciu o účele, zameraní a iných vlastnostiach týchto služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 4.11.2022 uviedol, že spoločnosť Zeppelin CZ s.r.o., Modletice, ČR, ktorá je jediným spoločníkom prihlasovateľa, má zapísané ako ochrannú známku v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“) totožné označenie v českom jazyku „MŮJSTROJ“ s č. zápisu 393657, čo doložil výpisom z registra ochranných známk ÚPV ČR (dôkaz č. 1). V tejto súvislosti uviedol, že predmetné označenie je využívané koncernom spoločnosti ZEPPELIN, do ktorej patrí okrem spoločnosti Zeppelin CZ s.r.o., ČR aj prihlasovateľ. Opätovne podotkol, že ÚPV ČR na rovnakom legislatívnom základe rozhodol, že registrácia predmetného označenia v českom jazyku je pre spoločnosť Zeppelin CZ s.r.o. možná. Prihlasovateľ nežiadal zapísať do registra ochranných známk slovné označenie „MŮJ“ a „STROJ“ osobitne, teda ako dve ochranné známky, a preto je toho názoru, že úrad nesprávne osobitne posudzoval význam jednotlivých slov prihláseného označenia. Prihlasovateľ súčasne poukázal na slovné ochranné známky č. zápisu 239605 „Môj BYT“, č. zápisu 237736 „Môj Burger“, č. zápisu 237121 „Môj Svet“, č. zápisu 207417 „MŮJ ASISTENT“ a č. zápisu 187481 „MŮJ DOM“, ktoré sú zapísané pre rôzne tovary a služby, a ktoré obsahujú rovnaký slovný prvok „môj“ ako prihlasované označenie spolu s ďalšími všeobecnými výrazmi. Podľa prihlasovateľa nie je možné konštatovať, že slovo „môj“ v predmetnom označení nezastáva prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže v registri ochranných známk úradu je zaregistrovaných niekoľko ochranných známk, ktoré sú tvorené slovným označením obsahujúcim výraz „môj“ spolu s ďalšími všeobecnými výrazmi (ako „asistent“, „byt“, „dom“ alebo napríklad „svet“). V prípade prihláseného označenia ide o slovné spojenie výrazov „MŮJ“ a „STROJ“ špecificky vyjadrené veľkými písmenami bez medzier. Pri-

hlasovateľ súčasne poukázal na obrazovú ochrannú známku č. zápisu 223279 , ktorej vyjadrenie pozostáva podľa jeho názoru iba zo slova „stroj“.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby úrad pokračoval v konaní a zverejnil predmetnú prihlášku vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva.

Na podporu svojich tvrdení predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- kópia osvedčenia ÚPV ČR o zápise ochrannej známky „MŮJSTROJ“ č. 393657 (dôkaz č. 1).

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu, zamerania a iných vlastností prihlásených/nárokovaných služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo osebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. 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).

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol v predchádzajúcej správe, vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie ako aj ďalších skutočností rozhodných vo veci. Prihlásené označenie je tvorené spojením slov „MÔJ“ a „STROJ“ bez medzery v štandardnom type veľkého tlačeneho písma. Slovný prvok „STROJ“, označuje *system vykonávajúci al. uľahčujúci prácu al. meniaci jednu energiu na druhú* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003) a ďalší slovný prvok označenia „MÔJ“ je tvorený *privlastňovacím zámenom vyjadrujúcím vzťah hovoriaceho napr. k osobe alebo veci* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003).

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k službám nárokoványm v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako vedecké a technologické služby, služby v oblasti výskumu, projektovania, inžinierskej činnosti a kontroly kvality, ako aj k obchodným sprostredkovateľským službám a službám kancelárií zameraných na dovoz a vývoz, spotrebiteľskou verejnosťou, ktorú vzhľadom na povahu prihlásených služieb predstavuje okrem širokej spotrebiteľskej verejnosti hlavne odborná verejnosť v oblasti strojov a zariadení, vnímané ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu o ich účele, zameraní a iných vlastnostiach. Slovné prvky predmetného označenia poskytujú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na stroje jednotlivých subjektov (fyzických osôb, spoločností, živnostníkov, atď.), t.j. na ich správu, kontrolu, výskum, projektovanie, sprostredkovanie kúpy a dovozu náhradných dielov, atď. Slovný prvok „MÔJ“ v predmetnom označení nezastáva prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože ide len o formu privlastňovacieho zámena, ktoré v predmetnom označení môže spotrebiteľovi poskytovať predstavu, že takto označené služby zamerané na stroje (vedecké a technologické služby, služby kontroly kvality, ako aj ďalšie obchodné služby) budú poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na osobu spotrebiteľa, príp. že budú zohľadňovať predstavy a potreby spotrebiteľov. Prihlásené označenie bude pritom vnímané spotrebiteľmi ako opisné, poskytujúce informáciu o zameraní služieb, aj vo vzťahu k ostatným službám nárokoványm v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako služby obchodného poradenstva a pomoci, služby podpory predaja, marketingu a reklamno-propagačné služby, pretože ide o služby, ktoré sú vo vzťahu k skôr uvedeným službám nárokoványm v triedach 35 a 42 doplnkovými, resp. podpornými službami. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie vo vzťahu ku všetkým nárokoványm službám považovať za opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, že úrad nesprávne osobitne posudzoval význam jednotlivých slov prihláseného označenia, keďže prihlasovateľ nežiadal zapísať do registra ochranných známk slovné označenie „MÔJ“ a „STROJ“ osobitne, úrad uvádza, 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. V predmetnom prípade je zrejmé, že prihlásené označenie pozostáva zo slov „MÔJ“ a „STROJ“, z ktorých každé má konkrétny sémantický obsah, pričom kombinácia týchto dvoch slov nie je nič viac ako len súčet informácií, ktoré prinášajú, a teda označenie ako celok má vo vzťahu k nárokoványm službám jasný opisný význam, a to napriek tomu, že ide o spojenie dvoch slov do jedného celku bez medzery. S ohľadom na uvedené úrad zastáva názor, že spojenie dvoch slov do jedného slovného prvku, ako je to v prípade prihláseného označenia „MÔJSTROJ“, nie je ničím výnimočné ani originálne, pričom je zrejmé, že spotrebiteľ je schopný v ňom jasne identifikovať nielen dva slovné prvky s jasným významom, ale jasný význam pre spotrebiteľa má aj spojenie ako také.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zápis slovného označenia „MŮJSTROJ“ ako ochrannej známky v Českej republike a jeho argumentáciou, že legislatíva Českej republiky týkajúca sa podmienok zápisu ochranných známk do registra je totožná s legislatívou Slovenskej republiky, možno uviesť nasledujúce. Pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra sa úrad riadi zákonom o ochranných známkach, pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známk zahraničnými národnými úradmi nemožno samé osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol. Je potrebné podotknúť, že okolnosťou, ktorá ovplyvní posúdenie zápisnej spôsobilosti príslušného označenia nemôže byť rozhodnutie iného úradu

v prospech prihlasovateľa, nakoľko nie je jasné, na základe akých okolností daný úrad rozhodol a či je jeho rozhodnutie v danej veci správne.

K poukazu prihlasovateľa na iné ochranné známky (č. zápisu 239605, č. zápisu 237736, č. zápisu 237121, č. zápisu 207417, č. zápisu 187481 a č. zápisu 223279), ktoré prihlasovateľ považoval svojim obsahom za veľmi podobné prihlásenému označeniu úrad uvádza, že existujúce zápisy ochranných známkov nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciú spôsobilosť, resp. či je opisné alebo nie, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku/ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Každé konanie vo veciach ochranných známkov je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známkov. Zo samotného údaja o zápise ochrannej známky do registra nemôžu byť prihlasovateľovi známe okolnosti toho ktorého zápisného konania (napr. zo samotného zápisu ochrannej známky nemôže byť prihlasovateľovi zrejmé, či v tomto konkrétnom prípade nebolo preukazované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade obrazovej ochrannej známky a slovných ochranných známkov, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

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 nepredložil také doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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:

Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/31579710

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

23.11.2023 13:06

Doručovaná správa

Identifikátor správy

40a53e42-44d8-4906-b454-31404caf2de2

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

+BpuObslnzXyN
+VvsWxsyDDhm61CQwwpwZpz9GRGdjgt//2oOAr
htg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

fe172034-a4a7-4a2f-baed-1b0249ccc65f

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

65e6ce01-c406-4ad8-bf49-6dc83ca11fa7