



Banská Bystrica 24. novembra 2014
POZ 35-2013 II/158-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. júna 2014 prihlasovateľom Ing. Jánom Buchanom BB Trade, Jesenského 14, 036 01 Martin, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „prihlasovateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 35-2013/Z-224-2014 z 20. mája 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „TECHNIK“, č. spisu POZ 35-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 35-2013/Z-224-2014 z 20. mája 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 35-2013/Z-224-2014 z 20. mája 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „TECHNIK“ č. spisu POZ 35-2013 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k všetkým nárokovaným tovarom a službám zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o charaktere, zameraní, prípadne určitých vlastnostiach nárokovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb, a to konkrétne, že ide o tovary technického charakteru určené na rôzne technické práce, prípadne určené pre pracovníkov vykonávajúcich tieto práce a o služby obchodného, reklamného a sprostredkovateľského charakteru zamerané na obchodovanie s týmito tovarmi. Uvedené vyplýva z významu slovného prvku „technik“, ktorým je prihlásené označenie tvorené. Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, prvostupňový orgán uviedol, že nie je natoľko jedinečná a fantazijná, aby prihlásenému označeniu ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 3. apríla 2013 a 26. februára 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 10. júna 2013 odmietol názor úradu. K správe úradu z 26. februára 2014 sa v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že sa nestotožňuje s posúdením zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonaným prvostupňovým orgánom.

Konštatoval, že tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je nepreukázané a zavádzajúce. Označenie „TECHNIK“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, pretože nejde o tovary patriace do tried, ktoré sú predmetom ochrany a nie je možné ho extenzívne vykladať len ako označenie určujúce „človeka s technickým vzdelaním“, „poslucháča techniky“, resp. „pracovníka vykonávajúceho technické práce v istom odbore“. Uvedené označenie v kombinovanom tvare môže individualizovať prihlásené tovary a služby. V tejto súvislosti poznamenal, že prihlásené označenie fakticky plní funkciu ochrannej známky ako nezapísané označenie prihlasovateľa už viacero rokov a je pre prihlasovateľa príznačné.

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa nedoložil žiadne doklady, prečo zastával názor, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná a konštatoval to bez bližšieho preukázania podobných označení.

Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásené kombinované označenie je potrebné posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, nie iba na základe jednoduchej čiastkovej analýzy vybraných častí. Prihlásené označenie obsahuje minimálne dve farby, zvláštny typ písma a použitie rôznych veľkostí písma, čo mu v kombinácii dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti.

Vyjadril presvedčenie, že je potrebné vyjadriť sa k identickým konaniam o prihláškach ochranných známk, na ktoré poukázal vo svojom vyjadrení v prvostupňovom konaní a ktorých predmetom boli označenia obsahujúce opisné a všeobecne používané slovné prvky.

Za nesprávne označil tvrdenie prvostupňového orgánu, podľa ktorého analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk. V tejto súvislosti poukázal na to, že existuje rad rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“), ktoré uvedené tvrdenie vyvracajú a sú nadradené rozsudkom krajských súdov, na ktoré sa odvolával prvostupňový orgán. Poukázal konkrétne na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 9. októbra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, v rámci ktorého Najvyšší súd SR použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, hoci išlo o zahraničný orgán spadajúci pod odlišnú jurisdikciu. Keďže úrad v tomto konaní vystupoval ako žalovaná strana, s predmetným rozhodnutím bol oboznámený, a teda konštatovanie prvostupňového orgánu o neprípustnosti analógie je podľa prihlasovateľa nesprávne a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu SR, ktorý analógiu pripúšťa aj v konaniach týkajúcich sa priemyselných práv.

Podľa prihlasovateľa správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia nárokováný pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podľa názoru prihlasovateľa nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodne z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal najmä na zaregistrované ochranné známky č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“ a č. 219975 „BAVORSKÁ BAGETA“, ktoré sú podľa jeho názoru svojou opisnou podstatou blízke prihlásenému označeniu, pričom pri týchto úrad rozhodol odlišne ako v prípade prihláseného označenia alebo označenia „ELEKTROCENTRUM“, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5125-2009 a na ktoré poukázal úrad v prvostupňovom rozhodnutí. Uvedené ochranné známky sú pritom slovné, majú presný opisný význam, predstavujú spojenie označenia druhu výrobku a zemepisného pôvodu. Nemajú žiadne iné rozlišovacie prvky a obsahujú slovné prvky priamo sa nachádzajúce v zozname tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 35-2013 postúpil na zverejnenie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „TECHNIK“, č. spisu POZ 35-2013, bola podaná 9. januára 2013 prihlasovateľom Ing. Jánom Buchanom BB Trade, Jesenského 14, 036 01 Martin, pre tovary „brúsky (ako časti strojov), drevoobrábacie stroje a ich časti, nástroje a náradie (ručné) mechanické s elektrickým pohonom, pilové listy (ako časti strojov), píly (stroje), stolové kotúčové píly (ako časti strojov), vrtacie hlavy ako časti strojov, vrtacie korunky ako časti strojov, elektrické ručné vrtáčky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, vrtáky do kovu a muriva, priemyselné vysávače prachu a podobných nečistôt, nožnice elektrické na plech, poľnohospodárske stroje, poľnohospodárske dopravníky, alternátory, výťahy, pluhy, zametacie autá, pásové dopravníky, miešačky, drevoobrábacie stroje, kladkostroje, elektrické nožnice, kompresory, rezacie stroje, hriadele, kľuky, páky ako časti strojov, obrábacie stroje, vrtáky, regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov, striekacie pištole na farby, striekacie pištole na farbu, dierovače, dierkovacie stroje, čerpadlá, pumpy (stroje), hobľovačky, kolesá, píly (stroje), stoly alebo upínacie dosky na stroje, fukáre, vejačky, ventilátory motorov a hnacích strojov, vysávače prachu a podobných nečistôt, strihacie stroje na strihanie srsti zvierat, šijacie stroje“ v triede 7 a „brúsky na kladivá, brúsne kamene, brúsne kotúče, brúsne kotúče (ručné náradie), brúsne nástroje, brúsny kameň, brúsy, čepele (nožov), diamantové brúsne, rezacie a vrtné nástroje (ručné náradie), dierovače (ako nástroje), fasetovače (ručné náradie), frézovacie trne, hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia), ihlové pilníky, jamkovače (ručné nástroje), kladivá (ručné nástroje), kliešte, klieštiky, kľúče (na matice), ako ručné nástroje, kľúče (ručné nástroje), kovové prípravky na razenie, kovové tvárniace nástroje, leštiace, glazovacie nástroje, nástroje na rezanie rúr, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie, (ručné náradie), nástrojové brúsky, ostričky, ako nástroje, nebožiece (ručné nástroje), nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie), objímky výstružníkov, oblúkové píly, obojručné nože, ostriace nástroje, pilky (ručné náradie), pilníky (nástroje), pilové listy (ako časti ručných nástrojov), rašple (ručné nástroje), rezače závitov, rezačky, rezné doštičky, rezné nože hoblíkov, rozpínačky (ručné náradia), ručné frézy, ručné nástroje a náradie (na ručný pohon), ručné vrtáčky (ručné nástroje), rúrkorezy (ručné nástroje), sekáče, sekačky, rezačky, skrutkovače, stolárske vrtáky, uholníky (ručné nástroje), upchávačky (ručné nástroje), upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje), vratidlá na závitníky, vrtáčky na ručný pohon, vrtáky (nebožieci), vrtáky (ručné nástroje), výstružníky, výsuvné časti podpier pre závitníky, vyťahovače, vyťahovače klinec (ručný nástroj), záhlbníky, závitnice (ručné nástroje), závitníky, zveráky, žliabkovače (ručné nástroje)“ v triede 8 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 8, poradenské služby v podnikovom manažmente

pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené pokiaľ ide o posúdenie otázky existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym

a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „TECHNIK“ napísaným veľkými tlačenými písmenami červenej farby, pričom uvedený slovný prvok sa nachádza na podklade žltého obdĺžnika. Obdĺžnik aj jednotlivé písmená majú zaoblené rohy. Slovo „TECHNIK“ má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Má totiž okrem iného význam „*pracovník, ktorý riadi a obsluhuje z technickej stránky výrobný proces, príp. vykonáva iné technické práce; odborník v technike*“ (Šaling, S., Ivanová-Šalingová, M., Maníková, Z.: Veľký slovník cudzích slov, Tretie, revidované a doplnené vydanie, Vydavateľstvo SAMO, Bratislava – Prešov, 2003, s. 1246). Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb stroje, obrábacie stroje, ich časti a nástroje a náradie, iné ako na ručný pohon a v triede 8 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ručné nástroje a ručné náradie. Možno teda konštatovať, že ide buď o tovary technického charakteru alebo o tovary ktoré môžu slúžiť na rôzne technické práce, resp. môžu byť určené osobám vykonávajúcim technické práce. Nárokované služby v triede 35, pre ktoré malo byť do registra ochranných známk zapísané prihlásené označenie, predstavujú rôzne obchodné a reklamné služby, služby obchodnej administratívy, kancelárske práce a riadenie, prípadne pomoc pri riadení podnikov. Tieto služby vo všeobecnosti môžu byť tiež zamerané na oblasť techniky, napr. môžu byť určené subjektom pôsobiacim, resp. podnikajúcim v tejto oblasti. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že slovný prvok prihláseného označenia „technik“ s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k týmto tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary technického charakteru alebo určené na rôzne technické práce, resp. určené osobám vykonávajúcim technické práce a o služby, ktoré sú zamerané na oblasť techniky, napr. o služby určené subjektom obchodujúcim s týmito tovarmi. To znamená, že uvedený slovný prvok bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne povahe a zameraní nárokovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Na základe uvedeného je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že slovný prvok „technik“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám nemožno považovať za prvok s rozlišovacou spôsobilosťou.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimnúť, resp. si ju nezapamätá. Pokiaľ ide o podklad slovného prvku prihláseného označenia v tvare obdĺžnika so zaoblenými rohmi, ako aj použité farebné vyhotovenie (kombinácia dvoch základných farieb – červených písmen na žltom podklade), tieto nie sú tiež nijak nezvyčajné. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. V predmetnom prípade je preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Pokiaľ prihlasovateľ vytýkal napadnutému rozhodnutiu, že prvostupňový orgán nepreukázal svoje tvrdenie o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, resp. nepreukázal existenciu podobných označení a pokiaľ zároveň

konštatoval, že prihlásenému označeniu dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti práve kombinácia použitých znakov, akými sú dvojfarebnosť označenia, zvláštny typ písma a použitie rôznych veľkostí písma, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že ani vzájomná kombinácia všetkých opísaných znakov prihláseného označenia nie je ničím osobitá. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma a sú vyhotovené farebne, pričom samotné nápisy sú nevyhnutne vždy farebne odlišené od podkladu a ide o rôzne kombinácie farieb a písiem. Tieto majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel a s výnimkou skutočne osobitých typov písiem, nie je schopný písmo, a to ani vo farebnom vyhotovení vnímať ako údaj o pôvode tovarov a alebo služieb. Je potrebné konštatovať, že v danom prípade ide o všeobecne známu skutočnosť, ktorú netreba v konaní pred úradom preukazovať. Tiež je potrebné uviesť, že v prihlásenom označení nie sú použité rôzne veľkosti písma, ako to tvrdí prihlasovateľ.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 7, 8 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označené a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od služieb inej osoby.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „TECHNIK“ nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúmanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 35-2013, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ prihlasovateľ poukázal na zoznam ochranných známk ním predložený v prvostupňovom konaní, ktorý podľa neho obsahuje označenia tvorené opisnými a všeobecne používanými slovnými prvkami, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ide o zoznam tridsiatich ôsmich rôznych ochranných známk týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, vrátane sloganov, slovných prvkov, ktoré obsahujú zemepisné názvy a pod., ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Navyše pochádzajú z rôznych období od januára roku 1999, t. j. najstaršia takmer spred šestnástich rokov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Časť uvedených ochranných známk bola pritom zapísaná do registra ochranných známk ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Navyše v konaniach o niektorých z prihlasovateľom vymenovaných ochranných známk boli predkladané dôkazové materiály o získaní rozlišovacej spôsobilosti používaním, pričom aj keď v predmetnom prípade prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie nadobudlo preňho príznačnosť, žiadne dôkazové materiály s cieľom preukázať uvedenú skutočnosť nepredložil. Napokon je potrebné uviesť, že niektoré z predmetných ochranných známk boli vymazané, resp. vyhlásené za neplatné alebo zanikli z iných dôvodov a v súčasnosti nie sú zaregistrovanými ochrannými známkami. Prihlasovateľ pritom poukázal na ním uvedené ochranné známky bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípadoch týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. 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 a v prvostupňovom rozhodnutí funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk 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. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

Zo spomenutého zoznamu ochranných známk prihlasovateľ v podanom rozklade vyzdvihol ochranné známky č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“ a č. 219975 „BAVORSKÁ BAGETA“, ktoré považoval za blízke prihlásenému označeniu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť nasledovné.

Ochranné známky č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“ a č. 219975 „BAVORSKÁ BAGETA“ boli zapísané do registra ochranných známk 11. decembra 2007, a to pre tovary „*pokrmý a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, najmä zo zeleniny alebo ovocia, z mäsa, rýb, hydiny, vajec, údenín*“ v triede 29 a „*pokrmý a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 30, najmä z cestovín, ciest, obilnín, ryže, múčnych potravín; omáčky do šalátov; pekárenské výrobky, najmä pečivo, sendviče; obložené a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebičky; výrobky z múky*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade obidvoch týchto ochranných známk je predmetom ochrany slovné spojenie tvorené zemepisným údajom („ANGLICKÁ“ alebo „BAVORSKÁ“) a pomenovaním konkrétneho druhu tovaru („BAGETA“). So zreteľom na povahu predmetných tovarov, ktoré spadajú do kategórie jedál rýchleho občerstvenia, nie je možné očakávať, že relevantný spotrebiteľ by slovné spojenia „ANGLICKÁ BAGETA“ a „BAVORSKÁ BAGETA“ vo vzťahu k týmto tovarom bezprostredne vnímal ako opisné v tom zmysle, že ide o „bagnetu z Anglicka“, resp. „bagnetu z Bavorska“. V prospech uvedeného tvrdenia svedčí skutočnosť, že tieto zemepisné miesta nie sú známe výrobou takýchto druhov tovarov a ani nemožno dôvodne predpokladať, že sa tak stane v budúcnosti, keďže tieto sa nevyznačujú osobitnými nárokmi na ich výrobu. Uvedené posúdenie plne korešponduje s ustálenou judikatúrou, podľa ktorej pri skúmaní zápisnej spôsobilosti zemepisných označení je potrebné určiť, či prihlásený zemepisný pojem označuje miesto, ktoré je v súčasnosti spojené s nárokovanými tovarmi alebo službami v mysli relevantnej skupiny osôb, alebo či je možné dôvodne predpokladať takéto spojenie v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, spojené veci C-108/97 a C-109/97, „Chiemsee“, bod 31). Tieto ochranné známky teda nie sú tvorené výlučne slovnými prvkami opisujúcimi vlastnosti tovarov, pre ktoré boli zapísané, na rozdiel od prihláseného označenia tvoreného slovným prvkom, ktorý, ako bolo uvedené, budú spotrebiteľia vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach nárokovaných tovarov a služieb. S ohľadom na tieto skutočnosti mal úrad za to, že ochranné známky „ANGLICKÁ BAGETA“ a „BAVORSKÁ BAGETA“ majú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary, pre ktoré boli prihlásené. Z uvedeného vyplýva, že v rámci konania o zápis prihláseného označenia „TECHNIK“ do registra ochranných známk nie je dôvodné odvolávať sa na zapísané ochranné známky „ANGLICKÁ BAGETA“ a „BAVORSKÁ BAGETA“, keďže skutkový stav v daných prípadoch v porovnaní so skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia bol odlišný.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „TECHNIK“, č. spisu POZ 35-2013, v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto ho nemožno považovať za rozhodnutie nespĺňajúce náležitosti vyplývajúce z § 47 ods. 3 správneho poriadku, ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica