



Banská Bystrica 25. februára 2014
POZ 389-2012 II/24-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. októbra 2013 prihlasovateľom Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, Tenisová 25, 971 01 Prievidza, 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 389-2012/Z-334-2013 zo 6. septembra 2013 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“, č. spisu POZ 389-2012, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 389-2012/Z-334-2013 zo 6. septembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 389-2012/Z-334-2013 zo 6. septembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 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) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“, č. spisu POZ 389-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“).

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť oznámená prihlasovateľovi správami úradu z 29. júna 2012 a zo 4. marca 2013, že prihlásené označenie „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“ vo vzťahu k nárokoványm propagačným, obchodným a administratívnym službám v triedach 35, informačným a poradenským službám v oblasti cestovania a dopravy v triede 39, vzdelávacím službám, organizovaniu rôznych podujatí v triede 41 a reštauračným a hotelierskym službám v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb naplnia zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prihlásené označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a opisuje druh, charakter, zameranie a vlastnosti nárokovovaných služieb, pretože pojem „centrum“ je miesto, v ktorom sa sústreďuje alebo vykonáva istá činnosť, pojem „informačné“ znamená informuje, prináša informácie, správy a pojem „mládeže“ bližšie špecifikuje, že uvedené služby sú určené mladým ľuďom. Prihlásené označenie teda priamo opisuje, informuje spotrebiteľa, že pod takýmto označením budú na jednom mieste poskytované informačné služby (rozličné informácie) určené pre mládež, a tým neplní funkciu ochrannej známky. Vo vzťahu k prihlasovateľom predloženým dokladom prvostupňový orgán konštatoval, že preukázané používanie prihláseného označenia nie je možné hodnotiť ako používanie, vďaka ktorému by významná časť verejnosti identifikovala takto označované služby ako služby pochádzajúce od prihlasovateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote formálny rozklad, ktorý v určenej lehote doplnil o jeho vecné odôvodnenie.

Prihlasovateľ s argumentmi prvostupňového orgánu vyjadrenými v napadnutom rozhodnutí nesúhlasil, označil ich za nepodložené a zavádzajúce, pričom naďalej zotrval na názore o zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vyplývajúcej z jeho jedinečného požívania výlučne prihlasovateľom.

S konštatovaním prvostupňového orgánu o odlišnosti iných konaní prihlasovateľ nesúhlasil, pretože v uvedených prípadoch išlo o podobné označenia majúce čiastočne priamy význam ako tovary alebo služby, alebo dokonca o označenia v priamom vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám. Odmietnutie analógie (odkaz na iné konania alebo rozhodnutia) zo strany prvostupňového orgánu označil prihlasovateľ za nesprávne a poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007, v ktorom bola použitá analógia a odkaz na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001.

Prihlasovateľ zdôraznil, že správna úvaha by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom a že nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď.

Vo vzťahu k meritu veci prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán okrem bežných ustálených definícií neuviedol žiadne novšie dôvody, ktoré by jeho tvrdenia preukázali. Námietku o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia označil prihlasovateľ za účelovú, pretože predložené doklady o používaní nárokovaného označenia podľa neho súhrnne vyjadrujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného slovného označenia pre prihlasovateľa – t. j. združenie a jeho členov. Navyše prvostupňový orgán nijakým spôsobom nevydokladoval používanie prihláseného označenia inými subjektmi, len vyhlásil, že dané označenie je používané.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol napadnuté rozhodnutie zrušiť a prihlásené označenie zapísať do registra ochranných známkov.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom 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. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovacia spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochranej známky „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“, č. spisu POZ 389-2012, bola prihlasovateľom Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, Tenisová 25, 971 01 Prievidza, podaná 8. marca 2012 pre služby „činnosť organizačných a vzdelávacích poradcov, služby a poradenstvo v oblasti manažmentu, riadenie firmy, marketingová činnosť, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskumy trhu, personálne služby a poradenstvo, automatizované spracovanie údajov, sprostredkovanie v oblasti obchodu, usporadúvanie komerčných a komerčných a reklamných seminárov, organizovanie veľtrhov, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, prenájom reklamných materiálov, reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie a rozširovanie náborových textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 43“ v triede 35, „služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; organizovanie zájazdov; služby cestovnej kancelárie patriace do triedy 39; služby rezervácie cestovných lístkov; agentúrne služby na rezerváciu zájazdov; agentúrne služby pre organizáciu cestovania; organizovanie námorných plavieb; rezervácia zájazdov a rezervačné služby v doprave; organizovanie dovolení, turistických výletov, okružných jász a turistických prehliadok; organizovanie ciest a organizovanie výletov; organizácia a dojednanie cesty; služby špeditéra; poradenské služby vzťahujúce sa na cestovanie; poskytnutie cestovnej informácie; doprava turistov; služby zájazdových vedúcich, distribúcia tovaru na dobierku, skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné služby, sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy, preprava turistov, informácie o doprave a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie miesteniek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov, organizovanie ciest, turistické prehliadky, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov, služby poskytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci pri doprave, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, sprevádzanie turistov, balenie a doručovanie darčkových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie o balení a doručovaní darčkov a umeleckých predmetov, kuriérske služby“ v triede 39, „vyučovanie, skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť), školiaca a vzdelávacia činnosť, lektorská činnosť, výučba, organizovanie školení a kurzov, jazykových a rekvalifikačných kurzov, manažérske kurzy, výučba jazykov, organizácia a vedenie dielní na výučbu, školenie, diaľkové štúdium, detské škôlky, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, internátne školy, výchovno-zábavné klubové služby, výchovná a vzdelávacia činnosť týkajúca sa duševného a telesného rozvoja osobnosti, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie certifikátov po absolvovaní vzdelávacích kurzov, prevádzkovanie vzdelávacích zariadení (školy), poskytovanie elektronického internetového vzdelávacieho portálu; kooperácia v oblasti zabezpečenia štúdia v zahraničí, študijné programy, študijné štipendiá, prenájom vzdelávacích a kultúrnych zariadení, organizovanie prednášok a školení, usporadúvanie vzdelávacích a kultúrnych seminárov, veľtrhov a výstav, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných alebo športových akcií, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, agentúrna činnosť a informačné služby v oblasti vzdelávania, organizovanie živých vystúpení, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, kluby zdravia (telesné cvičenia), služby pre oddych a rekreáciu, telesné cvičenie, obveselenie, zábavné parky, služby prázdninových táborov (zábava), prenájom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, umelecká, filmová a hudobná produkcia, metodické vedenie krízových centier pre deti v oblasti výchovy a vzdelávania, výchovná a vzdelávacia starostlivosť o deti, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, vzdelávacie klubové služby“ v triede 41 a pre „služby barov, kaviarne, internetové kaviarne, rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (prechodné ubytovanie, hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutým prvostupňovým rozhodnutím bola uvedená prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 29. júna 2012 a zo 4. marca 2013, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ spolu s vyjadrením preložil kópiu Stanov Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR (príloha č. 1), vzorovú Prístupovú zmluvu s vyobrazením grafického loga „icm Informačné Centrum Mladých www.icm.sk“ (príloha č. 2) a kópiu Výročnej správy Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR za rok 2011 (príloha č. 3).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ zotrval na konštatovaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného slovného označenia „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“.

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 vziať 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).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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 spojením „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „informačné“ je prídavným menom odvodeným od slova informácia (t. j. správa, údaj, poučenie) a možno ho vnímať ako poskytujúci alebo prinášajúci informácie, podstatné meno „centrum“ má význam stred, ústredie, stredisko alebo ťažisko a slovom „mládež“ sa označujú mladí ľudia. Z hľadiska významu je nesporné, že prihlásené označenie ako celok opisuje druh, zameranie alebo charakter určitého strediska pre mladých, teda spotrebiteľovi poskytuje informáciu o tom, že v takomto stredisku sú poskytované rôzne informácie týkajúce sa a potrebné pre mladých ľudí. Zo známkovo-právneho hľadiska takéto výlučne slovné označenie informuje širokú verejnosť o druhu, zameraní, charaktere poskytovaných a nárokovovaných služieb, ktorými sú napríklad personálne služby a poradenstvo, činnosti organizačných a vzdelávacích poradcov, reklamná a propagačná činnosť (trieda 35), služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave, tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy, služby cestovnej kancelárie, agentúrne služby na rezerváciu zájazdov a výletov, poradenské služby vzťahujúce sa na cestovanie a poskytovanie cestovnej informácie, doprava turistov a prenájom automobilov, prepravné služby, resp. rezervácia dopravy, miestieniek a zájazdov (trieda 39), školiaca a vzdelávacia činnosť, usporadúvanie vzdelávacích a kultúrnych seminárov, veľtrhov a výstav, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných alebo športových akcií, služby pre oddych a rekreáciu (trieda 41) a služby barov, kaviarne, internetové kaviarne, rýchle občerstvenie (bufety), reštaurácie, hotely, ubytovacie kancelárie (prechodné ubytovanie, hotely, penzióny) a poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach (trieda 43), pričom ostatné prihlásené služby predstavujú služby úzko súvisiace s predmetnými službami.

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“ je vo vzťahu k nárokovanej službám v triedach 35, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením opisujúcim druh, charakter, zameranie poskytovaných služieb a zároveň je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, nakoľko svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené služby poskytuje, resp. rozlíšiť služby jednej osoby od služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne obrazové prvky alebo určitú úpravu, ktoré by mu dodali alebo pridali na stupni dištinkivity, ale pozostáva výlučne z opisných slovných prvkov bez akejkoľvek grafickej úpravy.

Orgán rozhodujúci o rozklade preto zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „INFORMAČNÉ CENTRUM MLÁDEŽE“ nemá vo vzťahu k nárokovanej službám rozlišovaciu spôsobilosť a opisuje ich druh, zameranie a charakter, čím je daná existencia absolútnych zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, ktorému sa v podanom rozklade venoval aj prihlasovateľ, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa.

V posudzovanom prípade prihlasovateľ predložil tri doklady – stanovky združenia (príloha č. 1), vzor prístupovej zmluvy (príloha č. 2) a kópiu výročnej správy za rok 2011 (príloha č. 3). Prvostupňový orgán síce pripustil, že tieto doklady svedčia o používaní slovného spojenia „Informačné centrum mladých“, resp. „Informačné centrum mládeže“ určitými subjektmi, zdôraznil však skutočnosť, že prihlásené označenie používajú iba prístupujúce subjekty (subjekt, ktorý sa stane členom vyššie uvedeného združenia, sa zaväzuje k používaniu viacerých názvov – slovného označenia „Informačné centrum mladých“, skratky „ICM“ a kombinovaného označenia „ICM“) a nie prihlasovateľ, pričom so stanovami združenia a prístupovou

zmluvou neprichádza relevantná verejnosť do styku (ide o doklady interného charakteru). Na základe uvedeného uzavrel, že preukázané používanie prihláseného označenia nie je možné hodnotiť ako používanie, vďaka ktorému by významná časť verejnosti identifikovala takto označované služby ako služby pochádzajúce od prihlasovateľa.

Takéto hodnotenie dokladov považuje orgán rozhodujúci o rozklade za správne. Predložené stanovky združenia (príloha č. 1) nie sú datované, podpísané a obsahujú jedine informáciu, že zmena stanov bola schválená na Valnom zhromaždení združenia 24. marca 2012, t. j. po podaní prihlášky nárokovaného označenia. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že stanovky združenia sú verejnosti prístupné, avšak z hľadiska preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nemajú sami o sebe dostatočnú relevanciu. V zmysle prístupovej zmluvy (príloha č. 2) sa prístupujúci subjekt po pristúpení za člena združenia zaväzuje používať pri svojej činnosti viaceré označenia – konkrétne názov „Informačné centrum mladých“, skratku „ICM“ a grafické znázornenie skratky „icm“ podľa prílohy zmluvy. Z výročnej správy (príloha č. 3) sú zase zrejmé základné informácie a údaje k 31. decembru 2011, štruktúra združenia, prehľad publikácií, odkazy na webovú stránku, fotodokumentácia aktivít za rok 2011, pričom na fotkách a na konci publikácie je znázornené grafické kombinované označenie „icm Informačné centrum mladých www.icm.sk“. Po posúdení predložených dokladov možno uzavrieť, že stanovky, prístupová zmluva ani výročná správa nepredstavujú doklady svedčiacie o intenzívnom a dlhodobom používaní prihláseného označenia vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, ako to vyžaduje inštitút nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti zakotvený v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše stanovky ani prístupová zmluva nie sú datované, a teda nie sú relevantným dôkazom na preukázanie používania prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 389-2012. Výročná správa obsahuje prihlásené označenie vo forme grafického kombinovaného označenia „icm Informačné centrum mladých www.icm.sk“. Takýto jediný doklad však nie je z kvantitatívneho hľadiska dostatočný. Zmyslom inštitútu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je totiž prekonanie niektorej z konštatovaných prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, čo možno dosiahnuť 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade predložené dôkazové materiály nie sú dostatočné na poskytnutie dôkazu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovanej službe prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 389-2012, nemožno konštatovať prekonanie zápisných výluk. Z uvedených dôvodov možno za účelové a nedôvodné považovať tvrdenie prihlasovateľa, že predložené doklady súhrnne vyjadrujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného slovného označenia pre prihlasovateľa – t. j. združenie a jeho členov.

Samotný odkaz prihlasovateľa na jeho iné zapísané ochranné známky (poukázal na ochrannú známku č. 191063, č. 211123 a č. 211125) bez predloženia dokladov vzťahujúcich sa na prihlásené označenie a preukazujúcich jeho používanie, nemožno považovať za postačujúci na naplnenie podmienok uvedených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše ochranná známka č. 191063 zanikla 23. februára 2008 uplynutím doby platnosti a v prípade ochranných známok č. 211123 a č. 211125 ide o kombinované ochranné známky obsahujúce okrem slovných prvkov „Informačné centrum mladých“ aj grafický prvok „icm“ a webovú adresu www.icm.sk.

Vo vzťahu k úvahám prihlasovateľa ohľadom prípustnosti analógie (odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007) a poukazu na porušenie zásady vyjadrenej v § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Ako to vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania musí byť v súlade s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa nikto nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonnosti spôsobenej na prospech iného, pričom zápisná spôsobilosť označenia sa posudzuje jednotlivo a osobitne vzhľadom na špecifiká daného prípadu, podľa príslušného

zákona a s ohľadom na doposiaľ prijaté rozhodnutia v podobných veciach (napr. rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 12. decembra 2013 vo veci C-70/13P a v ňom citované staršia judikatúra).

Na základe uvedeného má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že prvostupňový orgán rozhodol správne, nakoľko vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, pričom nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie nie je dôvodné považovať za rozhodnutie vydané v rozpore so zásadou vyplývajúcou z § 3 ods. 5 správneho poriadku. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 389-2012, a preto ho nemožno považovať za rozhodnutie nespĺňajúce náležitosti vyplývajúce z § 47 ods. 3 správneho poriadku.

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 výrokovej 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