



Banská Bystrica 22. októbra 2015
POZ 2081-2013 II/107-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. decembra 2014 prihlasovateľom ALFA BIO, s. r. o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2081-2013/Z-506-2014 zo 6. novembra 2014 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2081-2013, 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 § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2081-2013/Z-506-2014 zo 6. novembra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2081-2013/Z-506-2014 zo 6. novembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2081-2013 (ďalej „prihlásené označenie“) pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené obrazové označenie predstavuje plošné vyobrazenie bežne známeho kockovaného (resp. károvaného) vzoru v čiernobielym vyhotovení, pripomínajúceho predovšetkým bežný vzhľad károvej textilie so striedavo usporiadanými šrafovanými/nešrafovanými štvorcami a deliacimi čiarami s doplnením ďalších nedíšťinkívnych prvkov, ako sú deliaci biely obdĺžnik a tenší a hrubší čierny pás. Prvostupňový orgán zastával názor, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom potravinárskeho charakteru, ako aj k nárokoványm službám s nimi súvisiacim, nedíšťinkívne, pretože uvádzanie takejto grafického motívu predovšetkým na obaloch potravinárskych tovarov je na Slovensku aj vo svete bežne zaužívané. V tejto súvislosti uviedol, že grafický motív, ktorý je predmetom prihláseného označenia, pripomína okrem iného aj vzor kuchynských utierok či jedálenských obrusov. Prvostupňový orgán konštatoval, že priemerný spotrebiteľ nie je schopný zapamätať si a následne rozlíšiť podobné modifikácie predmetného vzoru pochádzajúce od rôznych subjektov či osôb, na základe čoho je zrejmé, že nedokáže určiť pôvod tovarov a služieb označených prihláseným označením. Na doplnenie prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie prvky, ktoré by mu dávali dištingtívny, resp. rozlíšiteľný charakter.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 24. júna 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 17. júla 2014 odmietol konštatovanie prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti

prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a poukázal na konkrétne zápisy ochranných známk, ktoré podľa neho odôvodňujú zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového rozhodnutia, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu nárokovaným tovarom a službám.

Prihlasovateľ konštatoval, že tvrdenie prvostupňového orgánu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nie je nijako preukázané, pretože nie je podložené žiadnymi dôkazmi, dokladmi, fotografiami alebo vyobrazeniami, ktoré by svedčili v prospech toho, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že prvostupňový orgán nepreukázal ani ďalšie svoje konštatovanie, a to, že v prípade prihláseného označenia ide o motív utierky. K uvedenému prihlasovateľ pripomenul, že mu nie je zrejmé, aký súvis majú nárokované tovary a služby s motívom utierky, keďže nejde o textílie v triedach 25 a 26 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia mal prvostupňový orgán posudzovať s ohľadom na súhrn vlastností všetkých grafických prvkov a nie len ako jednoduchú parciálnu analýzu vybranej časti prihláseného označenia. Prihlásené označenie podľa neho obsahuje minimálne dva druhy farieb, ako aj zvláštne grafické vzory, čo v ich vzájomnej kombinácii spôsobuje, že prihlásené označenie má dostatok rozlišovacej spôsobilosti.

Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je podľa prihlasovateľ potrebné prihliadnúť aj na skutočnosť, že vyobrazenie prihláseného označenia je možné považovať za autorské dielo, ktoré predstavuje akékoľvek grafické zobrazenie vytvorené autorom, či ide o návrh, výsledné grafické vyobrazenie, fotografiu atď.

Prihlasovateľ zastával názor, že pokiaľ by prihlásené označenie napĺňalo znaky zápisnej nespôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, ako to tvrdil prvostupňový orgán, z rovnakých dôvodov by nebol možný ani zápis obrazových ochranných známk č. 230476, č. 230275, č. 230733, č. 231381, č. 231176, č. 232764, č. 232926, č. 233862, č. 233861, č. 236169 a č. 230671. Zároveň sa nestotožnil s odôvodnením zápisnej spôsobilosti uvedených ochranných známk prvostupňovým orgánom, pričom ho považoval za zavádzajúce. Prihlasovateľ ako príklad uviedol, že obrazová ochranná známka č. 236169 pozostávajúca z vyobrazenia foriem na chlieb obsahujúcich cesto, ktoré sú pripravené na pečenie, bola zapísaná aj pre tovary „*cestá na koláče, chlieb, múčne jedlá, jemné pečivo, koláče s plnkou, výrobky z múky, nekysnutý chlieb, sendviče, sucháre, zákusky, koláče, sladké zemle*“. Uvedené podľa prihlasovateľa svedčí v prospech diametrálne odlišného posudzovania oproti posudzovaniu v prípade prihláseného označenia. Ďalej prihlasovateľ poukázal na obrazovú ochrannú známku č. 230671, v prípade ktorej ide o skutkovo zhodný stav z pohľadu predmetu posudzovania ako v prípade prihláseného označenia. V tejto súvislosti doplnil, že zatiaľ čo obrazová ochranná známka č. 230671 je tvorená vyobrazením pravidelného vzoru, ktorého jednotlivé prvky (štvorce, hrúbky čiar, línie) majú na celej ploche rovnakú veľkosť, prihlásené označenie je tvorené nepravidelnými tvarmi jednotlivých prvkov, resp. rôznymi hrúbkami línií a rôznymi prvkami.

Za nesprávne označil prihlasovateľ tvrdenie prvostupňového orgánu, že analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná, a to vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej „Najvyšší súd“) z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, predmetom ktorého bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“, v ktorom Najvyšší súd použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, keď konštatoval, že „*zároveň je potrebné prijať aj pre daný prípad záver vyslovený v rozhodnutí predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001*“. Prihlasovateľ zastával názor, že vzhľadom na to, že úrad bol s predmetným rozhodnutím oboznámený, keďže bol v postavení žalovaného, jeho konštatovanie o neprípustnosti analógie v oblasti známkového práva je zjavne nesprávne a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu. V tejto súvislosti pripomenul, že správna úvaha pri rovnakom skutkovom stave by sa mala uberať rovnakým smerom, t. j. zápisná spôsobilosť označení musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite odôvodnený. V prípade, že rozhodnutie je vydané na základe správnej úvahy, ktorá

nie je náležite odôvodnená, uvedené je podľa prihlasovateľa dôvodom na jeho zrušenie podľa § 250 ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, nakoľko takéto rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“). Prihlasovateľ doplnil, že nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces tak nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a prihlášku obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2081-2013 postúpil na zverejnenie v celom rozsahu.

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 v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, 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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2081-2013 bola prihlasovateľom ALFA BIO, s. r. o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, podaná 6. novembra 2013 pre tovary „*arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; nekvasený hroznový mušt; nealkoholický koktail; minerálne vody (nápoje); mandľové mlieko (nápoj); mušty; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; srvátkové nápoje; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné šťavy; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; ovsené mlieko (nealkoholický nápoj); paradajková šťava (nápoj); príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sóda; stolové vody; sýtené vody; šerbety (sladené ovocné nápoje); sódová voda (sódovka); lítna voda; zázvorové pivo; zeleninové šťavy (nealkoholické nápoje)*“ v triede 29, „*sójová káva; sójová majonéza; sójová múka; sójová omáčka; sójová omáčka Shoyu; sójová omáčka Teriyaki; sójová tatárska omáčka; sušené sójové kľčky (potraviny); sójové oriešky (potraviny); sójové texturáty (potraviny); sójový chladený dezert; aníz (semená); arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; bezlepkové potraviny patriace do tejto triedy (nie na lekárske účely); cereálne potraviny; cestá; cestá na koláče; cestoviny; celozrnné cestoviny; cigória (endívia) ako kávová náhradka; rafinovaný cukor; hnedý rafinovaný cukor; trstinový cukor; cukríky; cukrovinky; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; droždie; droždie do cesta; droždie neaktívne ako dochucovadlo; extrudované obilniny; jedlá z fazule; glukóza na kulinárske účely; granulované obilniny; horčica; horčicová múčka; riasy (chuťové prísady); chlieb; chuťové prísady; jedlá*

z jačmeňa; lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; jemné pečivo; kakao; kakaové nápoje; kandis ako potrava; kapary; karamelky; karí (korenie); káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; konzervačná soľ; korenie; koreniny; krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná múka; kukuričné vločky; kukuričný škrob (potrava); kurkuma (potravina); kuskus; ľad do nápojov; glutén (potraviny); lístkové cesto; obilninové lupienky a vločky; majonéza; makaróny; maltóza; mandľová pasta (potraviny); mandľové cukrovinky; marcipán; marináda (chuťové prísady); mandľová masa (potraviny); tukové maslové cesto; materská kašička na ľudskú spotrebu; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); múčne jedlá; potravinárska múka; výrobky z múky (patriace do tejto triedy); müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); müsli tyčinky; príchute do nápojov s výnimkou esencií; nátierky; nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; obľátky; ocot; ovocné želé (cukrovinky); mletý ovos; ovsená kaša; ovsená múka; ovsená potrava; ovsené vločky; jedlé ozdoby na torty; palacinky; paprika (korenina); paradajková omáčka; pastilky (cukríky); pečivo; pečivo (rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny); pivný ocot; pizza; pohánková múka; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; škrobové potraviny; pralinky; zmrzlinové prášky; prášok do pečiva; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou éterických olejov; príchute s výnimkou éterických olejov; prísady do zmrzlín (spojivá); propolis na ľudskú spotrebu; pšeničná múka; puding; kukuričné pukance; ravioly; ražná múka; rezance; ryža; ryžová múka (potravina); ságo; semená; sendviče; sladké drievka (cukrovinky); sladový výťažok (potravina); prírodné sladidlá; morská soľ patriaca do tejto triedy; soľ na konzervovanie potravín; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; sucháre; sušienky, keksy; biskvity; šafran (korenie); dresingy na šaláty; šerbety (zmrzlinové nápoje); škorica (korenina); škrob (potrava); škrobové výrobky (potrava); stužovače na šľahačku; špagety; mäsové šťavy; tapioka; tapioková múka (potrava); torty; vanilín (vanilková náhrada); vanilka (príchuť); včelia kašička na ľudskú spotrebu; výrobky z kaka (patriace do tejto triedy); obilninové výrobky; výrobky zo pšeničnej bielkoviny (patriace do tejto triedy); výrobky zo sóje (patriace do tejto triedy); zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; šalátové zálievky (príchute); zázvor; zeleninové prípravky (kávové náhradky); zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zmrzliny; zvitky (cestoviny); sladké žemle; žuvačky; obložené pečivo ako rýchle občerstvenie; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady)“ v triede 30, „riasy (potraviny alebo krmivo); čerstvé arašidy; borievky (plody); borovicové šišky; čerstvé záhradné bylinky; čerstvá cibuľa; čerstvé citróny; citrusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; chmel; chmeľové šišky; čerstvé egreše; čerstvá fazuľa; čerstvé gaštany; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; jačmeň; surové kakaové bôby; kokosové orechy; kolové orechy; lieskové oriešky; struky rohovníka (svätójánsky chlieb); mandle (ovocie); matoliny (výlisky ovocia); mláto; podhubie na rozmnožovanie; obilie v nespracovanom stave; čerstvé olivy; orechy (patriace do tejto triedy); otruby; čerstvé ovocie; ovos; paprika (rastlina); peľ (surovina); pomaranče; čerstvý pór; pšenica; raž; rebarbora; repa; výlisky z repky olejnej; rohovník (plody); sezam; čerstvé sójové bôby; hlávkový čerstvý šalát; čerstvé šampiňóny; čerstvá šošovica; tekvica; uhorky; vinič (rastlina); čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky; zrno (obilie); žihľava“ v triede 31, „arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; nekvasený hroznový mušt; nealkoholický koktail; minerálne vody (nápoje); mandľové mlieko (nápoj); mušty; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; srvátkové nápoje; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné šťavy; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; ovsené mlieko (nealkoholický nápoj); paradajková šťava (nápoj); príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sóda; stolové vody; sytené vody; šerbety (sladené ovocné nápoje); sódová voda (sódovka); lítna voda; zázvorové pivo; zeleninové šťavy (nealkoholické nápoje)“ v triede 32 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s nápojmi, s domácimi potrebami, s kozmetikou, so spotrebným tovarom; poradenské služby v oblasti podnikového manažmentu týkajúce sa predaja tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 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; rozširovanie vzoriek tovarov; 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; 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; reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií v oblasti reklamy; prenájom reklamných informačných a konzultačných priestorov; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia

ľudských zdrojov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 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 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. 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).

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie predstavuje čiernobiele, resp. šedobiele obrazové označenie tvorené súborom prvkov (obdĺžniky rôznych veľkostí, deliace pásy, šrafované a nešrafované štvorce), ktoré sa istým spôsobom opakujú, čím vytvárajú určitý vzor alebo motív. Na základe uvedeného je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb bude prihlásené označenie vnímať ako vzor, resp. motív.

V súvislosti s posudzovaním rozlišovacej spôsobilosti označení, ktoré sú tvorené vzormi alebo motívmi, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že rozlišovaciu spôsobilosť takýchto označení je potrebné posudzovať vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, ako aj z hľadiska vnímania relevantnými spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. V zásade platí, že ak je vzor bežný, tradičný alebo typický pre oblasť nárokovaných tovarov alebo služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom ani vzory pozostávajúce z viacerých jednoduchých motívov obvykle nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

V prospech absencie rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je tvorené vzorom svedčí, že vzor priemernému spotrebiteľovi zväčša neposkytuje žiadny odkaz, na základe ktorého by si dokázal toto označenie zapamätať a odlíšiť ho od označení iných subjektov. To isté platí paradoxne aj pre vzory pozostávajúce z mimoriadne zložitých motívov, keď zložitosť celkového motívu nedovolí, aby sa jednotlivé detaily uložili do pamäti priemerného spotrebiteľa. Relevantná skupina verejnosti preto vníma takéto vzory len ako prvky, ktoré plnia ozdobnú alebo dekoračnú funkciu. Naproti tomu, ak ide o označenie obsahujúce vzor, ktorý je fantazijný, neobvyklý, resp. odchyľuje sa od noriem a zvykov v príslušnom sektore alebo relevantná skupina spotrebiteľov si ho dokáže ľahko zapamätať, uvedené je dôvodom na to, aby sa predmetnému označeniu priznala rozlišovacia spôsobilosť. Pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti označenia pozostávajúceho zo vzoru je navyše potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ spravidla nemá čas označenie podrobne analyzovať, a preto označenie, ktoré má byť zapísané ako ochranná známka do registra, musí priemernému spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť ním označené tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov bez toho, aby ho priemerný spotrebiteľ musel analyzovať, resp. porovnávať s iným označením, alebo, aby mu musel venovať zvýšenú pozornosť.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb v triedach 29, 30, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhlľadom na ich rozsah a rozmanitosť predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť tvorená jednak potenciálnym spotrebiteľom predmetných tovarov a služieb, osobami zapojenými do distribučnej siete, prípadne obchodnými a reklamnými kruhmi, ktoré sa nimi zaoberajú, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené obrazové označenie len ako jednoduchý a bežný vzor, neobsahujúci žiadny prvok, ktorý by mohol upútať jeho pozornosť natoľko, aby ho relevantný spotrebiteľ vnímal o čosi viac ako len okrasný či ornamentálny prvok.

Čo sa týka posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 29, 30, 31 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré je možné označiť všeobecným pojmom potraviny, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že relevantný spotrebiteľ potravín je zvyknutý, že na obaloch potravinárskych výrobkov, resp. často aj na potravinách samotných sa nachádzajú vyobrazenia rôznych vzorov alebo motívov, ktoré spotrebiteľ zväčša vníma len ako dekoráciu, alebo ozdobu obalu alebo tovaru. Takýto vzor alebo motív pre spotrebiteľa nemá zásadnú výpovednú hodnotu pokiaľ ide o identifikáciu ním označeného tovaru.

Pokiaľ ide o nárokované služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto predstavujú jednak maloobchodné služby s potravinami, nápojmi atď., teda maloobchodné služby týkajúce sa nárokovaných tovarov, ako aj s nimi súvisiace služby reklamy a propagácie. S ohľadom na uvedené je preto zrejmé, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 bude relevantný spotrebiteľ vnímať len ako ozdobu alebo dekoráciu, a nie ako údaj o pôvode ním označených služieb, na základe ktorého by tieto služby dokázal identifikovať. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že vzory a motívy sa okrem obalov potravín používajú napríklad aj na dokumentoch týkajúcich sa obchodnej korešpondencie, na tlačivách súvisiacich so službami maloobchodu a veľkoobchodu, ďalej na faktúrach, resp. veľmi často sa s nimi možno stretnúť aj na rôznych reklamných, propagačných či inzertných materiáloch. V tejto súvislosti možno poukázať na rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu č. R 868/2009-4 z 29. júla 2010 vo veci „Device of a pocket“, podľa ktorého v prípade označenia tvoreného vzorom, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom, na ktorých sa nachádza, je dôvodné konštatovať, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k službám úzko spätým s predmetnými tovarmi, t. j. *„pletený vzor, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k častiam odevov a koženým výrobkom, nemôže mať rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k maloobchodným službám súvisiacim s týmito výrobkami“*.

S ohľadom na vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 29, 30, 31, 32 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, teda na jeho základe nedokáže spotrebiteľ rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod ním označených tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k spochybneniu prihlasovateľa, ktoré sa týkalo konštatovania prvostupňového orgánu, že analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná a k poukazu prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007 vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“. Z konštatovania Najvyššieho súdu v predmetnom rozsudku, že

„zároveň je potrebné prijať aj pre daný prípad záver vyslovený v rozhodnutí predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001“, je podľa prihlasovateľa zrejme, že názor prvostupňového orgánu o neprípustnosti analógie v známkovom práve je nesprávny a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným odôvodnením nestotožňuje, pričom zastáva názor, že konštatovanie Najvyššieho súdu je možné interpretovať len tak, že Najvyšší súd pri posúdení vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“ dospel k rovnakým záverom, aké vo veci týkajúcej sa zhodného označenia vyslovil Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky, resp. jeho závery považoval za použiteľné aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Predmetný rozsudok však v žiadnom prípade nemožno interpretovať v tom zmysle, že úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení musí dospieť k rovnakým záverom, ku akým dospel v iných prípadoch, príp. k akým dospel iný známkový úrad. S ohľadom na uvedené odkazovanie na vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu orgán rozhodujúci o rozklade považuje pre účely skúmania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za bezpredmetné. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná, a to vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlásenými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, pričom v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. mája 2006 vo veci prihlášky ochrannej známky „Mitická“, č. spisu POZ 2641-99.

Prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na zápisy obrazových ochranných známk č. 230476, č. 230275, č. 230733, č. 231381, č. 231176, č. 232764, č. 232926, č. 233862, č. 233861, č. 236169 a č. 230671, ktoré podľa neho svedčia o dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uvedené odôvodnil tým, že pokiaľ úrad tieto ochranné známky zapísal do registra, z rovnakých dôvodov by mal ako ochrannú známku zapísať aj prihlásené označenie.

Čo sa týka ochranných známk č. 230476, č. 230275, č. 231381, č. 232764, č. 232926, č. 233862 a č. 233861, orgán rozhodujúci o rozklade považuje poukaz prihlasovateľa na ich zápis do registra za bezpredmetný pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uvedené je dané tým, že v prípade týchto ochranných známk nejde o obrazové známky tvorené vzorom alebo motívom, ako v prípade prihláseného označenia, ale o obrazové ochranné známky, ktoré pozostávajú z vyobrazení konkrétnych vecí, ako napríklad kvet, kombinácia listov (OZ č. 230476, OZ č. 233862, OZ č. 232926), časť stroja (OZ č. 231381) či pracovný nástroj (OZ č. 233861) atď.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nesvedčia ani zápisy ochranných známk č. 230733 a č. 231176, a to aj napriek tomu, že pozostávajú z vyobrazení, ktoré predstavujú vzory alebo motívy. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vzory predmetných ochranných známk nie sú zhodné so vzorom prihláseného označenia. Navyše vzory uvedených ochranných známk sa vyznačujú použitím kombinácie viacerých farieb (pri ochrannej známke č. 230733 – fialová, zelená, modrá a biela, pri ochrannej známke č. 231176 – zelená, biela a čierna farba), zatiaľ čo prihlásené označenie je len čiernobiele, resp. šedobiele.

Pokiaľ ide o ochranné známky č. 236169 a č. 230671, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že zápisy týchto ochranných známk preukazujú diametrálne odlišné posudzovanie oproti posudzovaniu, ktoré úrad aplikoval v prípade prihláseného označenia. V tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že v prípade týchto obrazových ochranných známk úrad namietal ich zápisnú nespôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j., že označenia, ktoré sú predmetom uvedených ochranných známk nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranné známky č. 236169 a č. 230671 úrad zapísal do registra až na základe prekonania uvedenej zápisnej prekážky, čo sa však v posudzovanom prípade nestalo. S ohľadom na uvedené skutočnosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že tento argument prihlasovateľa je pre posúdenie predmetnej veci irelevantný.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie, kde do popredia vystúpili snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pri rozhodovaní o ochranných známkach. Inými slovami povedané, prax úradu v oblasti práva ochranných známk sa prispôbila európskej judikatúre a tiež spoločenským pomerom. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je teda úradom vždy skúmaná v zmysle platného 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. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v prípade, ak nejaké označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru. Samotný zápis ochranných známk v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za bezpredmetné konštatovanie prihlasovateľa, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia mal úrad prihliadnúť aj na skutočnosť, že vyobrazenie prihláseného označenia je možné považovať za autorské dielo. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ide len o tvrdenie prihlasovateľa, ktoré nie je podložené nijakými dôkazmi, pričom ani skutočnosť, že v danom prípade by išlo o autorské dielo nemá vplyv na skúmanie naplnenie zápisnej výluky prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán v danom prípade rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2081-2013 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 preskúvanom prípade 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