



Banská Bystrica 13. 2. 2014
POZ 110-2011/Z-77-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 110-2011 s názvom **DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM** z 25.1.2011 prihlasovateľa THERMODOMY s.r.o., Štúrova 19, 903 01 Senec, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje advokát Mgr. Ján Kutan, Andrusovova 1, 851 01 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 30.5.2011 a zo 14.3.2012 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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.

Predmetné výlučne slovné označenie **DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM** je prihlásené pre tovary a služby v triedach 19, 37 a 42.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 30.5.2011 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie je tvorené štyrmi slovnými prvkami. Prvá dvojica slovných prvkov **DOBRÁ SLUŽBA** len jednoducho opisuje kvalitatívne vlastnosti služieb uvedených v triedach 37 a 42. Druhá dvojica slovných prvkov **DOBRÝ DOM** nadväzujúca na tú prvú spojovníkom, sloganovým spôsobom opisuje, čo je výsledkom dobrých služieb prihlásených v triedach 37 a 42 a taktiež tovarov prihlásených v triede 19 slúžiacich na stavbu resp. realizáciu domu s dobrými kvalitatívnymi vlastnosťami.

Uplatnením prihláseného označenia **DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM** na predmetných službách v triedach 37 a 42 spotrebiteľ je jednoznačne informovaný, že ide o služby, ktoré sú svojou dobrou kvalitou zamerané na domy ako stavby s dobrými kvalitatívnymi vlastnosťami. Taktiež je spotrebiteľ informovaný, že tovary prihlásené v triede 19 majú také kvalitatívne vlastnosti, že ich uplatnením pri výstavbe domu vzniká kvalitatívne dobrý dom. Dané označenie tak svojou opisnosťou tvorí údaj, ktorý v obchodnom styku slúži na určenie kvality, účelu, zamerania a iných vlastností služieb v triedach 37, 42 a tovarov v triede 19. Preto je predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám opisné a bez ďalších dištingtívnych prvkov je bez rozlišovacej spôsobilosti, čo predstavuje zápisnú prekážku.

Úrad taktiež uviedol, že okrem vyššie uvedeného, predmetné označenie predstavuje slogan s laudatórnym obsahom, kde prostredníctvom slovných prvkov „dobrá“, „dobrý“ sa predmetným službám a tovarom pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota dobrej kvality, čo v porovnaní s inými subjektmi navádza spotrebiteľa k úsudku, že prihlasované tovary a služby sú lepšie a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov a služieb. Pritom v známkovom práve „slogany sú hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ak sú výlučne laudatórne pre tovar alebo službu, alebo ak sú viac-menej výzvou na ich kúpu“. To isté platí aj o opisných označeniach, ktoré ak aj nie sú sloganom, ale majú laudatórny charakter (bez ďalších dištinkívnych prvkov).

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností úrad skonštatoval, že prihlásené výlučne slovné označenie DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM z viacerých hľadísk nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 ho nemožno zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na predmetný prieskum úradu listom z 29.7.2011, ktorý bol úradu doručený 3.8.2011. V ňom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu pričom uviedol, že v zmysle zákonných ustanovení síce nie je možné zapísať do registra ochranných známk označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, avšak podľa jeho názoru je možné zapísať označenie, ktoré má aspoň určitý, aj keď nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Taktiež uviedol, že nejde o bežný slogan, ktorí by spotrebiteľia poznali a bežne užívali a zároveň dodal, že rozlišovací charakter nadobúda v prípade jeho výlučného užívania jedným subjektom, kedy sa takéto označenie stáva jedinečným a dištinkívnym. Prihlasovateľ tiež uviedol, že je nesprávne analyzovať jednotlivé časti označenia, ale ho treba posudzovať ako celok a tak ho vníma aj spotrebiteľ.

Ďalej prihlasovateľ zadeklaroval, že predmetné označenie má evokačnú povahu vzbudzujúcu dojem dôvery a kvality výrobkov a služieb označených týmto označením a evokačnú spôsobilosť označenia vraj treba rozlišovať od jeho rozlišovacej spôsobilosti. Nadväzne k tomu sa odvoláva na rozsudok Súdu prvého stupňa ESD vo veci T-3/04 a na jeho základe tvrdí, že aj keď označenie nemá vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, získava ju vo vzťahu k spotrebiteľovi práve vďaka schopnosti evokácie.

Prihlasovateľ v ďalšom bode sám priznal, že označenie DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM je laudatórne, pretože ide o reklamný slogan a nie je vraj správne vytykať takémuto označeniu to, že popisuje kvalitu služby a propaguje jej poskytovateľa, pretože údajne ide o prirodzenú vlastnosť sloganu, ktorá automaticky nezakladá nedostatok rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ poukázal aj na skutočnosť v známkovej praxi, ktorá sa týka posudzovania označení vo vzťahu ku každému prihlásenému tovaru či službe opierajúc sa pritom o rozsudok ESD vo veci T-138/00 a nadväzne k tomu uviedol svoje tvrdenie, že vo vzťahu k prihláseným tovarom nejde o označenie predstavujúce predmet zápisnej prekážky. Odvolávajúc sa na ten istý rozsudok prihlasovateľ ešte uviedol, že kritéria zápisu reklamného sloganu nesmú byť posudzované prísnejšie než u bežnej ochrannej známky.

V závere listu prihlasovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach uviedol svoj názor, že predmetné označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, čo sa snažil preukázať priloženými dokumentmi.

Úrad po preskúmaní vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa zaujal k nim svoje stanovisko v liste zo 14.3.2012, pričom už prvý predpoklad prihlasovateľa o tom, že výlučne slovné označenie DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM má určitý, aj keď nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti, úrad posúdil ako neopodstatnený a naopak (ako vyplynie nasledovných analýz), uviedol, že má za to, že predmetné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť (t.j. ani jej spomínaný tzv. nižší stupeň), nehovoriac o tom, že v zákone o ochranných známkach nie je zmienka o vyššom či nižšom stupni rozlišovacej spôsobilosti označení, ale predmetné ustanovenia zvažujú len to, či označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k daným tovarom alebo službám. Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa o tom, že v prípade označenia DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM nejde o bežný slogan, ale o výnimočné a dištinkívne označenie výlučne používané prihlasovateľom, úrad uviedol, že rýdzo informatívny a súčasne opisný charakter predmetného označenia bez jediného fantazijného prvku, ktorý len vyzýva spotrebiteľa predmetných tovarov a služieb na kúpu prostredníctvom jeho laudatórneho charakteru, čím je spotrebiteľ pochvalným spôsobom informovaný o kvalite služieb a z toho logicky vyplývajúcej aj kvalite úzko súvisiacich prihlásených tovarov (ktorých sumárnym výsledkom je dobrý dom), nesvedčí o ničom inom ako o tom, že ide o slogan, ktorý v zmysle známkovej praxe a samotnej metodiky konania

o ochranných známkach napĺňa podmienky zápisnej prekážky (okrem samotnej jeho opisnosti, ktorá je taktiež predmetom zápisnej prekážky).

(viď metodický pokyn č. 2/8/2010 hovoriaci o tom že: *“Slogany sú hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ak sú výlučne laudatórne pre tovar alebo službu, alebo ak sú viac-menej výzvou na ich kúpu. Iná situácia nastáva v prípade, ak slogan obsahuje vtipné spojenie slovných prvkov, ktoré mu dávajú humorný význam, či obsahuje narážku, alebo je tvorený vtipnou rýmovačkou. Príkladmi originálnych sloganov sú: „Chrumká tak pravo, chutí tak zdravo, zmizne tak hravo!“, „Zdravý tip na sladký hlt!“, „Křupino – čakajte nečakané!“ . Ako príklad nedištinkívneho sloganu by mohlo byť: „Sme tu pre Vás!“, „Poradíme Vám!“ a pod.“*).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej citácie je zrejmé, že označenie DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM je sloganom laudatórnym vyzývajúcim spotrebiteľa na kúpu prihlásených tovarov a služieb, pričom nejde o označenie obsahujúce vtipné spojenie slovných prvkov, ktoré mu dávajú humorný význam, narážku, alebo by bol tvorený vtipnou rýmovačkou.

Preto úrad uviedol, že tvrdenie prihlasovateľa o jedinečnosti a dištinktivnosti predmetného označenia (ako sloganu) považuje za neopodstatnené. Rovnako za neopodstatnené považuje úrad tvrdenie prihlasovateľa, že úrad analyzoval len jednotlivé časti označenia a mal analyzovať označenie aj ako celok, pretože úrad v každom prieskume analyzuje slovné prvky označenia samostatne, ale aj ich spojenie ako celok. Úrad tak učinil aj v tomto prípade, čo potvrdila aj vyššie uvedená analýza označenia ako sloganu (a teda ako celku). Preto týmito argumentmi prihlasovateľ neprispel k odstráneniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia. Pokiaľ ide o výlučnosť jeho používania prihlasovateľom, k tomu úrad zaujíma svoje stanovisko nižšie v rámci analýzy priložených dokumentov.

K ďalšiemu argumentu prihlasovateľa, v ktorom zadeklaroval, že evokačná povaha predmetného označenia vzbudzujúca dojem dôvery a kvality výrobkov a služieb označených týmto označením prispieva k jeho k rozlišovacej spôsobilosti, úrad uviedol, že práve evokačná povaha označenia (vyzývajúca na kúpu) v plnej miere napĺňa charakter sloganu predstavujúceho zápisnú prekážku v zmysle už vyššie citovanej metodiky konania o ochranných známkach. Pritom poukázanie prihlasovateľa na rozsudok Súdu prvého stupňa ESD vo veci T-3/04 je irelevantné, nakoľko ide o prípad kombinovaného označenia úplne odlišného charakteru s úplne iným zoznamom služieb a navyše problematika evokácie v tomto rozsudku nie je nijakým spôsobom uvádzaná v zmysle tvrdenia prihlasovateľa t.j., že by evokačná povaha výlučne slovného označenia mohla prispieť k jeho rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ ani neuviedol žiadnu citáciu z predmetného rozsudku, ktorá by to potvrdzovala. Preto ani týmto argumentom prihlasovateľ neprispel k odstráneniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

V ďalšom bode, v ktorom prihlasovateľ sám priznal, že označenie DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM je laudatórne, pretože ide o reklamný slogan, prihlasovateľ len potvrdil, že označenie na základe vyššie spomenutej metodiky konania o ochranných známkach v plnej miere napĺňa podmienky zápisnej prekážky a k tomu nadväzná úvaha o tom, že nie je správne vytýkať takémuto označeniu opisnosť kvality služby a propagovanie jej poskytovateľa, pretože ide o prirodzenú vlastnosť sloganu, ktorá automaticky nezakladá nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, je preto neopodstatnená.

Pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na samozrejmu skutočnosť v známkovej praxi týkajúcu sa posudzovania označení vo vzťahu ku každému prihlásenému tovaru či službe opierajúc sa pritom o rozsudok ESD vo veci T-138/00, úrad skonštatoval, že v každom konaní o prihláške ochrannej známky vykonáva prieskum prihlásených označení vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám a rovnako túto zásadu neobišiel ani v tomto prípade. Takže nie je pravdou, že by úrad neposúdil rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k samotným prihláseným tovarom. Na základe tohto posúdenia je zrejmé, že ani vo vzťahu k nim označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko všetky predmetné tovary súvisia zo stavbou domu (na ktorý je v označení poukázané). Preto ani týmto argumentom prihlasovateľ neprispel k odstráneniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

Ako už bolo vyššie spomenuté, v závere listu prihlasovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach uviedol, že predmetné označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, čo sa snažil podporiť priloženými dokumentmi. Úrad tieto dokumenty preskúmal, pričom okrem vyššie uvedeného zákonného ustanovenia svoje posúdenie oprel aj o zásady posudzovania Európskeho súdneho dvora, ktorý spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky

na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná pričom ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia relevantnou časťou verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Po preskúmaní týchto dokumentov úrad skonštatoval, že ich prihlasovateľ nijako neoznačil, neočíslal a ani následne neokomentoval. Ich zostava predstavuje pätnásť hárkov A4 bez toho aby bolo zrejmé, či tieto hárky nejako na seba nadväzujú alebo nie. Ide o čiernobiele kópie resp. výtlačky pravdepodobne internetových stránok, pričom na jednom z hárkov je čiernobiele zobrazenie nafotenej propagačnej tabule z neznámeho miesta a bez datovania. Vo všetkých dokumentoch chýba datovanie, pričom uvedenie dátumu 1.8.2011 na posledných troch hárkoch (v spodnej časti vedľa vytlačenej internetovej domény prihlasovateľa) len indikuje dátum vytlačenia týchto hárkov, ktorý navyše spadá do obdobia po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (25.1.2011). Čiže ani jedným z dokladov nie je preukázané, či prihlasovateľ používal predmetné označenie pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, na základe čoho prihlasovateľ nespĺnil jednu zo základných a nevyhnutných podmienok pre naplnenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (t.j. datovanie dokladov pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky). Neboli však naplnené ani ďalšie podmienky pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia ako je preukázanie používania označenia relevantnou časťou verejnosti (napr. prostredníctvom faktúr či dodacích listov) z toho vyplývajúci podiel na trhu a intenzita používania označenia či množstvo investícií vynaložených na reklamu. Viaceré z poskytnutých hárkov (dokumentov) neobsahujú dokonca ani samotné predmetné označenie a ak ho obsahujú tak len v troch prípadoch v slovnej forme bielym písmom na popredí čiernobieleho obrázku a na ostatných hárkoch bolo dané označenie uvedené len v kombinovanej podobe, čo je pre daný prípad výlučne slovného predmetného označenia irelevantné. Napokon ani propagovaná internetová stránka v čase prieskumu neobsahovala predmetné označenie vo výlučne slovnej podobe, ale len v spomenutej kombinovanej podobe, nehovoriac o tom, že nie je známa intenzita návštev tejto stránky ani miesta v rámci Slovenskej republiky, v ktorých si potenciálni spotrebiteľia prehliadali danú webovú stránku pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky s predmetným označením.

Preto úrad uviedol, že v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prihlasovateľ nepreukázal vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia a teda ani v rámci tohto argumentu neboli odstránené jeho zápisné prekážky.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností úrad zotrval na svojom pôvodnom stanovisku a skonštatoval, že prihlásené označenie DOBRÁ SLUŽBA - DOBRÝ DOM nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zapísať do registra ochranných znáмок.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na prieskum úradu v liste z 20.7.2012 doručenom úradu 24.7.2012, v ktorom znovu zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom jeho prieskumu.

V prvom argumente vytkol úradu, že neuviedol žiadnu skutočnosť, na základe ktorej by prihlasované označenie malo byť bežne používané a tiež, že úrad neuviedol, prečo nie je možné, aby spotrebiteľ rozlíšil tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb. Pritom opakovane zadeklaroval, že „originalita“ označenia spočíva v jeho celku resp. v usporiadaní bežných slov, z ktorých sa skladá.

K tomu je zo strany úradu potrebné uviesť, že tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by úrad v rámci prieskumu čo len raz poukázal na „bežnosť“ používania predmetného označenia je zavádzajúce a nezakladá sa na pravde. Úrad v tomto zmysle nevzniesol žiaden argument, pretože ten by sa týkal iného zákonného ustanovenia deklarujúceho zápisné prekážky označení, a síce ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, hovoriacom o označeniach, ktoré sú „*tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach*“. V tomto zmysle však úrad zápisné prekážky predmetného označenia neformuloval, a preto ide zo strany prihlasovateľa o irelevantnú argumentáciu. Taktiež prihlasovateľ zavádzajúcim spôsobom vzniesol tvrdenie, že úrad neuviedol dôvody, kvôli ktorým prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov či osôb. Úrad predsa už vyššie jasne poukázal na zápisné prekážky

predmetného označenia a podrobnejšie zanalyzoval a objasnil ich opodstatnenosť nielen z titulu jeho opisnosti vo vzťahu k predmetným tovarom a službám (t.j. evidentnej opisnosti aj napriek zloženine viacerých bežných slov), ale aj z titulu jeho laudatórneho charakteru v podobe sloganu vyzývajúceho spotrebiteľa tovarov, či užívateľa služieb na kúpu, čím sú aj v tomto smere v zmysle metodiky a známkovej praxe úradu jednoznačne tieto zápisné prekážky formulované. Takže vyššie uvedenými argumentmi prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom deklarovaných zápisných prekážok predmetného označenia.

V ďalšom argumente prihlasovateľ uviedol, že z praxe úradu údajne vyplýva, že výlučne slovné označenia, ktoré sú originálne práve z titulu ich vytvorenia prostredníctvom spojenia bežných slov, úrad podľa názoru prihlasovateľa zapisuje ako ochranné známky. Zároveň poukázal na niektoré zapísané ochranné známky, ktoré dal do analógie s predmetným označením.

Na margo vyššie uvedených argumentov úrad uvádza, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Opodstatnenosť tohto konštatovania potvrdil aj Krajský súd v Banskej Bystrici vo svojom rozsudku zo dňa 4.5.2006 vo veci prihlášky ochrannej známky POZ 2641-99 s prihláseným označením v znení „Mitická“, kde v jednej časti spomínaného rozsudku uvádza:

„Pokiaľ žalobca v žalobe poukazoval na to, že aj v iných konaniach skutkovo zhodných alebo podobných rozhodol žalovaný tak, že zapísal ochranné známky, súd takéto porovnanie považuje za právne irelevantné, pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia žalovaného je poukazovanie na iné konanie bezvýznamné, súd sa stotožňuje s tvrdením žalovaného, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.“

Aj napriek vyššie vysvetlenej neprípustnosti analógie, na základe ktorej prihlasovateľ dal do porovnania prihlásené označenie s dotknutými zapísanými ochrannými známkami, je nutné uviesť, že všetky uvedené príklady ochranných známk, na ktoré prihlasovateľ poukázal, nemajú charakter výlučne slovných ochranných známk (ako je tomu v prípade predmetného označenia), ale ide o kombinované ochranné známky, ktorých slovný obsah aj keby bol opisný, výrazné zastúpenie dištingtívnych predovšetkým grafických prvkov obsiahnutých v týchto ochranných známkach, im jednoznačne zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a teda individualizáciu tovarov prípadne služieb pochádzajúcich od daného prihlasovateľa. Takže ani tieto argumentácie zo strany prihlasovateľa nemohli prispieť k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ tiež poukázal na publikáciu z roku 2011 od autorov Horáček, Čada, Hajn s názvom „Práva k průmyslovému vlastnictví“, z ktorej vyňal citácie: „Aby označení jako ochranná známka mělo rozlišovací způsobilost, nestačí jen odlišení od známých označení, ale musí být svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, které jím má být označeno.“ a tiež „Označení má rozlišovací způsobilost pro určité výrobky či služby, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozeznat výrobky z určitého obchodního zdroje. Existují různé stupně rozlišovací způsobilosti.“

Vychádzajúc z týchto citácií, prihlasovateľ vytyka úradu, že v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti uvedeného v liste zo 14.3.2012 poukázal na skutočnosť, že v zákone o ochranných známkach nie je zmienka o vyššom či nižšom stupni rozlišovacej spôsobilosti označení, ale predmetné ustanovenia zvažujú len to, či označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k daným tovarom alebo službám, pričom túto skutočnosť hodnotí ako nesprávny. Nadväzne k tomu prihlasovateľ uvádza ešte jednu citáciu z vyššie spomenutej publikácie a síce: „... ne všechna označení, která nejsou čistě fantazijní nebo nejsou užívána bez souvislosti s druhem výrobku, nezbytně postrádají rozlišovací způsobilost. Jde o jakousi střední kategorii označení, která jsou evokující, neboť vyvolávají asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi, původem, povahou, atd., aniž by však byla skutečně popisná. Tato označení mohou být schopna zápisu ...“. Prihlasovateľ v zmysle týchto citácií zaradil predmetné označenie do uvedenej strednej kategórie označení, ktoré svojím stupňom rozlišovacej spôsobilosti je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, úrad nespochybňuje obsah predmetnej publikácie v tom, že by pri označeniach, ktoré sú v konečnom dôsledku spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk, neexistovalo ich možné hodnotenie z hľadiska stupňa ich rozlišovacej spôsobilosti, avšak prihlasovateľ na druhej strane nemôže spochybníť fakt, že v rámci prieskumu sú rozhodujúce zákonné ustanovenia obsiahnuté

v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, na základe ktorých je v rámci prieskumu zo strany úradu nutné rozhodnúť len v rámci dvoch možností. Buď má dané označenie vo vzťahu k jednotlivkej službe alebo k jednotlivému tovaru rozlišovaciu spôsobilosť, alebo ju nemá, čo následne má jednoznačný vplyv na to, či sa toto označenie zapíše do registra ochranných známk, alebo nie. Preto je zo strany prihlasovateľa zavádzajúce a nenáležité, aby v tomto bode hodnotil názor úradu ako nesprávny. Zároveň na základe vykonaného prieskumu úradu, ktorého výsledok je odôvodnený vyššie, je potrebné uviesť, že úrad vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom a službám jednoznačne usúdil, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo znamená, že nemá ani ten najnižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti a už vôbec nie stredný stupeň, tak ako mu to prisúdil prihlasovateľ. Nie je totiž možné v zmysle daných citácií vo vyššie spomenutej publikácii usudzovať, že predmetné označenie predstavuje „... jakousi střední kategorii označení, která jsou evokující, neboť vyvolávají asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi, původem, povahou, atd., aniž by však byla skutečně popisná. ...“. Úrad je toho názoru, že predmetné označenie nemá výlučne evokujúci, či asociatívny charakter vyvolávajúci len asociáciu medzi službami alebo výrobkami a ich vlastnosťami, ale má striktné opisný charakter v otázke hodnotenia kvality predmetných služieb a s vylúčením klamlivosti aj hodnotenia kvality súvisiacich predmetných tovarov, pričom opis kvality a navyše v laudatórnom podaní je dôvodom pre zápisné prekážky skúmaných označení.

V ďalšom argumente prihlasovateľ opakovane (viď jeho list z 3.8.2011) vychádzajúc z rozsudku ESD vo veci T-138/00 uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia má byť posúdená vo vzťahu ku každému tovaru a službe jednotlivo s tým, že podľa jeho názoru nie ku každému prihlásenému tovaru či službe je predmetné označenie opisné, nakoľko údajne nie všetky z nich súvisia so stavbou domu. Zároveň prihlasovateľ vzniesol požiadavku voči úradu, aby vykonal komplexnú analýzu predmetnej prihlášky ochrannej známky zrejme v súvislosti z celou škálou prihlásených tovarov a služieb.

Úrad v reakcii na tieto argumenty opakovane konštatuje, že v každom konaní o prihláške ochrannej známky vykonáva prieskum prihlásených označení vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám a rovnako túto zásadu neobišiel ani v tomto prípade. Úrad tak opätovne deklaruje, že nie je pravdou, že by neposúdil rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k jednotlivým tovarom, či službám. Preto nie je jasné, čo pod komplexným posúdením predmetnej prihlášky mal prihlasovateľ na zreteli. Ak malo ísť o to, aby úrad vymedzil z niekoľkých stoviek prihlásených tovarov, či z niekoľkých desiatok služieb tie, ktoré nesúvisia so stavbou domu, potom z komplexnej analýzy všetkých prihlásených tovarov a služieb (ktorú úrad vykonal hneď v začiatku prieskumu), nezistil ani jeden tovar či službu, ktorá by so stavbou domu nesúvisela, a pre ktoré by predmetné označenie (ako pochvalný a opisný slogan) opisným spôsobom nepoukazovalo na ich kvalitu. Irelevantnosť tohto opakovaného argumentu zo strany prihlasovateľa spočíva aj v tom, že prihlasovateľ uviedol skrátenej výňatok predmetných tovarov a služieb, prostredníctvom ktorých sa snažil poukázať (zrejme ako príklad) na to, že tieto nemajú súvis so stavbou domu. Pritom zrejme v snahe za každú cenu nájsť nejaký relevantný argument na vyvrátenie názoru úradu, prihlasovateľ zavádzajúcim spôsobom uviedol v príklade niektorých prihlásených tovarov a služieb aj také, ktoré vôbec neboli prihlásené a to „*nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky*“ v triede 19, „*opravy; inštaláčne služby*“ v triede 37 a „*vedecké a technologické služby; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“ v triede 42, pričom niektoré z týchto vymyslených príkladov by možno skutočne mohli byť na zváženie, či súvisia so stavbou domu ak by figurovali v predmetnom zozname tovarov a služieb (ako napr. *nekovové pomníky; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*). V ostatných skutočne prihlásených tovaroch a službách, ako už úrad vyššie uviedol, neboli prieskumom zistené tovary či služby, ktoré by so stavbou domu nesúviseli. Úrad preto aj v tomto bode považuje argumentáciu prihlasovateľa za bezpredmetnú, ktorá neprispela k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

V ďalšom bode sa prihlasovateľ len opakovane snaží deklarovať, že vo vzťahu k súvisiacim tovarom v triede 19, prihlásené označenie nemá opisný charakter v súvislosti s poukázaním na určenie ich kvality, čo už úrad vyššie objasnil a zároveň toto tvrdenie vyvrátil. Pritom navyše prihlasovateľ opätovne nepravdivo uviedol príklad „prihlásených“ služieb v znení „*služby týkajúce sa stavby lodí*“, ktoré taktiež nie sú obsahom predmetnej prihlášky ochrannej známky, a prostredníctvom ktorých prihlasovateľ zavádzajúco poukázal na to, že nie všetky prihlásené služby majú súvis so stavbou domu. Týmto prihlasovateľ len podčiarkol irelevantnosť už vyššie uvedených argumentácií, ktorými sa snaží odstrániť zápisnú nespôsobilosť predmetného označenia.

V závere listu z 24.7.2012 prihlasovateľ v súvislosti z vytýkanou laudatórnosťou prihláseného označenia poukázal na inú ochrannú známku, ktorú dal do porovnania (analógie) s predmetným označením.

K tomu úrad len poznamenáva, že neprípustnosť takejto analógie už bola vyššie zo strany úradu dostatočne vysvetlená, vrátane uvedenia citácie rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, potvrdzujúceho neopodstatnenosť takéhoto porovnávania v rámci konaní o prihláškach ochranných známk, preto ani týmto argumentom prihlasovateľ neprispel k preukázaniu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktorej absencia vyplýva z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Ján Kutan
Andrusovova 1
851 01 Bratislava