



Banská Bystrica 9. novembra 2015
POZ 1754-2010 II/112-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. marca 2015 prihlasovateľom Ing. Igorom Patrášom, TRENDWOOD - TWD, Rudohorská 30, 974 11 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 1754-2010/Z-69-2015 z 13. februára 2015 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Drevársky magazín“, č. spisu POZ 1754-2010, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1754-2010/Z-69-2015 z 13. februára 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1754-2010/Z-69-2015 z 13. februára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona čiastočne zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „Drevársky magazín“, č. spisu POZ 1754-2010 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010“), a to konkrétne pre nárokované tovary „*blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; knihy; lepenkové platne (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie*“ v triede 16 a pre služby „*marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35, „*činnosť v oblasti zábavy; filmová tvorba; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo**

zábavných); organizovanie živých vystúpení; usporadúvanie filmových a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; výchovno-zábavné klubové služby; výroba (tvorba) videofilmov; výroba iných ako divadelných predstavení; živé predstavenia“ v triede 41 a „grafický dizajn; navrhovanie obalov, obalový dizajn; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástieniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástenkách (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek; hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá; hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); obnovovanie počítačových databáz; prevod a konverzia počítačových údajov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetná prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápise do registra ochranných známkov pre tovary „baliaci papier; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); papierové kávové filtre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov“ v triede 16 a pre služby „manažment v oblasti umenia; obchodný manažment v oblasti umenia; personálne poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42“ v triede 35, „činnosť umeleckej a športovej agentúry; činnosť v oblasti kultúry a športu; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie galérie; umelecké módné agentúry; usporadúvanie divadelných a koncertných predstavení na účely kultúrne a zábavné; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií; výroba divadelných predstavení; organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života“ v triede 41 a „navrhovanie (priemyselný dizajn); odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; priemyselný dizajn; štúdie technických projektov, projektová činnosť; umelecký dizajn; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počítačov; servis počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby; prevod (konverzia) počítačových programov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov; prieskum v oblasti využitia počítačov; poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k vyššie vymenovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán poukázal na to, že prihlásené označenie poskytuje relevantným zákazníkom len priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že ide o časopis, obchod alebo reláciu a s nimi súvisiace služby, ktoré sa zaoberajú problematikou drevárstva. V súvislosti s grafickou úpravou prihláseného označenia prvostupňový orgán poznamenal, že zvýraznenie slovných prvkov „drevársky“ a „magazín“ tmavohnedou, resp. svetlohnedou farbou má skôr dekoratívny charakter, pričom takéto farebné zvýraznenie slov sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na ich lepšie a intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie), a teda nie je neobvyklé. Navyše časť verejnosti si uvedené farebné odtiene môže spájať s drevom. Čo sa týka dokladov, ktoré prihlasovateľ predložil na podporu svojich tvrdení o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, tieto podľa názoru prvostupňového orgánu nepreukazujú splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred dňom podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010, pretože boli datované až po jej podaní.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzalo rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 1754-2010 II/103-2013 z 26. novembra 2013, na základe ktorého bolo v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) zrušené rozhodnutie zn. POZ 1754-2010/Z-108-2013 z 19. marca 2013 a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán posúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia zovšeobecňujúco vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám a nezobral do úvahy rozmanitosť nárokováných tovarov a služieb.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu, ktoré bolo výsledkom opätovného prerokovania veci, podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že sa nestotožňuje s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vykonaným prvostupňovým orgánom, ako ani s posúdením dôkazových materiálov predložených za účelom prekonania konštatovanej zápisnej výluky.

Prihlasovateľ v rozklade na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol viacero slovných označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známkov, hoci podľa jeho názoru ide o opisné a nedištinkatívne označenia. Konkrétne poukázal na ochranné známky č. 236477 „Hospodárske noviny“, č. 215997 „ŽUPNÉ NOVINY“, č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 237568 „VašeŠošovky“ a č. 214093 „TECHNIK“.

S ohľadom na tieto ochranné známky poznamenal, že ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií podá správny orgán inú odpoveď, v takomto postupe absentuje vnútorná logika a hodnotiaci proces nevyznieva objektívne. Podľa prihlasovateľa nemôže byť bez presvedčivého odôvodnenia akceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona.

Ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neuviedol žiadne novšie dôvody, ktoré by preukázali prekonanie výluky týkajúcej sa nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ním uvádzaných označení. Navyše tieto označenia majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie a zároveň sú opisné vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Napriek uvedeným odlišnostiam sa prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa stále odvoláva na rozdielnosť konaní.

Tiež namietol, že zatiaľ čo samotný orgán rozhodujúci o rozklade v rozhodnutí zn. POZ 1754-2010 II/103-2013 z 26. novembra 2013 argumentoval rozsudkami Súdu prvého stupňa z 2. apríla 2009 vo veci T-118/06, Zuffa, LLC vs. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej „ÚHVT“) a z 8. júna 2005 vo veci T-315/03, Hans-Peter Wilfer vs. ÚHVT, odkazy prihlasovateľa na podľa neho procesne zhodné či podobné konania boli označené ako nepodstatné a iného charakteru. Prihlasovateľ poznamenal, že prvostupňový orgán odmietol zapísať prihlásené označenie napriek tomu, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky uznal zhodné označenie ako zápisu spôsobilé a toto zapísal do registra ochranných známkov. Na podporu týchto svojich tvrdení opätovne poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, v rámci ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001.

Podľa názoru prihlasovateľa prihlásenému označeniu je možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť na základe skutočnosti, že ho možno vnímať viacerými spôsobmi, napr. ako „obrázkový časopis, veľký obchodný dom, predajňa alebo ako rozhlasový alebo televízny program“. Prvostupňový orgán však nezobral do úvahy túto významovú rozmanitosť prihláseného slovného spojenia, ako ani fakt, že prihlásené označenie obsahuje okrem slovných aj farebné grafické prvky.

Pokiaľ ide o posúdenie dokladov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán tieto nesprávne vyhodnotil. Konkrétne argumentoval registráciou názvu časopisu „Drevársky magazín“ na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, na základe čoho podľa jeho názoru nikto iný nemôže takto pomenovaný časopis vydávať. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je podľa prihlasovateľa potrebné predložené doklady považovať za dostatočné, a to aj keď sú z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010. V prospech uvedeného tvrdenia svedčí podľa neho tiež skutočnosť, že v období pred jej podaním bol jediným užívateľom tohto označenia.

Pokračoval, že úrad by mal zohľadniť aj dĺžku konania o zápise prihláseného označenia do registra, ktoré prebieha od roku 2010 a počas ktorého sa prihlásené označenie kontinuálne používalo najmä vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 16 a službám nárokoványm v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V dôsledku toho relevantná verejnosť dokáže identifikovať tieto tovary a služby ako pochádzajúce od prihlasovateľa. Týmto používaním teda podľa názoru prihlasovateľa došlo k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom predmetné označenie nemôže používať iný subjekt.

Záverom rozkladu prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že je majiteľom známkového radu, ktorý tvoria jednak ochranné známky č. 233615 „DREVMAG“ a č. 199647 „Stolársky magazín“ zapísané v registri vedenom úradom, a jednak ochranné známky zapísané do registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky pod č. 318470 „Dřevařský magazín“, č. 325591 „DREVMAG“ a č. 267594 „STOLAŘSKÝ MAGAZÍN“. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že prihlásené označenie nadobudlo na základe jeho používania rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby aj na území Slovenskej republiky, a teda relevantná verejnosť získala vedomosť, ktorá jej umožňuje rozlíšiť takto označené nárokové tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb na trhu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010 postúpil na zverejnenie.

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 slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „Dřevařský magazín“, č. spisu POZ 1754-2010, bola prihlasovateľom Ing. Igorom Patrášom, TRENDWOOD - TWD, Rudohorská 30, 974 11 Banská Bystrica, podaná 26. októbra 2010 pre tovary „*baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov*“ v triede 16 a pre služby „*manažment v oblasti*

umenia, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42“ v triede 35, „činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádzkovanie galérie, umelecké módné agentúry, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, živé predstavenia, organizovanie podujatí spojených s udeľovaním ocenení v rôznych oblastiach obchodu a verejného života“ v triede 41 a „grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a nástieniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových počítačových stránkach a nástienkach (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetových či intranetových aplikáciách, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronicke médiá, aktualizovanie počítačových programov, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Drevársky
magazín

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil existenciu prvostupňovým orgánom konštatovanej zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a zároveň posúdenie dokladov predložených za účelom prekonania tejto výluky v zmysle § 5 ods. 2 predmetného zákona.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné pripomenúť, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známkov uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa zápis požaduje, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu obchodného pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, môže prihlasovateľ prekonať prostredníctvom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovacia spôsobilosť môže pritom označenie nadobudnúť len na základe takého používania, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Pri skúmaní, či prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výška 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 územie Slovenskej republiky.

V súvislosti so skúmaním vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade, podobne ako vo svojom rozhodnutí zn. POZ 1754-2010 II/103-2013 z 26. novembra 2013, konštatuje, že prihlásené označenie „Drevársky magazín“ pozostáva z dvoch slov napísaných štylizovaným typom písma, pričom slovný prvok „Drevársky“ je tmavohnedej farby a je umiestnený nad slovným prvkom „magazín“, ktorý je napísaný kurzívou bledohnedej farby. Slovo „Drevársky“ je prídavným menom odvodeným od slova „drevárstvo“, ktoré poukazuje na odbor zaoberajúci sa spracovaním dreva (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). Pojem „magazín“ môže byť vnímaný viacerými spôsobmi, napríklad ako obrázkový časopis s pestrým obsahom, veľký obchodný dom (v niektorých krajinách) alebo ako rozhlasový alebo televízny program (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). V každom prípade však celé slovné spojenie „Drevársky magazín“ bude relevantnou verejnosťou vnímané ako časopis alebo relácia zaoberajúca sa problematikou drevárstva, resp. problematikou súvisiacou s drevom, drevárstvom, drevárskymi výrobkami, službami majúcimi súvis s drevárstvom a pod. Za relevantnú verejnosť možno pritom v posudzovanom prípade označiť širokú spotrebiteľskú verejnosť zaoberajúcu sa problematikou drevárstva a nábytkárstva, a tiež súvisiace obchodné, reklamné, marketingové, technické či iné podporné kruhy.

Tovary, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky zamietnutá a vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú tlačoviny, papiernický tovar a reklamné a propagačné materiály nárokované v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia je nevyhnutné skúmať aj vo vzťahu k obchodným, administratívnym, reklamno-propagačným a marketingovým službám a tiež službám obchodného a podnikateľského poradenstva prihláseným v triede 35, ďalej vo vzťahu k službám v triede 41 ako sú zábava, kultúrne a športové aktivity, vzdelávanie, organizovanie nekomerčných podujatí, vydávanie publikácií a tlačovín (okrem reklamných), filmová a programová tvorba, a napokon vo vzťahu k návrhárskym, počítačovým a internetovým službám, službám vytvárania a prevádzkovania internetových stránok a vedecko-výskumným službám nárokoványm v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie „Drevársky magazín“ bude relevantnou verejnosťou ako celok vnímané len ako odkaz na časopis, resp. televízny či rozhlasový program zameraný na

oblasť drevárstva, nábytkárstva, a s tým súvisiacu problematiku, a preto takéto označenie bez ďalšieho dištinkčívneho prvku nie je spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 16 tvoriacim homogénnu skupinu tlačovín a službám prihláseným v triede 41 patriacim do skupiny služieb filmovej a programovej tvorby. Zároveň ostatné tovary a služby prihlásené v triedach 16, 35, 41 a 42, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010 prvostupňovým rozhodnutím čiastočne zamietnutá, predstavujú tovary a služby doplnkové a úzko súvisiace s tlačovinami či službami filmovej a programovej tvorby, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť buď s vydávaním a propagáciou tlačovín o drevárstve, príp. ich uvádzaním na trh, alebo s tvorbou, vysielaním či propagáciou programov zameraných na drevárstvo. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie vymenované kategórie tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Čo sa týka grafických prvkov prihláseného označenia, ktorými sú tmavohnedá a svetlohnedá farba použitého písma, jeho jemné tieňovanie, kurzíva a usporiadanie slovných prvkov „drevársky“ a „magazín“ pod sebou, tieto orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za rozhodné z hľadiska celkového dojmu prihláseného označenia na relevantného spotrebiteľa. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v prihlásenom označení je použitý bežný (štandardný) typ písma, ktorého opísaná grafická úprava má skôr dekoratívny charakter. Táto grafická úprava nie je natoľko osobitá a výrazná, aby dokázala upútať pozornosť relevantného spotrebiteľa do tej miery, že ju uprednostní pred vnemom slovného spojenia „Drevársky magazín“. Spotrebiteľ bude týmto grafickým prvkom venovať iba minimálnu pozornosť, keďže tieto prvky nie sú pre neho tak výrazné a rozlišujúce, aby si ich zapamätal a vyššie vymenované skupiny tovarov a služieb označených prihláseným označením identifikoval na ich základe. Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že relevantný spotrebiteľ bude prihlásené označenie ako celok vnímať s ohľadom na význam slovného spojenia „Drevársky magazín“, teda ako odkaz na časopis alebo reláciu zaoberajúcu sa problematikou drevárstva a nábytkárstva. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto nemôže stotožniť s tvrdením prihlasovateľa, že grafická úprava prihláseného označenia má za následok, že prihlásené označenie disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Naopak, považuje za dôvodné súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu, že použitá grafická úprava prihláseného slovného spojenia „Drevársky magazín“ nie je neobvyklá a má dekoratívny charakter, keďže, ako vyplýva z vyššie uvedeného, neobsahuje také dištinkčívne prvky, ktoré by boli schopné individualizovať obchodný pôvod vymedzenej časti nárokovaných tovarov a služieb.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie „Drevársky magazín“ neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z nedišťinkčívnych slovných a grafických prvkov, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie napĺňa znaky absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že už z rozhodnutia predsedu úradu zn. POZ 1754-2010 II/103-2013 z 26. novembra 2013 vyplýva možnosť vnímania prihláseného označenia rôznymi spôsobmi (napr. ako obrázkový časopis, obchodný dom, predajňa či rozhlasový a televízny program), na základe čoho nemožno prihlásené označenie považovať za opisné a možno mu priznať rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva nasledovné. Z odôvodnenia vyššie uvedeného rozhodnutia predsedu úradu, ako aj napadnutého rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že vo všetkých vymenovaných významoch prihláseného označenia bude toto spotrebiteľom vnímané v tom zmysle, že ide o časopis, obchod alebo reláciu zaoberajúcu sa drevárstvom, nábytkárstvom a súvisiacou problematikou, tzn. akýkoľvek význam prihláseného označenia svedčí o jeho chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti. Uvedenú argumentáciu prihlasovateľa tak možno považovať za dôsledok nie celkom správne pochopeného odôvodnenia predmetných rozhodnutí úradu.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu argumentoval použitím analógie v oblasti známkového práva, ktorú podľa jeho názoru uplatnil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007, pričom konkrétne poukázal na ochranné známky č. 236477 „Hospodárske noviny“, č. 215997 „ŽUPNÉ NOVINY“, č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“, č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“, č. 237568 „VašeŠošovky“ a č. 214093 „TECHNIK“ a tiež na ochrannú známku č. 318470 „Dřevařský magazín“ zapísanú v registri vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky.

Vo vzťahu k tvrdeniu prihlasovateľa ohľadom prípustnosti analógie v konaniach pred úradom orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifika konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a nárokovanými 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.

K jednotlivým ochranným známkam, ktoré v podanom rozklade vymenoval prihlasovateľ, možno uviesť nasledovné. Ochranná známka č. 219973 „ANGLICKÁ BAGETA“ bola prihlásená na zápis 5. apríla 2007 a zapísaná do registra 11. decembra 2007. Ide teda o ochrannú známku, ktorej zápisná spôsobilosť bola posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2009, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Odlišnosť tejto ochrannej známky od prihláseného označenia spočíva taktiež v charaktere tejto ochrannej známky, ktorá predstavuje spojenie názvu zemepisnej oblasti a pomenovania druhu tovaru, pri ktorom je v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti potrebné určiť, či prihlásený zemepisný pojem označuje miesto, ktoré je v mysli relevantnej skupiny osôb v súčasnosti spojené s nárokovanými tovarmi alebo službami, alebo či je možné dôvodne predpokladať takéto spojenie v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 4. mája 1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97, „Chiemsee“, bod 31).

Vo vzťahu k ochranným známkam č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“ a č. 214093 „TECHNIK“ orgán rozhodujúci o rozklade zistil, že v rámci skúmania splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti predmetných označení úrad namieta existenciu prekážok brániacich ich zápisu do registra ochranných známk, konkrétne chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a opisný charakter, ktoré však boli na základe doložených dôkazových materiálov relevantným spôsobom prekonané.

Z uvedeného vyplýva, že správna úvaha úradu bola v čase prieskumu na splnenie zápisných podmienok označení „ANGLICKÁ BAGETA“, „Daňový sprievodca“, „Lekárnický kongres“ a „TECHNIK“, a následne aj pri ich zápisu do registra ochranných známk podmienená skutkovým stavom, ktorý, ako vyplýva z vyššie uvedeného, bol odlišný od skutkového stavu v rámci konania o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010. Poukaz prihlasovateľa na predmetné ochranné známky je teda potrebné vo vzťahu k preskúvanému prípadu považovať za právne bezvýznamný.

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné tiež pripomenúť, že samotné poukazovanie na skoršie zápisy ochranných známk nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie 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 ako je prihlásené označenie. Samotná existencia zápisu ochranných známk v registri nemôže vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť ako tomu bolo pri ochranných známkach č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“ a č. 214093 „TECHNIK“), a preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za dostatočný na prekonanie uplatnenej zápisnej výluky. Ak prihlasovateľ považoval zápisy vyššie vymenovaných ochranných známk za relevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, mal uviesť konkrétne argumenty, ktoré by odôvodňovali opodstatnenosť poukázania na ne a ktoré by zakladali predpoklad zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra.

Ako irelevantný je potrebné označiť taktiež poukaz prihlasovateľa na ochrannú známku č. 318470 „Dřevařský magazín“ zapísanú v registri Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, pretože úrad pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach. Zároveň ako prvostupňovému orgánu, tak ani orgánu rozhodujúcemu o rozklade nie sú známe okolnosti, za ktorých Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky označenie „Dřevařský magazín“ zapísal do registra ochranných známk.

Vo vzťahu k odkazu prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007, v ktorom tento v rámci súdneho prieskumu rozhodnutia úradu vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“ poukázal na analógiu s rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktoré sa týkalo prihlášky ochrannej známky č. 134539 „TUZEMÁK“, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v predmetnom rozhodnutí bolo konštatované, že je možné stotožniť sa

s niektorými závermi, ku ktorým dospel Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky vo svojom rozhodnutí o zhodnom označení, resp., že tieto závery sú použiteľné aj na území 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. Odkazovanie na vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje pre účely skúmania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za bezpredmetné.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa o jeho známkovom rade, ktorý tvoria jednak ochranné známky č. 233615 „DREVMAG“ a č. 199647 „Stolársky magazín“ zapísané v registri vedenom úradom, a tiež ochranné známky zapísané do registra Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky pod č. 318470 „Dřevařský magazín“, č. 325591 „DREVMAG“ a č. 267594 „STOLÁŘSKÝ MAGAZÍN“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že samotná existencia známkového radu prihlasovateľa sama osebe bez predloženia ďalších relevantných dôkazových materiálov preukazujúcich prekonanie uplatnenej absolútnej zápisnej výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach nemôže viesť k zápisu prihláseného označenia do registra. Tento argument prihlasovateľa je preto potrebné odmietnuť ako právne bezvýznamný. Na doplnenie možno uviesť, že v prospech známkového radu prihlasovateľa na území Slovenskej republiky nemôže svedčiť jeho odvolávanie sa na tri české ochranné známky, ako ani existencia dvoch slovenských ochranných známk, ktoré neobsahujú žiaden spoločný prvok, na základe ktorého by bolo možné prijať záver o takomto známkovom rade.

Taktiež tvrdenie prihlasovateľa, že v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010 bol jediným používateľom označenia „Dřevařský magazín“, je potrebné v rámci posúdenia naplnenia absolútnej zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach považovať za irelevantné. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk nie je totiž rozhodujúce to, či niekto iný takéto označenie už používa, ale podstatné je to, či označenie spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Keďže prihlásené označenie „Dřevařský magazín“ len poukazuje na časopis, resp. televízny/rozhlasový program zameraný na oblasť drevárstva, nábytkárstva, a s tým súvisiacu problematiku, pričom neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, takéto označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil aj záver prvostupňového orgánu ohľadom posúdenia predložených dôkazových materiálov podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorými sa snažil prekonať konštatovanú zápisnú výluky.

Úvodom tejto časti rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť nie je kategóriou nemennou, a tak ako ochranná známka môže rozlišovaciu spôsobilosť stratiť, môže označenie, pôvodne bez rozlišovacej spôsobilosti, túto nadobudnúť. Predmetné ustanovenie teda dáva možnosť prekonať zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, pričom v prípade, ak prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše do registra ako ochranná známka. V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnuť na viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

V rámci konania o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010 prihlasovateľ predložil nasledovné doklady, ktoré podľa jeho názoru preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia:

- 6x fotokópia prvej a poslednej strany časopisu Dřevařský magazín, 12. ročník, č. 1-2/2011, č. 3/2011, č. 4/2011, č. 5/2011, č. 6/2011, č. 7-8/2011,

- 3x fotokópia prvej a poslednej strany časopisu Dřevářský magazín, 12. ročník, č. 1-2/2011, č. 4/2011, č. 6/2011, č. 7-8/2011.

Prvostupňový orgán na základe vyhodnotenia týchto preukazných materiálov dospel k záveru, že tieto nespĺňajú podmienky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože sú datované až po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010 a niektoré z nich sa navyše viažu k územiu Českej republiky.

Opätovným preskúmaním vyššie vymenovaných preukazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade zistil, že tieto osvedčujú vydávanie odborného časopisu zameraného na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s názvom Dřevářský magazín od januára 2011, pričom časť z nich dokazuje vydávanie časopisu s obdobným názvom Dřevářský magazín v Českej republike, tiež od januára 2011. Ako vydavateľ predmetného časopisu je uvedená spoločnosť Trendwood-twd, s. r. o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica, šéfredaktorom je Ing. Igor P.. Súčasne z výpisu zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, na ktorý poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, ako aj vo svojich skorších podaniach, okrem iného vyplýva, že spoločnosť Trendwood-twd, s. r. o. má v predmetnom zozname zaevidovaný názov periodickej tlače v znení „Dřevářský magazín“ s celoslovenským územným rozsahom jej rozširovania, pričom ako dátum začiatku vydávania uvedenej periodickej tlače sa v bode 3) výpisu uvádza 15. jún 2000. Orgán rozhodujúci o rozklade však osobitne dáva do pozornosti bod 12) „Zmena údajov o periodickej tlači“ predmetného výpisu, v ktorom sa uvádza, že 1. januára 2011 (tzn. po dátume podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010) došlo k zmene názvu dovtedy vydávanej periodickej tlače na súčasný názov „Dřevářský magazín“. Z uvedeného je teda zrejmé, že prihlasovateľ v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky a zároveň pred týmto dátumom používal označenie odlišné od toho, ktoré je predmetom jeho prihlášky, čo odporuje tvrdeniu, že prihlásené označenie „Dřevářský magazín“ používaním na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby prihlasovateľa.

Okrem toho, ako bolo uvedené vyššie, pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v období pred podaním prihlášky ochrannej známky na území Slovenskej republiky, je potrebné preukázať jeho intenzívne a dlhodobé používanie, 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. Prihlasovateľom predložené preukazné materiály, ako ani výpis zo zoznamu periodickej tlače, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnej zápisnej výluky vyplývajúcej z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to s ohľadom na § 5 ods. 2 predmetného zákona.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že úrad by mal zohľadniť aj doklady datované po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010, orgán rozhodujúci o rozklade k tomuto uvádza nasledovné. Za relevantné dôkazy svedčiace v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk je možné považovať také, ktoré preukazujú, že dané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním v období pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktorej je predmetom, čo v posudzovanom prípade predstavuje obdobie pred 26. októbrom 2010. Je síce pravdou, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach výslovne nevylučuje možnosť prihliadnuť aj na dôkazové materiály spadajúce do obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky, avšak ich zohľadnenie by malo opodstatnenie len v tom prípade, ak by takéto doklady slúžili ako podporné vo vzťahu k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v relevantnom období. Preskúmaním dôkazových materiálov predložených v predmetnom konaní, ako vyplýva z vyššie uvedeného, bolo zistené, že tieto osvedčujú skutočnosti z obdobia po januári 2011 a navyše niektoré z nich odkazujú na používanie označenia „Dřevářský magazín“ v Českej republike (tiež po januári 2011), na základe čoho nemožno konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1754-2010, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť k tým tovarom a službám, pre ktoré bol jeho zápis napadnutým rozhodnutím odmietnutý. Doklady predložené prihlasovateľom preto podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno uznať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k posúdeniu prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov záverom konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal naplnenie podmienok v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a preto považuje za dôvodné zotrvať na názore o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z dôvodu existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona. Prvostupňový orgán tak rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „Drevársky magazín“, č. spisu POZ 1754-2010, čiastočne zamietol pre tovary a služby vymenované v úvodnej časti tohto rozhodnutia, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dostatočne a jasne odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce, a ktoré viedli k záveru o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Drevársky magazín“, č. spisu POZ 1754-2010.

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