



Banská Bystrica 18. septembra 2015
POZ 1236-2011 II/90-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. augusta 2014 prihlasovateľom Azet.sk, a. s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina (pred zmenou adresy Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 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 1236-2011/Z-294-2014 z 9. júla 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „aktuality.sk“, č. spisu POZ 1236-2011, 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 1236-2011/Z-294-2014 z 9. júla 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1236-2011/Z-294-2014 z 9. júla 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „aktuality.sk“, č. spisu POZ 1236-2011 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán zastával názor, že slovné označenie „aktuality.sk“ nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich obsahu a zamerania. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z toho, že prihlásené označenie pozostáva z bežne používaného slova „aktuality“, ktoré v spojení s doménovou príponou „sk“ poskytuje priemernému spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že hlavnou témou, obsahom a zameraním nárokováných tovarov a služieb (tlačovín a papiernického tovaru v triede 16, reklamných a marketingových služieb v triede 35, telekomunikačných a internetových služieb v triede 38, počítačových, grafických a softvérových služieb v triede 42 a sociálnych a právnych služieb v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) sú najnovšie udalosti, novinky a správy viažuce sa k týmto tovarom a službám, a že tieto služby sú poskytované prostredníctvom internetu. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že prípona „sk“ nemá zo známkovo právneho hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje bežnú súčasť slovenských doménových mien. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie nie je schopné rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu podľa prvostupňového orgánu nedokáže zabezpečiť ani jeho grafická úprava pozostávajúca z bežného typu písma tmavomodrej farby a z vyobrazenia šípky oranžovej farby. Uvedené grafické prvky prihláseného označenia je potrebné považovať za minimálne z celkového vizuálneho hľadiska, pričom je zrejmé, že tieto prvky sú potlačené dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o nárokováných tovaroch a službách.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 22. marca 2012 a 28. januára 2013, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach doručených úradu 1. júna 2012 a 4. júna 2013 odmietol konštatovanie prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a poukázal na konkrétne zápisy ochranných známk, ktoré podľa neho odôvodňujú zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia.

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

Konštatovanie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nie je schopné plniť funkciu ochrannej známky, prihlasovateľ považoval za nepreukázané a zavádzajúce. Za nesprávne označil aj tvrdenie prvostupňového orgánu, že analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná, a to vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej „Najvyšší súd“) z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007, predmetom ktorého bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“, v ktorom Najvyšší súd použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001, keď konštatoval, že „zároveň je potrebné prijať aj pre daný prípad záver vyslovený v rozhodnutí predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001“. Prihlasovateľ zastával názor, že vzhľadom na to, že úrad bol s predmetným rozhodnutím oboznámený, keďže bol v postavení žalovaného, jeho konštatovanie o neprípustnosti analógie v oblasti známkového práva je zjavne nesprávne a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu. V tejto súvislosti pripomenul, že správna úvaha pri rovnakom skutkovom stave by sa mala uberať rovnakým smerom, t. j. zápisná spôsobilosť označení musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite odôvodnený. V prípade, že rozhodnutie je vydané na základe správnej úvahy, ktorá nie je náležite odôvodnená, uvedené je podľa prihlasovateľa dôvodom na jeho zrušenie podľa § 250 ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, nakoľko takéto rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“). Prihlasovateľ doplnil, že nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces tak nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach.

Prihlasovateľ zastával názor, že pokiaľ by prihlásené označenie napĺňalo znaky zápisnej nespôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, ako to tvrdil prvostupňový orgán, z rovnakých dôvodov by nebol možný ani zápis ochrannej známky č. 237286 „www.pharmaactiv.sk“, č. 236384 „Myšička.sk“, č. 236509 „www.autocont.sk“, č. 233767 „directhouse.sk“, č. 233765 „www.directhouse.sk“, č. 230751 „www.schody.sk“, č. 229803 „badman.sk“, č. 229303 „verne.sk“, č. 229165 „Mall.sk“, č. 227458 „tetaberta.sk“, č. 227781 „GEN.sk“, č. 226812 „pauzička.sk“, č. 227535 „neveta.sk“, č. 226400 „realreal.sk“ a č. 224445 „topky.sk. V tejto súvislosti podotkol, že nie je možné súhlasiť s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pretože aplikujúci takýto prístup by nemohli byť zapísané ako ochranné známky ani označenia „APPLE“ (označenie výrobcu počítačov a inej elektroniky), „ORANGE“ (označenie telekomunikačnej spoločnosti) a ani „MUSTANG“ (označenie pre automobily). V rámci uvedeného prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení postupuje alibisticky, t. j. pokiaľ mu to vyhovuje poukáže na predchádzajúce konania a vezme ich do úvahy, a keď mu to nevyhovuje, tvrdí, že každé konanie je samostatné (viď ochranná známka č. 211588 „MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NOVINÁROV V TENISE“ a č. 202397 „MAJSTROVSTVÁ V TIPOVANÍ“).

Zároveň sa prihlasovateľ nestotožnil ani s názorom prvostupňového orgánu, že grafická úprava prihláseného označenia je minimálna a bez dištingtívneho prvku. K uvedenému pripomenul, že prvostupňový orgán mal prihlásené kombinované označenie posúdiť s ohľadom na všetky jeho prvky a nie len s ohľadom na jeho vybrané časti. Zastával názor, že prihlásené označenie obsahuje minimálne dva druhy použitých farieb a zvláštny typ písma rôznych veľkostí, čo mu zabezpečuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka významu prihláseného označenia s ohľadom na slovné spojenie „aktuality.sk“, prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie nedefinuje nárokové tovary a služby v priamom význame, ako napr.

upratovanie, chlieb, marketing, a preto je schopné tieto tovary a služby individualizovať. Zastával názor, že celkové usporiadanie všetkých prvkov prihláseného označenia mu prepožičiava jedinečný charakter, na základe ktorého je schopné naplňať základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ uviedol, že ak by prihlásené označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, potom by ani webová doména www.aktuality.sk, ktorej je prihlasovateľ majiteľom, nemohla byť jedinečná a používaná iba jedným subjektom – prihlasovateľom. Pripomenul tiež, že predmetná doména je chránená aj ako nezapísané označenie, nakoľko nie je technicky možné, aby iný subjekt mal doménu s rovnakým označením. Na základe uvedeného je zrejmé, že jediným používateľom prihláseného označenia je spoločnosť prihlasovateľa, čo dané označenie dostatočne odlišuje od iných subjektov.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a prihlášku ochrannej známky „aktuality.sk“, č. spisu POZ 1236-2011, postúpil na zverejnenie v celom rozsahu.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „aktuality.sk“, č. spisu POZ 1236-2011, bola prihlasovateľom Azet.sk, a. s., M. R. Štefánika 13, 010 01 Žilina (po zmene adresy Murgašova 2/243, 010 01 Žilina), podaná 22. júla 2011 pre tovary „*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 a 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, pre 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), 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, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, 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, komerčné informačné kancelárie, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 42 a 45“ v triede 35, „elektronická pošta, tlačové kancelárie, 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 a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie 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, „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, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástienky (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek, hostovanie (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, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov“ v triede 42 a „spravovanie autorských práv, zoznamovacie služby, zoznamovacie služby poskytované prostredníctvom počítačovej siete, agentúry poskytujúce služby hostesiek, modelov a modeliek na sprevádzanie do spoločností, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických, sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oblekov a večerných šiat, služby svadobných agentúr, zabezpečovanie svadobných ceremónií, služby predmanželských a manželských poradní, licencie práv duševného vlastníctva“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

 **aktuality.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).

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie predstavuje kombinované označenie tvorené slovnými prvkami „aktuality“ a „sk“ oddelenými bodkou, napísanými malými tlačenými písmenami tmavomodrej farby, ako aj obrazovým prvkom v tvare šípky červenej farby, ktorá sa nachádza pred uvedenými slovnými prvkami a k nim aj smeruje. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že slovná časť prihláseného označenia tvorená slovnými prvkami „aktuality“ a „sk“, resp. slovným spojením „aktuality.sk“, bude mať pre relevantného slovenského spotrebiteľa jasný obsah a význam, keďže slovo „aktuality“ znamená „aktuálnu, časovú vec, správu“ (Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997 a Online slovník slovenského jazyka – SLEX 99) a skratku „sk“ široká spotrebiteľská verejnosť vníma ako súčasť adresy webových stránok, ktorá identifikuje ich pôvod na Slovensku. Navyše aj celé slovné spojenie „aktuality.sk“, ako kombinácia plnovýznamového slova a skratky „sk“, oddelených bodkou, predstavuje zaužívaný tvar adresy webovej stránky, resp. webovej domény. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že celú slovnú časť prihláseného označenia „aktuality.sk“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako adresu webovej stránky, pričom jej prvá časť „aktuality“ len bližšie špecifikuje zameranie tejto stránky a druhá časť „sk“ predstavuje tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území, resp. poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovenským národným doménovým registrátorom.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že príslušný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb v triedach 16, 35, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich rozsah a rozmanitosť predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť tvorená potenciálnym spotrebiteľom predmetných tovarov a služieb, ale aj súvisiacimi obchodnými, reklamnými, marketingovými, technickými či inými podpornými kruhmi, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „aktuality.sk“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o obsahu a zameraní takto označených tovarov a služieb, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú aktuálnych časových vecí a správ. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že uvedené konštatovanie sa vzťahuje ku všetkým nárokovým tovarom a službám v triede 16, 35, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 16, ako sú napríklad „knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera,

kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály atď.“, poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o ich obsahu a zameraní, ktorým sú novinky, najnovšie udalosti a správy. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie predstavuje odkaz na konkrétnu webovú stránku, je zrejmé, že spotrebiteľ bude vnímať, že predmetné tovary v triede 16 s uvedeným obsahom a zameraním sú poskytované práve prostredníctvom tejto webovej stránky. Konštatovanie o tom, že prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľovi len informáciu o obsahu a zameraní nárokových služieb, je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné aj v prípade prihlásených služieb v triede 35, ktoré možno rozdeliť do homogénnych skupín na: služby reklamy a propagácie, obchodné služby, služby marketingu a súvisiace služby. Inak povedané predmetné služby označené prihláseným označením spotrebiteľa informujú, že ich obsahom a zameraním sú aktuálne správy a novinky. Čo sa týka nárokových služieb v triede 38, konkrétne „*elektronická pošta, tlačové kancelárie, 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 a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie 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*“, z ich špecifikácie je zrejmé, že ide o služby počítačovej komunikácie, ktorá zahŕňa aj internetovú komunikáciu a rôzne iné s ňou súvisiace služby, ako sú telekomunikačné služby či služby poskytovania prístupu k telekomunikačným sieťam, vrátane internetu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto službám opäť len opisuje ich obsah a zameranie, ktorým sú najnovšie správy a novinky a zároveň vo vzťahu k nim predstavuje priamy odkaz, že tieto služby sú poskytované prostredníctvom internetu. Pokiaľ ide o nárokové služby v triede 42, ktoré predstavujú rôzne softvérové a hardvérové služby, ako napríklad „*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 internetové či intranetové počítačové stránky a nástienky (webpages a websites) alebo hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či nástieniek, hostovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru atď.*“, ale aj služby grafického dizajnu a navrhovania, orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že uvedené služby sú zvyčajne poskytované v súvislosti s webovými stránkami, a teda prihlásené označenie na takýchto službách priemerného spotrebiteľa opäť len informuje, že ide o služby poskytované prostredníctvom internetu, ktorých obsahom a zameraním sú novinky a aktuálne správy. Čo sa týka nárokových služieb v triede 45, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že aj uvedené služby, ako napríklad „*zoznamovacie služby poskytované prostredníctvom počítačovej siete, agentúry poskytujúce služby hostesiek, modelov a modeliek na sprevádzanie do spoločností, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických, sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oblekov a večerných šiat, služby svadobných agentúr, zabezpečovanie svadobných ceremónií, služby predmanželských a manželských poradní*“, sú bežne ponúkané prostredníctvom webových stránok. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie aj vo vzťahu k uvedeným službám bude spotrebiteľ vnímať len ako priamy odkaz na ich obsah a zameranie, ktorým sú novinky a aktualita.

Berúc do úvahy vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triede 16, 35, 38,42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti, teda na jeho základe nedokáže spotrebiteľ rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označeného tovaru či služby. Takéto označenie nemôže byť zaregistrované ako ochranná známka pre jeden subjekt, ale musí ostať voľné pre použitie všetkým subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu.

Čo sa týka grafických prvkov prihláseného označenia, ktorými sú obrázok šípky červenej farby a tmavomodrá farba použitého písma v slovnom spojení „aktuality.sk“, tieto orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za rozhodné z hľadiska celkového dojmu prihláseného označenia na relevantného spotrebiteľa. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ide o veľmi jednoduché až schematické vyobrazenie šípky červenej farby a použitie tmavomodrej farby na bežne používanom – štandardnom type písma. Orgán rozhodujúci

o rozklade zastáva názor, že relevantný spotrebiteľ si prihlásené označenie nedokáže zapamätať na základe takýchto slabých grafických prvkov a je zrejme, že na prihlásené označenie nepoukáže pomocou nich. Uvedené grafické prvky prihláseného označenia bude relevantný spotrebiteľ vnímať skôr ako dekoratívne, resp. ako prvky, ktorých úlohou je zvýrazniť, dekorovať slovné spojenie „aktuality.sk“. V tejto súvislosti nie je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa o existencii ďalších grafických prvkov prihláseného označenia, konkrétne s tvrdením o použití zvláštneho druhu písma rôznej veľkosti. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri vizuálnom kontakte s prihláseným označením je zrejme, že slovný prvok „aktuality.sk“ je napísaný malými tlačenými písmenami štandardného typu písma, ktoré majú rovnakú veľkosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že relevantný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb sa pri kontakte s prihláseným označením prednostne zameria na vnem slovného spojenia „aktuality.sk“, pretože obrázok veľmi jednoduchého tvaru šípky červenej farby a použitá tmavomodrá farba písma nie sú tak špecifické a výrazné, aby dokázali upútať jeho pozornosť do takej miery, že ich uprednostní pred vnemom slovných prvkov. Na základe uvedeného je zrejme, že relevantný spotrebiteľ bude prihlásené označenie ako celok vnímať s ohľadom na význam slovného spojenia „aktuality.sk“, teda ako odkaz na webovú stránku, resp. jej adresu, ktorá je zameraná na aktuálne, časové veci a správy.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade 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 grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu „aktuality.sk“ rozlišovaciu spôsobilosť, keďže, ako vyplýva z vyššie uvedeného, neobsahuje také dištinkatívne prvky, ktoré by boli schopné individualizovať obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné uviesť, že použitie štandardného typu písma tmavomodrej farby, ktoré sa nijako neodlišuje od bežne používaných štandardov písma, a ani jednoduché až schematické vyobrazenie šípky červenej farby nebude priemerný spotrebiteľ vnímať ako rozlišujúce prvky a bude im venovať iba minimálnu pozornosť. Tieto prvky nebudú pre neho tak výrazné a rozlišujúce, aby si ich zapamätal a tovary a služby označené prihláseným označením identifikoval na základe nich.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k spochybneniu prihlasovateľa, ktoré sa týkalo konštatovania prvostupňového orgánu, že analógia v oblasti známkového práva nie je prípustná a k poukazu prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu z 3. decembra 2008, č. k. 3 Sžh 2/2007 vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“. Z konštatovania Najvyššieho súdu v predmetnom rozsudku, že *„zároveň je potrebné prijať aj pre daný prípad záver vyslovený v rozhodnutí predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky č. 0134539 z 30. mája 2001“*, je podľa prihlasovateľa zrejme, že názor prvostupňového orgánu o neprípustnosti analógie v známkovom práve je nesprávny a v rozpore s právnym názorom Najvyššieho súdu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s uvedeným odôvodnením nestotožňuje, pričom zastáva názor, že konštatovanie Najvyššieho súdu je možné interpretovať len tak, že Najvyšší súd pri posúdení vo veci ochrannej známky č. 208717 „TUZEMÁK“ dospel k rovnakým záverom, aké vo veci týkajúcej sa zhodného označenia vyslovil Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky, resp. jeho závery považoval za použiteľné aj vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Predmetný rozsudok však v žiadnom prípade nemožno interpretovať v tom zmysle, že úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia musí dospieť k rovnakým záverom, ku akým dospel v iných prípadoch, príp. k akým dospel iný známkový úrad. S ohľadom na uvedené odkazovanie na vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu orgán rozhodujúci o rozklade považuje pre účely skúmania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za bezpredmetné. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná, a to vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlásenými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, pričom v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. mája 2006 vo veci prihlášky ochrannej známky „Mitická“, č. spisu POZ 2641-99.

Prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na zápisy ochranných známk č. 237286 „www.pharmaactiv.sk“, č. 236384 „Myšičik.sk“, č. 236509 „www.autocont.sk“, č. 233767 „directhouse.sk“, č. 233765 „www.directhouse.sk“, č. 230751 „www.schody.sk“, č. 229803 „badman.sk“, č. 229303 „verne.sk“, č. 229165 „Mall.sk“, č. 227458 „tetaberta.sk“, č. 227781 „GEN.sk“, č. 226812 „pauzička.sk“, č. 227535 „nevesta.sk“, č. 226400 „realreal.sk“ a č. 224445 „topky.sk, ktoré podľa neho svedčia o dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uvedené odôvodnil tým, že pokiaľ

úrad tieto ochranné známky zapísal do registra, z rovnakých dôvodov by mal ako ochrannú známku zapísať aj prihlásené označenie.

Čo sa týka konkrétnych ochranných známk (ako boli uvedené vyššie), na ktoré prihlasovateľ poukázal v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že ide o 15 slovných ochranných známk tvorených doménovými menami, pričom najstaršie z nich boli do registra ochranných známk zapísané pred šiestimi až siedmimi rokmi.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie, kde do popredia vystúpili snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pri rozhodovaní o ochranných známkach. Inými slovami povedané, prax úradu v oblasti práva ochranných známk sa prispôbila európskej judikatúre a tiež spoločenským pomerom. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je teda úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v prípade, ak nejaké označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru. Samotný zápis ochranných známk v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade odmieta konštatovanie prihlasovateľa, že úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení postupuje alibisticky. K uvedenému pripomína, že ide len o tvrdenie prihlasovateľa, ktoré nijakým spôsobom nepreukázal, pretože v prospech alibistického postupu úradu rozhodne nesvedčia konania o ochranných známkach č. 211588 „MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NOVINÁROV V TENISE“ a č. 202397 „MAJSTROVSTVÁ V TIPOVANÍ“, na ktoré prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení, ktoré sú predmetom uvedených ochranných známk úrad postupoval štandardným spôsobom v zmysle zákona o ochranných známkach. V prvom slede namietal ich zápisnú nespôsobilosť z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Keďže táto bola následne prekonaná preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním, úrad predmetné označenia zapísal ako ochranné známky do registra.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje ani s názorom prihlasovateľa, že pokiaľ by prihlásené označenie trpelo nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti, do registra ochranných známk by nemohli byť zapísané ani označenia „APPLE“ (označenie výrobcu počítačov a inej elektroniky), „ORANGE“ (označenie telekomunikačnej spoločnosti) a ani „MUSTANG“ (označenie pre automobily). V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že medzi prihláseným označením a uvedenými označeniami nie je možné nájsť súvislosť, resp. hľadanie takejto súvislosti je skôr účelové zo strany prihlasovateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že medzi prihláseným označením a označeniami „APPLE“, „ORANGE“ a „MUSTANG“ je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisným z dôvodu, že je tvorené údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie ich zamerania a obsahu, teda bez rozlišovacej spôsobilosti a označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia, teda v predmetných prípadoch ide o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nesvedčí ani argument prihlasovateľa o existencii domény tvorenej prihláseným označením, ktorej majiteľom je prihlasovateľ. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že jedinečnosť domény v zmysle toho, že pri jej registrácii sa vyžaduje, aby doménové meno nebolo doposiaľ registrované, nijakým spôsobom nesúvisí s vlastnosťou označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť. Inštitút ochranných známk a inštitút doménových mien predstavujú navzájom odlišné inštitúty, ktoré sa riadia príslušnými vzájomne odlišnými predpismi. Kým pri zápise ochranných známk musia označenia spĺňať podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle zákona o ochranných

známkach (jednou z nich je aj rozlišovacia spôsobilosť), pri registrácii doménových mien postačuje, aby doménové meno nebolo doposiaľ registrované.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán v danom prípade rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „aktuality.sk“, č. spisu POZ 1236-2011, v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto ho nemožno považovať za rozhodnutie nespĺňajúce náležitosti vyplývajúce z § 47 ods. 3 správneho poriadku, ako to v podanom rozklade tvrdil prihlasovateľ.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica