



*Banská Bystrica 01.03.2024
POZ 2590-2023/Z-79-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2590-2023 z 11.12.2023 prihlasovateľa TopDog s.r.o., Novozámocká 155/45, Nitra, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD., advokátka, Štefánikova 4, 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 s príslušným odôvodnením z 19.12.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa 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 POZ 2590-2023 je slovné označenie „Top Dog“, ktoré je prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

43 - Ubytovanie pre zvieratá; útulky pre zvieratá.

44 - Chov zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat.

45 - Vodenie psov von ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie".

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

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 zo dňa 12.1.2024 požiadal zmeniť predmetné označenie na obrazové a priložil vyobrazenie označenia.

Záverečné 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 nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

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 odlíšiť 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 odlíšiť 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 výluka 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 výluky 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 výluky 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 2590-2023 je slovné označenie „TopDog“, ktoré je utvorené slovným prvkom „top“ v anglickom jazyku okrem iného predstavuje aj prídavné meno s významom „vrcholný, špičkový, kvalitný“. Druhý slovný prvok „dog“ taktiež v anglickom jazyku znamená pes. Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zřejmé, že označenie „TopDog“ ako celok len jednoducho opisuje kvalitu, zameranie a charakter (iné vlastnosti) služieb prihlásených v triedach 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia.

Prihlásené označenie „TopDog“ vo vzťahu k predmetným službám ako ubytovanie pre zvieratá; útulky pre zvieratá; chov zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat a vodenie psov von je označením opisným a bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože spotrebiteľovi priamo napovedá o lepšej kvalite ním poskytovaných služieb v oblasti ubytovania, chovu a starostlivosti o psy. Teda prihlásené označenie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona tvorené výlučne označením, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie kvality (top), účelu, zamerania (dog) služieb.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových služieb. V prípade prihlásených služieb sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, bežní spotrebiteľia s priemerných stupňom pozornosti ako napr. majitelia domácich miláčikov konkrétne psov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 19.12.2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou.

Absenciu rozlišovacej spôsobilosti skúmaného označenia podčiarkuje aj skutočnosť, že prihlásené označenie je zároveň aj označením laudatórnym (pochvalným). Prostredníctvom slova „top“ sa takto označeným službám pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi rovnakých služieb a spotrebiteľa tak navádza k úsudku, že prihlasované služby sú nadštandardné a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb. Laudatórne označenia bez doplňujúcich dištinkívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné výlučne slovné označenie je vo vzťahu k nárokovateľným službám označením opisným, teda označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vo vyjadrení zo dňa 12.1.2024 sa prihlasovateľ nevyjadril k námietkam úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a uviedol, že *není druh ochrannej známky na obrazovú ochrannú známku*. Uvedenú žiadosť prihlasovateľa na zmenu prihláseného označenia na obrazové označenie však nie je možné akceptovať vzhľadom na ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého na *žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia*. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Vzhľadom na skutočnosť, že zmena druhu prihláseného označenia (zo slovného na obrazové) nespadá pod zmeny, ktoré sú v zmysle citovaného ustanovenia zákona o ochranných známkach prípustné, nemôžno žiadosť prihlasovateľa vyhovieť. Ak má prihlasovateľ záujem o zápis označenia, ktoré je odlišné v porovnaní s prihláseným označením, je potrebné podať novú prihlášku ochrannej známky, o ktorej bude úrad viesť osobitné zápisné konanie.

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 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:

JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD., advokátka, Štefánikova 4, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika