



Banská Bystrica 4. novembra 2016
POZ 1289-2014 II/104-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 17. marca 2016 prihlasovateľom BEDE, spol. s r. o., Šafárikova 80, 048 01 Rožňava, 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 1289-2014/Z-60-2016 z 11. februára 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, č. spisu POZ 1289-2014, 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) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1289-2014/Z-60-2016 z 11. februára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1289-2014/Z-60-2016 z 11. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, č. spisu POZ 1289-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1289-2014“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že slovné označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ vo vzťahu k službám v triede 40 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 6, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je tvorené údajmi, ktoré opisujú druh, zameranie a zemepisný pôvod prihlásených tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané vo význame „galvanické pokovovanie Vlkánová“. To znamená, že jej je zrejмый druh a zameranie služieb a tovarov, ako aj miesto poskytnutia služieb, prípadne miesto výroby tovarov. Prihlásené označenie poskytuje aj informáciu o povahe takto označených tovarov, t. j. že ide o elektrolyticky pokovované tovary a s nimi súvisiace tovary. Relevantný spotrebiteľ má totiž znalosť o tom, že slovný prvok „galvano“ predstavuje v zložených slovách prvú časť vyjadrujúcu vzťah k pokovovaniu a slovo „kov“ označuje jeden z prvkov veľkej skupiny chemických prvkov s charakteristickými vlastnosťami: elektrickou a tepelnou vodivosťou, zlievateľnosťou, kujnosťou, ťažnosťou, nepriehľadnosťou, ako napr. železo, meď, olovo, ktorý sa využíva na výrobu strojov, náradia, drôtov, mincí a podobne. Zdrojom informácie o zemepisnom pôvode tovarov a poskytnutia služieb je slovo Vlkánová, ktoré je názvom obce na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, a preto výlučne slovné označenie „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je schopnosť rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 19. februára 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 23. apríla 2015 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v predmetnej správe úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

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

Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie pozostáva z viacerých slovných prvkov v určitom usporiadaní, čím toto označenie získava jedinečný charakter, a teda môže spĺňať funkciu ochrannej známky. Prihlasovateľ priložil výpis z webovej stránky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého v slovenskom jazyku existuje len slovo galvanizácia, avšak nie slovo „galvanokov“.

Prihlasovateľ svoj nesúhlas s napadnutým rozhodnutím odôvodnil aj poukázaním na skutočnosť, že podľa jeho názoru úrad v skutkovo zhodných prípadoch označení rozhodol v prospech ich registrácie. V danej súvislosti poukázal na zapísané ochranné známky č. 236309 „Elektronický strážca“, č. 237568 „VašeŠošovky“, č. 235085 „BAČOVA ŠKOLA“ a č. 237839 „Zlatokov“, ktoré sú slovné, pričom majú svoj význam v slovenskom jazyku, ktorý je opisný vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Prihlasovateľ poznamenal, že v prípadoch konaní o iných zamietnutých označeniach úrad tvrdil, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané druhmi označení a prihlásenými tovarmi a službami. V súvislosti s uvedeným tvrdením prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžh 2/2007 z 3. decembra 2008, kedy vo veci ochrannej známky č. 208717 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší súd“) použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, napriek tomu, že išlo o zahraničnú inštitúciu, ktorá sa riadi odlišnými zákonmi. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplynulo, že konštatovanie úradu o neprípustnosti analógie v konaniach o ochranných známkach je nesprávne a v rozpore s konaním Najvyššieho súdu, ktorý analógiu pripúšťa aj v konaniach týkajúcich sa priemyselných práv.

Záverom prihlasovateľ konštatoval, že v prípade prihláseného označenia relevantná verejnosť dokáže identifikovať pôvod takto označených tovarov a služieb na príslušnom trhu. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1289-2014 bola postúpená 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona 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 „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, č. spisu POZ 1289-2014, bola prihlasovateľom BEDE, spol. s r. o., Šafárikova 80, 048 01 Rožňava, podaná 17. júla 2014 pre tovary „*hliník; zliatiny obyčajných kovov; primárne hliníkové zliatiny; sekundárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny; lisované hliníkové profily; ťahané hliníkové rúrky; kovové rúry; dutý tovar z alumínia; alobal (hliníková fólia); hliníkový drôt; hliníkové profily; oceliarské; zlievarenské a špeciálne surové železo; odliatky z oceliatiiny, sivej liatiny a neželezných kovov; ocel' neupokojená, ťažná a hlbokotažná, vysokopevnostná tvrdá, hlbokotažná nestarnúca, stabilizovaná hlinikom; nízkouhliková ocel'; ocel' (polotovar); pásová ocel'; ocel'ové plechy a pásy; otvorené, uzavreté, morené, opieskované, listočkové, ryhované, pocínované, pozinkované, pohliníkové, smaltované, lakované, plastované, ohýbané kovové profily; kovové vlnité plechy; kovové štetovnice; stavebné, mostové a špeciálne ocel'ové konštrukcie; kovové zvarané rúry izolované a neizolované; drôt; drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov (okrem poistkových drôtov); drôty zo zliatin obyčajných kovov; kovové manipulačné palety; kovové káblové bubny; kovové dlaždice; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; kovové konštrukcie na bazény; kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; kovové bicyklové zariadenia na parkovanie; kovové brány; plechy; kovové dielce (stavebné); kovová dlažba; domové zvončeky s výnimkou elektrických; kovové držadlá; kovové kľučky; kovové dvere; elektródy na spájkovanie a zvaranie; kovové klapky; kovové ventily drenážnych rúrok; kovové vodovodné ventily; kovové ventilačné a klimatizačné potrubia; klince; kovové kolíky; kovové komínové nadstavce; kovové komínové rúry, dymovody; kovové flotačné kontajnery; kovania na dvere; kovania na okná; kovanie na nábytok; kovové spojky; kovové skrinky, krabice; kovové kľučky dverí; kľúče; kovové spojky a príchytky pre káble a rúry; kovové nádrže; objímky, prstence; ocel'ové laná; ocel'ové stožiare; ocel'ové rúrky; ocel'ový drôt; ostnatý drôt; pokladničky; kovové poštové schránky; pánty, závesy; kovové reťaze; kovové rímasy; kovové skoby (kramle); spojovacie plechy; spájkovacie plechy; spájkovací drôt; kovové sudy; kovové rúry pre ventilačné a klimatizačné zariadenia; kovové ventily (nie časti strojov); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové vodovodné potrubia; potrubia a rúry pre zariadenia ústredného kúrenia; kovové značky (nie svetelné nie mechanické); kovové škridle; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; kovový spojovací materiál; háčiky (železiarsky tovar); kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové nosníky; kovové lamelové obloženie stávieb, priečok a stien; kovový stavebný materiál; ocel'ové konštrukcie; kovové okná; kovové okenice; kovové okenné rámy; kovové stropy; kovové stropné dosky; kovové schodišťové stupne; neelektrické otváratele a zatváratele dverí; plomby (olovené pečate); kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové prenosné stavby; kovania pre stavebníctvo; kovové stavebné panely; kovový stavebný materiál; kovové tyče; kovové reklamné stĺpy; kokily (lejárstvo); kol'ajnice; kovové obruče patriace do tejto triedy; kovové reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové krúžky patriace do tejto triedy; liatina; kovové matice; nákovy; kovové nity; plechové obaly; kovové objímky; kovové obloženie; kovové obruče patriace do tejto triedy; pancierové plechy; kovové piliny; plech; kovové pletivo; kovové železničné podvaly; kovové rošty; kovové zárubne; ocel'obetónové materiály na stavbu budov; kovové cestné zvodidlá; kovové debnenie; kovové stavebné konštrukcie; kovové kostry stávieb; kovové dielce stavebné; kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; vonkajšie plášte budov (kovové); kovové prefabrikáty; kovové laná; kovové lávky; kovové lejárské formy; kovové lešenia; kovové maltovnice; kovové nosníky; ocel'ové stavebné konštrukcie; kovové podpery; kovové poklopy; kovové preklady; kovové priečky; kovové priehradové konštrukcie; kovové stavebné panely; kovové vypúšťacie rúry; kovové odvodňovacie rúry; kovové drenážne rúry; kovové odkvapové žľaby“ v triede 6, „baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové*

bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leprelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“ v triede 16, pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 6 tohto zoznamu; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo pri riadení podnikov; aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógového predaja; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií (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; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 a 40 tohto zoznamu“ v triede 35, „spracovanie kovov; galvanizácia; galvanické zinkovanie; leštenie kovov; kalenie kovov; pokovovanie kovových materiálov; morenie kovov; pasivácia kovov; platovanie; ponikovanie; popúšťanie kovov; frézovanie kovov; fosfátovanie kovov; obrusovanie; brúsenie; presné rezanie; informácie o starostlivosti o materiál; čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami); spájanie materiálov (pre tretie osoby); obrábanie kovov; zámočnícke práce; rytie; gravírovanie; spájkovanie; zváranie“ v triede 40 a pre „prenájom strojov a prístrojov; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov; kalibrácia; skúšky materiálu; priemyselný dizajn; konštrukčné práce; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický prieskum; kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; projektovanie; výskum a vývoj výrobkov; technické testovanie; merania a analýzy“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1289-2014 z dôvodu opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zotrval na konštatovaní o jeho zápisnej spôsobilosti pre všetky nárokované tovary a služby, pričom poukázal na zápisy iných ochranných známkov do registra, ktoré označil za analogické prihlásenému označeniu.

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 známkov. 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 odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo

služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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 „GALVANOKOV“ a „VLKANOVÁ“. Slovný prvok „GALVANOKOV“ je zložený z dvoch prvkov a to „GALVANO“ a „KOV“, ktoré majú svoj vlastný význam a orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že takto bude vnímaný aj príslušným spotrebiteľom napriek skutočnosti, že uvedené zložené slovo nie je slovom bežnej slovnej zásoby slovenského jazyka. Prvok „GALVANO“ je príslušným spotrebiteľom, ktorým je vzhľadom na povahu nárokovovaných tovarov a služieb najmä technicky zdatný odborník z odboru spracovania a úpravy kovov, vnímaný ako skrátená forma odvodená od slov „galvanizácia, galvanický, galvanizovať“. Podľa internetového slovníka slovenského jazyka (<http://slovník.azet.sk>) pojem „galvanizácia“ z technického hľadiska predstavuje „pokovovanie galvanickým prúdom“, pričom galvanický prúd je elektrický jednosmerný prúd z elektrochemických článkov. Galvanické pokovovanie sa používa predovšetkým pre vytvorenie vrstvy s požadovanými vlastnosťami na povrchu (napríklad odolnosť voči oteru či obrusovaniu, proti korózii, klzkosť, estetické vlastnosti a pod.), ktorému tieto vlastnosti chýbajú. Metódu je však možné použiť aj pre zväčšenie príliš malých predmetov. S prvkom „GALVANO“ súvisí ďalšia časť slova „KOV“. Kov (alebo zriedkavo metal) je z chemického hľadiska kryštalická, elektropozitívna látka s voľnými valenčnými elektrónmi. Tieto elektróny sú spoločné pre všetky atómy kovu a môžu sa v ňom voľne pohybovať. Nazývajú sa voľné elektróny, prostredníctvom ktorých vedú kovy elektrický prúd a táto ich vlastnosť sa nazýva elektrónová vodivosť kovov. Podľa synonymického slovníka je kov nepriehľadná, obyčajne pevná a lesklá, dobre tvárna látka vodiaca teplo a elektrinu. Vďaka svojim vlastnostiam sú kovy priemyselne veľmi často využívané, avšak niektoré majú sklon ku korózii, a preto je potrebné ich chrániť – pokovovať, napríklad práve spomenutou galvanizáciou, čo je medzi odbornou verejnosťou všeobecne známa skutočnosť. Pre relevantného spotrebiteľa je preto zrejmé, že slovný prvok „GALVANOKOV“ súvisí s pokovovaním kovov galvanickým prúdom. Ďalší slovný prvok prihláseného označenia „VLKANOVÁ“ poskytuje spotrebiteľovi informáciu o zemepisnom pôvode poskytovaných služieb a tovarov, nakoľko Vlkanová je obec v okrese Banská Bystrica. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie samo osebe neobsahuje žiadny dištingtívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ rozlíšil služby a tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb iných podnikateľov.

V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na nárokované služby prihlásené v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré zahŕňajú rôzne spôsoby spracovania a povrchovej úpravy kovov, ako aj poskytovanie informácií o starostlivosti o materiál. Vo vzťahu k týmto službám má prihlásené označenie opisný charakter, pretože relevantný spotrebiteľ podľa prihláseného označenia identifikuje len druh a zameranie poskytovaných služieb, a to vykonávanie povrchovej úpravy kovov a miesto, kde je daný technický proces vykonávaný, avšak neidentifikuje poskytovateľa týchto služieb. S prihlásenými službami v triede 40 súvisia nárokované služby v triede 42 (napríklad skúšky, testovanie a technický výskum rôzneho druhu, projektovanie, konštrukčné práce, merania a analýzy, počítačové programovanie), a preto si relevantný spotrebiteľ bude tieto služby poskytované pod označením „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ spájať s činnosťami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spracovania kovov a ktoré sa vykonávajú počas tohto procesu, pred ním alebo následne po ňom, a to práve v obci Vlkanová. Orgán rozhodujúci o rozklade preto vo vzťahu k uvedeným službám konštatuje, že prihlásené označenie opisuje ich druh, zameranie, geografický pôvod, pričom neobsahuje žiadny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlásené tovary v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajú široký zoznam kovových materiálov a kovových výrobkov, ktoré v prípade ich predaja pod prihláseným označením bude spotrebiteľ považovať za povrchovo upravené galvanizáciou, čiže opätovne je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľovi informáciu týkajúcu sa vlastností takto označených tovarov (napríklad odolnosť voči korózii), prípadne geografického miesta ich výroby či predaja, avšak neidentifikuje ich obchodný pôvod. Pokiaľ ide o nárokované tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tlačoviny rôzneho druhu, etikety, reklamné materiály, obalové materiály rôzneho druhu, papiernický tovar), tieto budú príslušným spotrebiteľom vnímané ako tovary určené na prezentáciu a podporu predaja výrobkov upravených galvanizáciou alebo služieb súvisiacich so spracovaním kovov a ich galvanizáciou. Uvedené tovary označené ako „GALVANOKOV VLKANOVÁ“ budú spájané s konkrétnou technikou úpravy kovov realizovanou v obci Vlkanová a s možnými všeobecnými informáciami o elektrolytickom pokovaní, ako aj s opisom vlastností získaných v prípade použitia špeciálnych techník úpravy kovov, čiže aj vo vzťahu k týmto tovarom má prihlásené označenie len opisný charakter bez identifikačných prvkov, ktoré by takto označené tovary odlišili od tovarov iných podnikateľov.

S podnikaním a obchodovaním súvisia aj prihlásené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 6, obchodný manažment, reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum, marketing a pod.), pričom relevantný spotrebiteľ si bude tieto služby poskytované pod prihláseným označením spájať s prevádzkou služieb galvanizácie kovových tovarov alebo priamo s predajom takto upravených kovov či výrobkov z nich v obci Vlkanová, a preto aj vo vzťahu k týmto službám je nutné charakterizovať prihlásené označenie ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, lebo pozostáva zo slovných prvkov, ktoré majú pre spotrebiteľa jasný význam vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie opisuje druh, zameranie a zemepisný pôvod služieb a súvisiacich tovarov, ako aj vlastností týchto tovarov, nie je spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky ani v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, nakoľko pod týmto označením poskytované tovary a služby nebudú vnímané ako pochádzajúce od konkrétneho subjektu, ale spotrebiteľ bude prihlásené označenia vnímať len ako označenie ich druhu, zamerania, vlastností či informácie o ich geografickom pôvode.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje ďalej za potrebné uviesť, že v preskúmanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným 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 1289-2014, a preto nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu poukázal na ochranné známky, ktoré podľa jeho názoru majú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám rovnaký charakter ako prihlásené označenie k nárokovanému zoznamu tovarov a služieb a napriek tomu boli zapísané do registra ochranných známk. Zároveň uviedol, že úrad zvyčajne vo svojich rozhodnutiach tvrdí, že poukazovanie na analógiu prihlásených označení s inými

ochrannými známkami nemôže byť z hľadiska prieskumu v rámci ich zápisnej spôsobilosti brané do úvahy. S týmto prihlasovateľ nesúhlasil a poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžh 2/2007, v ktorom podľa jeho názoru vo veci ochrannej známky č. 208717 Najvyšší súd použil analógiu z rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“). K týmto argumentom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je 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, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, 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. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných známok nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis, malo byť zapísané ako ochranná známka. Samotný zápis ochranných známok 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.

Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napríklad v súvislosti s ochrannou známkou č. 236309 „Elektronický strážca“ zistil, že v rámci skúmania splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad namietol existenciu prekážok brániacich jeho zápisu do registra ochranných známok, konkrétne chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a opisný charakter, ktoré však boli na základe vyjadrenia prihlasovateľa a doložených dokazových materiálov prekonané. Čo sa týka ochrannej známky č. 237568 „VašeŠošovky“, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že úrad začal 20. novembra 2015 v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach konanie o vyhlásení tejto ochrannej známky za neplatnú z vlastného podnetu práve z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona. Pokiaľ ide o označenie „BAČOVA ŠKOLA“, ktoré je zapísané ako ochranná známka č. 235085, toto taktiež nemožno považovať za analogické prihlásenému označeniu, nakoľko má určitú, aj keď nízku rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá postačovala na to, aby bolo dané označenie zaregistrované. Vo vzťahu k službám výchovy a vzdelávania v oblasti pastierstva, organizovania prázdninových táborov pre deti, organizácie práce a spôsobu života na salašoch má dané spojenie určitú dávku fantazijnosti, keďže nejde o školu pre bačov, ale pre širokú verejnosť a rovnako nejde o vzdelávanie alebo školu, ktorú by založil a viedol bača. Zápis tejto ochrannej známky preto nepredstavuje relevantný argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vo vzťahu k odkazu prihlasovateľa na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. decembra 2008 sp. zn. 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 ÚPV ČR, 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 ÚPV ČR vo svojom rozhodnutí o zhodnom označení, resp., že tieto závery sú použiteľné aj na území Slovenskej republiky. Predmetné rozhodnutie 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 preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje pre účely skúmania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za bezpredmetné.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán 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 „GALVANOKOV VLKANOVÁ“, č. spisu POZ 1289-2014, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 preskúmanom 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica