



Banská Bystrica 1. decembra 2015
POZ 110-2014 II/123-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. apríla 2015 prihlasovateľom Azet.sk, a. s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, 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 110-2014/Z-132-2015 z 18. marca 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „NOVÉ AUTÁ.SK“, č. spisu POZ 110-2014, 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 110-2014/Z-132-2015 z 18. marca 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 110-2014/Z-132-2015 z 18. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „NOVÉ AUTÁ.SK“, č. spisu POZ 110-2014 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou, keďže ako celok nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že pozostáva z údajov, ktoré môžu slúžiť v obchodnom styku na určenie obsahu a zamerania prihlásených tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán konštatoval, že uvedené vyplynulo zo sémantického rozboru prihláseného označenia. Prihlásené označenie totiž poskytuje priemernému spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že hlavnou témou, obsahom a zameraním prihlásených tovarov a služieb („ *databáz, publikácií, časopisov, softvéru a papiernického tovaru*“ v triedach 9 a 16, „ *obchodných, reklamných, marketingových a poradenských služieb a výstav*“ v triede 35, „ *telekomunikačných a internetových služieb*“ v triede 38, „ *prepravných a doručovacích služieb*“, v triede 39 a „ *počítačových, grafických a softvérových služieb*“ v triede 42) sú informácie o nových autách, správy viažuce sa k týmto tovarom a službám sú zamerané na kategóriu spotrebiteľov hľadajúcich informácie o nových autách, resp. s ňou priamo alebo nepriamo súvisia a že tieto služby sú poskytované prostredníctvom internetu. Prípona „ *sk*“ nemá zo známkovoprávneho hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, lebo je bežnou súčasťou slovenských doménových mien.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, prvostupňový orgán ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištingtívneho prvku. Uviedol, že dominantnou časťou prihláseného označenia je slovné spojenie, ktoré pozostáva z písma bežného typu, pričom grafický prvok v tvare červeného obdĺžnika, na pozadí ktorého sa nachádza slovný prvok „ *nové*“, je v porovnaní s textovou časťou zanedbateľný a nevýrazný, takisto ako aj umiestnenie bodky pred príponou „ *sk*“. Podklad v tvare obdĺžnika, ako aj použité farebné vyhotovenie (kombinácia dvoch základných farieb – bielych písmen na červenom podklade) nie sú nijak nezvyčajné.

Priemerný spotrebiteľ podľa prvostupňového orgánu písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje im len minimálnu pozornosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia tak nie je schopná podľa prvostupňového orgánu odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať jeho pozornosť v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Použitý typ písma a celková grafická úprava prihláseného označenia preto podľa prvostupňového orgánu prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí zaoberal tiež tvrdením prihlasovateľa, že podobné označenia ako je prihlásené označenie úrad akceptuje, a zoznamom ochranných známk, na ktoré v tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal. Prvostupňový orgán konštatoval, že posúdenie možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí vykonať výlučne na základe zákona o ochranných známkach, a nie na základe predchádzajúceho postupu úradu. Uviedol, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy. Poukazovanie na iné konania je právne bezvýznamné, pretože každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že existujúce zápisy ochranných známk ani samé osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania nevedú k nároku na zápis označenia. Ďalej poukázal na skutočnosť, že úrad konštatoval zápisnú nespôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach pri niektorých prihlasovateľom uvedených označeniach (ochranná známka č. 195352 „POĽOVNÍCTVO“, č. 183750 „ZDRAVOTNÍCKE NOVINY“, č. 203162 „Dobré jedlo“, č. 206613 „SVADBA“, č. 204871 „MAGAZÍN CHOVATEĽA“, č. 209308 „SLOVENSKÁ KUCHYŇA“, č. 211650 „...vytvárame priestor“, č. 202969 „Najlepší recepty“ a č. 227535 „nevesta.sk“). Niektoré z prihlasovateľom uvedených ochranných známk boli vyhlásené za neplatné (ochranné známky č. 219970 „BAGETA PREMIUM“ a č. 219969 „PREMIUM SENDVIČ“) alebo zanikli v dôsledku neobnovenia zápisu (ochranné známky č. 199495 „CESTOVNÝ LEXIKÓN“ a č. 195352 „POĽOVNÍCTVO“). Pri niektorých označeniach prvostupňový orgán vyjadril poľudovanie nad tým, prečo sa dostali na uvedený zoznam (napr. ochranné známky „Myšiačik.sk“, „directhouse.sk“, „badman.sk“, „verne.sk“, „GEN.sk“, „pauzička.sk“ a „tetaberta.sk“). Pri ostatných ochranných známkach vymenovaných prihlasovateľom prvostupňový orgán nevidel súvis s tovarmi a službami prihláseného označenia.

Čo sa týka prihlasovateľom predloženého zoznamu zapísaných ochranných známk vo vyjadrení z 9. januára 2015 prvostupňový orgán poukázal na to, že väčšina z nich sú kombinované ochranné známky, ktoré obsahujú ďalšie výrazné grafické prvky, ako napr. siluety automobilov, telefónu a pod. Pri ochranných známkach „AutoPoint“ a „RentPoint“ boli vznesené zo strany úradu námietky, ktoré podávateľ prihlášky v ďalšom konaní prekonal. Zostávajúce prihlasovateľom uvedené slovné ochranné známky obsahujú ďalšie prvky, ktoré im zabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň prvostupňový orgán dodal, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že prihlásené označenie je tvorené doménovým menom, ktoré je podľa prihlasovateľa jedinečné a je využívané iba jedným subjektom, prvostupňový orgán konštatoval, že pri registrácii doménových mien sú na tieto kladené iné podmienky v porovnaní s podmienkami kladenými na označenia v konaní o ich zápise ako ochranných známk. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že mu nie je známe, že by ktokoľvek iný používal prihlásené označenie pre rovnaké tovary alebo služby, prvostupňový orgán zdôraznil, že prihlásené označenie má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktokoľvek v súčasnosti, ako aj v budúcnosti, a preto k takémuto označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt jeho zápisom do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 21. mája a 11. septembra 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril podaniami z 18. júla 2014 a 9. januára 2015. Prihlasovateľ napriek zisteniam úradu uvedeným v týchto výsledkoch prieskumu zastával názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Prihlasovateľ konštatoval, že vzhľadom na to, že ochranná známka má slúžiť na rozlišovanie tovarov a služieb rôznych podnikateľov a súčasne vlastník ochrannej známky má byť jej registráciou chránený pred jej zneužitím, uvedené označenia často predstavujú názov (v tomto prípade doména špecializovaná na automobily) doplnený farbenou kombináciou, ktorá už sama osebe, ako aj vďaka rozdielu v jednotlivých slovách, je rozlíšenia schopná. Uviedol, že úrad považuje bežne za zápisu schopné opisné slovné označenia alebo označenia pozostávajúce z dvoch nič nehovoriacich farieb. Úrad však, ak mu to vyhovuje, poukáže na predchádzajúce konanie a berie ho do úvahy, a ak mu to nevyhovuje tvrdí, že každé konanie je samostatné. V tejto súvislosti poukázal na ochranné známky č. 237744 „Pilulka.sk“, 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“.

Prihlasovateľ vytýkal napadnutému rozhodnutiu, že pokiaľ ide o ochranné známky, na ktoré poukázal v prvostupňovom konaní, prvostupňový orgán uviedol len bežné a vo výmeroch úradu ustálené definície a neuviedol žiadne dôvody, ktorými by preukázal prekonanie nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti týchto označení, pričom tieto označenia sú slovné a zároveň opisné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané, t. j. majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlásené označenie. Vyjadril presvedčenie, že je potrebné vyjadriť sa k identickým konaniam o prihláškach ochranných známk, na ktoré poukázal vo svojom vyjadrení v prvostupňovom konaní a ktorých predmetom boli označenia obsahujúce opisné a všeobecne používané slovné prvky.

Podľa prihlasovateľa názor prvostupňového orgánu, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi a druhmi označení a nárokovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, je nesprávny. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, v rámci ktorého súd použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, hoci išlo o zahraničný orgán spadajúci pod odlišnú jurisdikciu. Keďže úrad v tomto konaní vystupoval ako žalovaná strana, s predmetným rozhodnutím bol oboznámený, a teda konštatovanie prvostupňového orgánu o neprípustnosti analógie je podľa prihlasovateľa nesprávne a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý analógiu pripúšťa aj v konaniach týkajúcich sa priemyselných práv.

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

Prihlasovateľ poukázal v závere rozkladu ešte na ďalšie ochranné známky, ktoré sú podľa neho svojou podstatou blízke prihlásenému označeniu, a to na ochranné známky č. 237953 „X-poistenie.sk“ a č. 238156 „ponuka byvania.sk“, pri ktorých však úrad rozhodol odlišne.

Napokon konštatoval, že je majiteľom ochranných známk č. 225682 „auto-moto.sk“ a č. 234089 „autobazar.sk“, ktoré sú súčasťou jeho známkového radu. Aj tieto ochranné známky sú zároveň doménami, pozostávajú z bežných slovných prvkov a prípony „.sk“ a majú kombinovanú podobu.

Na základe týchto skutočností relevantná verejnosť podľa prihlasovateľa dokáže identifikovať na trhu pôvod tovarov a služieb poskytovaných pod prihláseným označením.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 110-2014 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

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

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

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

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „NOVÉ AUTÁ.SK“, č. spisu POZ 110-2014, bola podaná 23. januára 2014 prihlasovateľom Azet.sk, a. s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina pre tovary „elektronické diáre, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické súčiastky patriace do tejto triedy, elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v tejto triede; elektronický vreckový slovník - prekladový; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kombinácie telefónnych prístrojov, faxov, telefónnych záznamníkov, tlačiarň k počítačom a skenerov; kompaktné disky; magnetické disky; mikroprocesory; modemy; monitorovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); nahrané operačné programy; nahrané počítačové programy; nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku a obrazu; optické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia počítačov; počítačové klávesnice; počítačové kresliace zariadenia; tablety (informatika); počítačové pamäte; zariadenia na vytvorenie a fungovanie počítačových sietí; počítačový softvér; počítačový softvér využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet); počítač - zápisník (notebook); prehrávač kompaktných diskov; prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; procesory (základné jednotky samočinného počítača); skenery k počítačom; telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové; tlačiarne k počítačom; vrecková kalkulačka; dáta; bázy dát; databázové produkty; databázové systémy; informácie a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na to, či sú uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci dátových, informačných či telekomunikačných sietí; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektronických multimedialných aplikácií; multimedialných alebo informačných katalógov a aplikácií na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe“ v triede 9, „baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); ceruzky; perá; písacie potreby patriace do triedy 16; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; papierové kávové filtre; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely na použitie v domácnosti; obálky (papiernický tovar); obaly (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“ v triede 16 a služby „maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom, počítačovým softvérom; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 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; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); spracovanie textov; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; služby riadenia ľudských zdrojov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 38, 41, 42 a 45; komerčné informačné kancelárie“ v triede 35, „elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie prístupu a pripojenia k telekomunikačným sieťam vrátane internetu; poskytovanie prístupu do verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických nástieniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačným službám dát“ v triede 38, „distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; balenie tovaru; dovoz; doprava; doručovanie tovaru; balenie a doručovanie darčkových a umeleckých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov; doručovacie služby; informácie o balení a doručovaní darčkov a umeleckých predmetov; kuriérske služby; zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru; informácie o preprave; automobilová preprava; nákladná kamiónová doprava; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie; služby v doprave a preprave; prenájom motorových vozidiel; preprava osôb; nákladná cestná doprava; špedičná činnosť“ v triede 39 a „grafický dizajn; navrhovanie (priemyselný dizajn); navrhovanie obalov; obalový dizajn; odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru; 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; prenájom 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; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástienky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek; hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie; 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 elektronické médiá; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; počítačové programy (zhotovovanie kópií); prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prieskum v oblasti využitia počítačov; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

NOVÉ AUTÁ·SK

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

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

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „NOVÉ AUTÁ.SK“ napísanými veľkými tlačenými písmenami, pričom slovný prvok „NOVÉ“ je bielej farby a nachádza sa na podklade červeného obdĺžnika. Slovné spojenie „NOVÉ AUTÁ“ je od písmen „SK“ oddelené bodkou umiestnenou v strede medzi týmito prvkami. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedené slovné spojenie má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Prvok „SK“ napriek umiestneniu bodky bude s najväčšou pravdepodobnosťou relevantnou verejnosťou vnímaný ako označenie domény najvyššej úrovne určenej pre Slovensko (ccTLD – country code Top-Level Domain). Prvky prihláseného označenia „NOVÉ AUTÁ.SK“ tak majú z pohľadu spotrebiteľa podobu doménového mena druhej úrovne.

Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia možno súhrnne označiť ako nahrávky, záznamy, softvér, zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia, časti a súčasti týchto tovarov v triede 9 a papierenský tovar, tlačoviny, kartón, lepenka, papierové kávové filtre a obrazy v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Služby prihláseného označenia predstavujú rôzne reklamné, marketingové a obchodné služby, pomoc pri podnikaní a obchodnú správu v triede 35, telekomunikačné služby v triede 38, dopravné služby, balenie a skladovanie tovaru a informácie o týchto službách v triede 39 a informačné technológie, návrhárske služby a vedecké a technologické služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené tovary, nahrávky, záznamy, softvér, tlačoviny, môžu slúžiť na poskytovanie informácií o novinkách zo sveta automobilov, prípadne môžu slúžiť ako informačné, inzertné či reklamné materiály v oblasti kúpy a predaja nových automobilov. Prihlásené služby, napr. zbieranie údajov do databáz, zoraďovanie údajov v databázach, poskytovanie prístupu do databáz, ale aj reklamné, marketingové a obchodné služby či služby spadajúce do kategórie informačných technológií môžu mať rovnaké zameranie. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedeného zastáva názor, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s prihláseným označením v spojení s týmito tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu o tom, že ide o tovary a služby, ktoré sa týkajú nových automobilov, resp. ich kúpy a predaja s tým, že prihlásené označenie odkazuje na internetovú stránku, prostredníctvom ktorej sú tieto tovary a služby alebo informácie o nich poskytované. Spotrebiteľ bude teda prihlásené označenie vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne o povahe, resp. zameraní týchto tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Pokiaľ ide o ostatné tovary a služby, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na znenie prihláseného označenia je zrejmé, že aj tieto je potrebné považovať v predmetnom prípade minimálne za doplnkové a súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi a službami. V súčasnosti je totiž bežné, že podnikateľské subjekty sa popri hlavnej činnosti, na ktorú sú zamerané, venujú aj poskytovaniu rôznych iných doplnkových, resp. súvisiacich tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Je pravdou, že priemerný spotrebiteľ písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimnúť, rovnako ako umiestnenie bodky, a tieto znaky si nezapamätá. Pokiaľ ide o podklad slovného prvku „NOVÉ“ v tvare obdĺžnika, ako aj použité farebné vyhotovenie (kombinácia dvoch základných farieb – bielych písmen na červenom podklade), orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom, že tieto nie sú nijak nezvyčajné. To znamená, že orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie jeho slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb.

Rovnako ani skutočnosť, že ide o doménové meno druhého stupňa, nie je schopná prihlásenému označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti je totiž potrebné opätovne súhlasiť s tvrdením prvostupňového orgánu, že registrácia domény s rovnakým znením nemôže zabezpečiť automaticky registráciu označenia aj ako ochrannej známky, pretože podmienky na získanie práv k registrovanému doménovému menu sú odlišné od tých, ktorých naplnenie je potrebné na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka. Ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať priamo zo samotného charakteru označenia, s výnimkou prípadu, ak je absencia vlastnej rozlišovacej spôsobilosti prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t. j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne, zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa takáto originalita nevyžaduje a môže byť použitý slovný prvok čisto opisný, ako je to aj v prípade doménového mena prihlasovateľa. Rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa nie je možné vidieť v tom, že keď spotrebiteľ zadá na internete doménové meno, ktorým je toto označenie tvorené, zobrazia sa mu tovary a služby prihlasovateľa. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, resp. ochrannej známky je totiž jej vlastnosť, ktorá musí pre spotrebiteľa vyplývať zo samotného znenia, resp. vyobrazenia označenia, a nemá na ňu vplyv skutočnosť, že na základe znenia prihláseného označenia je pôvod tovarov a služieb po dobu trvania práv k doménovému menu a fungovania príslušnej internetovej stránky s určitým obsahom zistiteľný. Charakter prihláseného

označenia vzhľadom na už uvedené skutočnosti a v rámci neho ani prípona „.sk“, poukazujúca len na spôsob poskytovania predmetných tovarov a služieb, resp. informácií o nich on-line, mu pritom rozlišovaciu spôsobilosť nezabezpečuje. Podobne je to aj v prípade pridania právnej formy obchodnej spoločnosti k opisnému označeniu, vďaka ktorej je síce možné určiť konkrétnu právnickú osobu, ale len uvedenie právnej formy spoločnosti nie je schopné označeniu zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o názor prihlasovateľa prezentovaný v jeho vyjadreniach doručených úradu v rámci prvostupňového konania, že prihlásené kombinované označenie v celkovom usporiadaní získava jedinečný charakter, a je preto potrebné posudzovať ho ako súhrn vlastností všetkých prvkov, a nie len jednoduchou čiastkovou analýzou vybraných častí, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani samotnú kombináciu prvkov prihláseného označenia nemožno považovať za originálnu. Ako bolo už vyššie zdôvodnené, pridanie domény najvyššieho stupňa „.sk“ nie je schopné prihlásenému označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. Spotrebiteľ je pritom zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočtým množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma a sú vyhotovené farebne, pričom samotné nápisy sú nevyhnutne vždy farebne odlíšené od podkladu. Kombinácie farieb a písom majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedeného zastáva názor, že ani kombinácia všetkých opísaných prvkov predstavujúca prihlásené označenie nie je schopná zabezpečiť prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa na základe uvedeného stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „NOVÉ AUTÁ.SK“ nemožno vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám považovať za prvok s čo i len minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože ako bolo uvedené, pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby, ktoré sa týkajú nových automobilov, resp. ich kúpy a predaja, prípadne o tovary a služby s nimi súvisiace, ktoré sú poskytované alebo informácie, o ktorých sú poskytované prostredníctvom internetu, a nebude vnímať prihlásené označenie ako údaj o pôvode tovarov a služieb z hľadiska poskytovateľa.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označené a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 110-2014, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ prihlasovateľ v úvode rozkladu uviedol, že úrad považuje bežne za zápisu schopné opisné slovné označenia alebo označenia pozostávajúce z dvoch nič nehovoriacich farieb, aj keď žiadne konkrétne označenie tvorené kombináciou farieb v tejto súvislosti neuviedol, pre úplnosť je potrebné uviesť, že označenia tvorené farbou alebo kombináciou farieb predstavujú úplne odlišnú kategóriu označení v porovnaní s kombinovaným prihláseným označením, a teda vzhľadom na odlišné skutkové okolnosti v žiadnom prípade nemôže ísť o obdobné prípady vo vzťahu k prihlásenému označeniu. Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na slovné ochranné známky č. 237744 „Pilulka.sk“, 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“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V prípade ochrannej známky č. 219973 je predmetom ochrany slovné spojenie tvorené zemepisným údajom „ANGLICKÁ“ a pomenovaním konkrétneho druhu tovaru „BAGETA“. So zreteľom na povahu tovarov nárokováných v tomto prípade, ktoré spadajú do kategórie jedál rýchleho občerstvenia, nie je možné očakávať, že relevantný spotrebiteľ by slovné spojenie „ANGLICKÁ BAGETA“ vo vzťahu k týmto tovarom bezprostredne vnímal ako opisné v tom zmysle, že ide o „bagnet z Anglicka“. V prospech uvedeného tvrdenia svedčí skutočnosť, že tieto zemepisné miesta nie sú známe výrobou takýchto druhov tovarov a ani nemožno dôvodne predpokladať, že sa tak stane v budúcnosti, keďže tieto sa nevyznačujú osobitnými nárokmi na ich výrobu. Táto ochranná známka teda nie je tvorená výlučne slovnými prvkami opisujúcimi vlastnosti tovarov, pre ktoré bola zapísaná, na rozdiel od

prihláseného označenia, ktoré, ako bolo uvedené, budú spotrebitelia vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach nárokových tovarov a služieb. Rovnako v prípade ochrannej známky č. 237744 „Pilulka.sk“ je zrejmé, že táto je fantazijná vo vzťahu k tovarom „chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zašívanie rán“ v triede 10 a službám „poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná. Skutkový stav v prípade uvedených ochranných známok bol preto v čase rozhodovania o ich zápise do registra v porovnaní so skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia úplne odlišný. Pokiaľ ide o ochranné známky zapísané do registra ochranných známok pred deviatimi a viac rokmi, je potrebné uviesť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu takéhoto dlhého obdobia 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. Čo sa týka ochrannej známky č. 236477 „Hospodárske noviny“, jej majiteľ bol v čase jej zápisu už majiteľom staršej zhodnej ochrannej známky s právom prednosti od 6. septembra 1991, zapísanej do registra ochranných známok 21. decembra 1993. V prípade ochranných známok č. 236875 „Daňový sprievodca“, č. 235376 „Lekárnický kongres“ a č. 214093 „TECHNIK“ úrad namieta nedostatok ich rozlišovacej spôsobilosti, pričom táto zápisná výlučka bola ich prihlasovateľmi v ďalšom konaní prekonaná.

Prihlasovateľ ďalej vytykal napadnutému rozhodnutiu, že pokiaľ ide o ochranné známky, na ktoré poukázal v prvostupňovom konaní, prvostupňový orgán neuviedol žiadne dôvody, ktorými by preukázal prekonanie nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti týchto označení. Prvostupňový orgán podľa jeho názoru uviedol len bežné a vo výmeroch úradu ustálené definície. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ spolu s vyjadrením doručeným úradu 18. júla 2014 predložil zoznam 40 ochranných známok a v texte vyjadrenia poukázal na ďalšie ochranné známky. Vo vyjadrení doručenom úradu 9. januára 2015 predložil zoznam ďalších 13 ochranných známok. Prvostupňový orgán sa k ochranným známkam, na ktoré prihlasovateľ poukázal, podrobne vyjadril s tým, že poukázal na skutočnosti odôvodňujúce stanovisko úradu, že v týchto prípadoch nejde o zhodné skutkové okolnosti ako v prípade prihláseného označenia. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v rozklade neuviedol žiadne konkrétne výhrady voči uvedenému posúdeniu, orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti po preskúmaní uvedeného zoznamu len konštatuje, že sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že v prípade uvedených ochranných známok nejde o obdobné prípady voči prihlásenému označeniu. Prihlasovateľom uvedený zoznam ochranných známok obsahuje ochranné známky úplne inej povahy ako je prihlásené označenie (napr. slogany, ochranné známky obsahujúce zemepisný údaj, posúdenie opisnosti ktorého závisí od konkrétnych nárokových tovarov a služieb, kombinované ochranné známky s obrazovým prvkom, ktorý nepredstavuje len jednoduchý geometrický útvar ako je tomu v prípade prihláseného označenia, resp. ochranné známky vyznačujúce sa špecifickým typom písma v porovnaní s bežným typom písma použitým v prihlásenom označení či slovné ochranné známky, ktorých slovné prvky nie sú opisné vo vzťahu k tovarom a službám, na rozdiel od slovných prvkov prihláseného označenia). Ďalej uvedený zoznam obsahuje tiež ochranné známky, ktoré boli zapísané na základe predloženia dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, ale aj ochranné známky, ktoré zanikli alebo boli vyhlásené za neplatné a tiež ochranné známky zapísané pred ôsmimi a viac rokmi, t. j. v tejto súvislosti je potrebné opätovne zdôrazniť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu takéhoto dlhého obdobia určitým vývojom z dôvodov už uvedených.

Pokiaľ ide o ďalšie ochranné známky, na ktoré poukázal prihlasovateľ v závere podaného rozkladu, a to ochrannú známku č. 237953 „X-poistenie.sk“ a č. 238156 „ponuka byvania.sk“, tieto orgán rozhodujúci o rozklade považuje tiež za odlišné v porovnaní s prihláseným označením, a to v tom, že prvá uvedená ochranná známka, vďaka skutočnosti, že obsahuje na začiatku veľké farebne odlíšené, a teda neprehliadnutelné písmeno „X“ spojené cez pomlčku so zvyšnou časťou označenia, má rozlišovaciu spôsobilosť na rozdiel od prihláseného označenia obsahujúceho výlučne opisné slovné prvky v kombinácii s jednoduchým geometrickým útvarom, obdĺžnikom, ktorý slúži len ako podklad a ktorý si priemerný spotrebiteľ ani neuvedomí. Druhá uvedená ochranná známka obsahuje v porovnaní s prihláseným označením viacero prvkov, t. j. nie len podklad v tvare obdĺžnika, ale aj červenú hviezdičku. Kombinácia uvedených prvkov a predmetná ochranná známka ako celok predstavuje v porovnaní s prihláseným označením označenie odlišnej povahy z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že je potrebné súhlasiť so skutočnosťami uvedenými prihlasovateľom v rozklade, že správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia nárokový pre rovnaký tovar je

rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Je tiež pravdou, že o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania by mal podať správny orgán rovnakú odpoveď a správny orgán by si nemal protirečiť vo svojich záveroch v obdobných veciach. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že prvostupňový orgán posúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia v súlade s praxou úradu v obdobných veciach, aplikoval rovnaké kritériá a svoj záver náležite odôvodnil.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň konštatuje, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu a v prvostupňovom rozhodnutí, funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Stotožňuje sa s názorom prvostupňového orgánu, že pokiaľ sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z ochranných známok, na ktoré poukázal, nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie malo byť zapísané ako ochranná známka. Ak by aj v minulosti bola do registra zapísaná obdobná ochranná známka v porovnaní s prihláseným označením, rozhodnutie, ktorým je zamietnutá jeho prihláška, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Inými slovami, rozhodujúcou skutočnosťou je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie zapísané ochranné známky.

Napokon prihlasovateľ poukázal na to, že je majiteľom ochranných známok č. 225682 „auto-moto.sk“ a č. 234089 „autobazar.sk“, ktoré sú súčasťou jeho známkového radu. Sú totiž zároveň doménami, pozostávajú z bežných slovných prvkov a prípony „.sk“ a majú kombinovanú podobu. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade však tieto ochranné známky nevytvárajú známkový rad, pretože známkový rad sa nemôže zakladať na opisnom slovnom prvku „auto“ vo vzťahu k príslušným tovarom a službám a na skutočnosti, že ide o kombinované označenia, ktoré obsahujú zároveň príponu „.sk“. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe uvedených skutočností identifikovať pôvod tovarov a služieb, t. j. nebude sa domnievať, že v prípade každého takéhoto označenia ide o tovary alebo služby pochádzajúce od prihlasovateľa.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol prihlášku ochrannej známky „NOVÉ AUTÁ.SK“, č. spisu POZ 110-2014, z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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 výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica