



Banská Bystrica 19. mája 2016
POZ 363-2013 II/49-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. októbra 2015 prihlasovateľom HADICE SERVIS, s. r. o., Karpatská 31, 900 02 Modra (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 363-2013/Z-381-2015 z 24. augusta 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „HADICE SERVIS“, č. spisu POZ 363-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 363-2013/Z-381-2015 z 24. augusta 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 363-2013/Z-381-2015 z 24. augusta 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovnnej ochrannej známky „HADICE SERVIS“, č. spisu POZ 363-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013“).

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že slovné prihlásené označenie „HADICE SERVIS“ bez akýchkoľvek iných prvkov prihlásené pre tovary v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené výlučne údajmi, ktoré opisujú zameranie a obsah poskytovaných tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne pojem „servis“ má význam „oprava a údržba výrobkov, dielňa na tieto práce; odborné poskytovanie služieb v rozličných odboroch“ a slovo „hadice“ je tvorené množným číslom slova „hadica“ s významom „pružná rúrka na vedenie kvapalín alebo plynov“ (Lexikón slovenského jazyka SLEX99).

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy z úradu z 19. augusta 2013 a 3. septembra 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie.

Za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia predložil dôkazové materiály, ktoré podľa neho preukázali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe zhodnotenia predmetných dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia a jeho opisnej povahy neboli prekonané, pretože prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal používanie predmetného označenia vo vzťahu k relevantnej verejnosti pred dňom podania prihlášky ochrannej známky v takej miere a intenzite, v dôsledku ktorej by toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby. Úrad preto zotrval na svojom názore, že výlučne slovné označenie „HADICE SERVIS“

nesplňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v liste doručenom úradu 25. júna 2015 požiadal o zúženie prihláseného zoznamu tovarov a služieb na „vložky do filtračných zariadení“ v triede 7, „signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje, manometre“ v triede 9 a „ufukovacie pištoly, zariadenia, stroje a prístroje, na čistenie a úpravu vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť)“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom konštatoval, že považuje prihlásené označenie za originálne a fantazijné vo vzťahu k takto upravenému zoznamu tovarov a služieb.

Úrad opätovne preskúmal prihlásené označenie vo vzťahu k zúženému zoznamu tovarov a služieb, avšak zastal názor, že použitie prihláseného označenia „HADICE SERVIS“ v spojení s ktorýmkoľvek vyššie uvedenými prihlásenými tovarmi v triedach 7, 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb by u spotrebiteľa, vzhľadom na zmysluplný a jednoznačný význam tohto označenia, vyvolalo predstavu o vzájomnej spojitosti týchto tovarov so službami v oblasti hadíc (napr. so službami v oblasti predaja, výroby, opráv, údržby, poradenstva, atď.), keďže ide o zariadenia, ktorých podstatnú súčasť tvoria hadice („ufukovacie pištoly, zariadenia, stroje a prístroje na čistenie a úpravu vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu“ v triede 11), prípadne zariadenia, ktoré môžu byť používané spolu s hadicami („vložky do filtračných zariadení“ v triede 7, „signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje, manometre“ v triede 9, „filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť“ v triede 11), a preto pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého namietol predovšetkým hodnotenie dôkazových materiálov, ktoré boli predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, zo strany prvostupňového orgánu.

Prihlasovateľ zdôraznil, že znalosť prihláseného označenia je medzi príslušnou verejnosťou dostatočne široká, pričom poukázal na jeho používanie na území Slovenskej republiky v časovom období väčšom ako 12 rokov. V tejto súvislosti ďalej poznamenal, že jeho spoločnosť je prvým a najstarším výrobcom hadíc a veľkoobchodníkom od roku 1981. Zároveň poukázal na doklady svedčiacie o intenzívnom a dlhodobom používaní prihláseného označenia a na reklamné a propagačné materiály, ktoré predložil v rámci konania za účelom prekonania prekážok zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, pričom nesúhlasil so spôsobom vyhodnotenia týchto dokladov.

Záverom prihlasovateľ vyjadril názor, že prihlásené označenie vo vzťahu k zúženému zoznamu tovarov splňa podmienky na zápis do registra ochranných známk, nakoľko daným zúžením boli odstránené zápisné prekážky uvádzané prvostupňovým orgánom.

Na základe týchto dôvodov prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal prvostupňové rozhodnutie a rozhodol o zápise prihláseného označenia do registra ochranných známk.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „HADICE SERVIS“, č. spisu POZ 363-2013, bola podaná 7. marca 2013 prihlasovateľom HADICE SERVIS, s. r. o., Karpatská 31, 900 02 Modra (pred prevodom: Madžo Štefan, EKOSYSTÉM, Beňovského 483, 922 03 Vrbové) pre tovary „*kovové tlakové hadice, kovové rýchlospojky; kovové koncovky na hadice; kovové hadicové spony; kovové koncovky na hydraulické hadice, vložky*” v triede 6, „*vložky do filtračných zariadení*” v triede 7, „*signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje, manometre*” v triede 9, „*ofukovacie pištole, zariadenia, stroje a prístroje na čistenie a úpravu vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť), rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely*” v triede 11, „*hadice s výnimkou kovových, hadice z textilných materiálov, guma, kaučuk, gutaperča a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, gumené, plastové hadice, termoplastické, teflonové hydraulické hadice, rúry a hadice, zaarmované hadice (gumené hadice s kovovými koncovkami)*” v triede 17 a služby „*sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 6,9,11,17 tohto zoznamu*” v triede 35 a „*inštalčná činnosť a servis tlakovej techniky*” v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad na základe žiadosti prihlasovateľa z 25. júna 2015 vykonal zúženie prihláseného zoznamu na tovary „*vložky do filtračných zariadení*” v triede 7, „*signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje, manometre*” v triede 9 a „*ofukovacie pištole, zariadenia, stroje a prístroje na čistenie a úpravu vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť)*” v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s hodnotením dôkazových materiálov predložených za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk vykonaným prvostupňovým orgánom a zastával názor, že tieto preukazujú používanie prihláseného označenia v takej miere a rozsahu, že na ich základe možno konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované tovary na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013.

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 nutné 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 výlučka 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).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka 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. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. 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 slovné prihlásené označenie pozostáva z jednoduchých slovných prvkov „HADICE“ a „SERVIS“. Slovo „hadice“ je množným číslom od slova „hadica“, ktoré významovo predstavuje „*pružnú rúrku na vedenie kvapaliny alebo plynu, napríklad gumovú hadicu*“ (viď <http://slovník.azet.sk/synonyma>). Slovo „servis“ podľa uvedeného slovníka má viacero významov, avšak v preskúvanom prípade je potrebné zobrať do úvahy význam „*poskytnutie osobnej služby pri oprave strojov, výrobkov*“ alebo „*obslúženie prístroja*“, pričom je bežné spojenie „*zabezpečiť výrobku servis*“. Vo vzťahu k prihláseným tovarom „*vložky do filtračných zariadení*“ v triede 7, „*signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje, manometre*“ v triede 9 a „*ofukovacie pištole, zariadenia, stroje a prístroje na čistenie a úpravu vzduchu, zariadenia na filtrovanie vzduchu, filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť)*“ v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno konštatovať, že hadice ako také môžu byť súčasťou týchto tovarov alebo môžu byť ich doplnkom. Uvedené vyplýva z toho, že pri inštalácii dotknutých tovarov sa používajú hadice napríklad na privod vzduchu alebo kvapaliny, najčastejšie tlakovej vody do predmetných čistiacich a filtračných zariadení, resp. predmetné tovary sa pripevňujú priamo na rôzne potrubia či hadice (napr. signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje, manometre). Slovo „servis“ v spojení s vyššie uvedenými tovarmi automaticky evokuje v príslušnom spotrebiteľovi informáciu o tom, že poskytovateľ týchto tovarov spolu s ich predajom zároveň poskytne ich inštaláciu, ako aj revíziu, prípadne opravu, čo nie je v konečnom dôsledku výnimočný jav na príslušnom trhu, keďže poskytovatelia takýchto výrobkov zvyčajne zodpovedajú za ich funkčnosť minimálne v záručnej dobe a sú povinní prípadné nedostatky či chyby bezplatne odstrániť. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „HADICE SERVIS“ bez akejkoľvek úpravy a iných obrazových či slovných prvkov nie je schopné individualizovať takto označené tovary v prospech jedného subjektu a odlišiť ich od tovarov iných podnikateľov, keďže priamo opisuje súčasť alebo doplnujúci artikel týchto tovarov, ako aj možnosť ich inštalácie či opravy v prípade ich zakúpenia. Orgán rozhodujúci o rozklade preto rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že prihlásené označenie nie je spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle

§ 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Zároveň možno konštatovať, že prihlásené označenie umožní spotrebiteľovi bez dlhšieho rozmýšľania vnímať obsah, zameranie či účel prihlásených tovarov, takže nie je spôsobilé zápisu ani podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ počas prvostupňového konania predložil dôkazy, ktoré je potrebné preskúmať a posúdiť, či tieto preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom na území Slovenskej republiky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 7. marec 2013, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom.

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia na základe preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledovných dokladov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní ako súčasť prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013 (dôkazy č. 1 – 6), ako aj v rámci podania z 24. februára 2014 (dôkazy č. 7 – 30). Ide o nasledovné dôkazové materiály:

- nedatovanú reklamnú kartu s farebným kombinovaným označením „HADICE SERVIS Vrbové“ (dôkaz č. 1),
- nedatovanú vizitku s farebným kombinovaným označením „HADICE SERVIS Vrbové“ (dôkaz č. 2),
- výpis z internetovej stránky www.supernavigator.sk z 28. februára 2013 (dôkaz č. 3),
- výpis z internetovej stránky www.azet.sk z 28. februára 2013 (dôkaz č. 4),
- výpis z internetovej stránky www.hadice.sk z 28. februára 2013 (dôkaz č. 5),
- výpis z internetovej stránky www.autotechjm.sk z 28. februára 2013 (dôkaz č. 6),
- kópie faktúr v počte 229 ks vystavených prihlasovateľom v období od 31. januára 2003 do 6. marca 2013 (dôkaz č. 7),
- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre spoločnosť HADICE SERVIS, s. r. o. (dôkaz č. 8),
- kópie hotovostných dokladov (účteniek) v počte 27 ks vystavených prihlasovateľom v období od 10. júla 2006 do 19. februára 2014 (dôkaz č. 9),
- kópie faktúr v počte 20 ks vystavených spoločnosťou MEDIATEL, spol. s r. o., za inzerciu v Zlatých stránkach v období rokov 2005 – 2008 a kópie zmlúv o uverejnení inzercie v počte 7 ks z roku 2004 (dôkaz č. 10),
- publikáciu Zlaté stránky v papierovej forme v počte 3 ks pre kraje Trnava, Nitra, Bratislava (dôkaz č. 11),
- kópie faktúr v počte 7 ks vystavených spoločnosťou MONA plus, spol. s r. o., v období od 14. decembra 2004 do 5. decembra 2008 (dôkaz č. 12),
- kópie faktúr v počte 13 ks vystavených Danielou S. – Dansta v období od 30. septembra 2004 do 3. januára 2013 (dôkaz č. 13),
- nástenný kalendár v papierovej forme Slovensko 2010, stolový kalendár v papierovej forme Slovensko 2010, nástenný kalendár v papierovej forme Slovensko 2011, nástenný kalendár v papierovej forme na rok 2002, vreckové kalendáriky v papierovej forme na rok 2002 a 2003 (dôkaz č. 14),
- kópiu faktúry z 29. decembra 2006 vystavenej Športovým hokejovým klubom ŠHK 37 Piešťany za prenájom reklamnej plochy (dôkaz č. 15),
- kópie faktúr v počte 2 ks z 29. júla 2008 a 20. novembra 2013 vystavených Mestským futbalovým klubom Vrbové za prenájom reklamnej plochy (dôkaz č. 16),
- kópie faktúr v počte 2 ks z 10. novembra 2009 a 17. júna 2010 vystavených spoločnosťou SILVERMAN, s. r. o., za dodanie reklamných tričiek (dôkaz č. 17),

- kópiu faktúry zo 7. novembra 2007 vystavenej spoločnosťou Medinex, s. r. o., za dodanie reklamných predmetov (dôkaz č. 18),
- kópiu faktúry z 23. júna 2008 vystavenej Ivanom H. – HIPO za reklamný nápis loga „Hadice servis“ na firemnej streche vo Vrbovom (dôkaz č. 19),
- kópiu faktúry z 11. februára 2005 vystavenej Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre za reklamu v skriptách „Mechanizácia živočíšnej výroby“ (dôkaz č. 20),
- kópiu faktúry z 18. apríla 2005 vystavenej spoločnosťou TV PEZINOK, s. r. o., za reklamu v TELENovinách (dôkaz č. 21),
- kópiu faktúry z 31. mája 2005 vystavenej spoločnosťou A.W.G., spol. s r. o., za reklamnú propagáciu vo vysielaní Rádia NAJ (dôkaz č. 22),
- kópiu faktúry z 3. októbra 2011 vystavenej spoločnosťou Petit Press, a. s., divízia týždenníkov, o. z., za inzerciu v periodiku Trnavské noviny (dôkaz č. 23),
- kópiu faktúry zo 14. januára 2009 vystavenej spoločnosťou Master Computers, s. r. o., za hosting domény www.hadice-servis.sk (dôkaz č. 24),
- list z nemenovaného katalógu s vyobrazením mapy Slovenska s predajnou sieťou, s opisom mesta Vrbové a informáciou o dvadsaťročnej tradícii výroby armovacích hadíc vo Vrbovom (dôkaz č. 25),
- výpis z webovej stránky www.autotechjm.sk z 20. februára 2014 (dôkaz č. 26),
- kópiu faktúry z 10. októbra 2007 vystavenej prihlasovateľom pre odberateľa Miroslava J. –Autotech, Nitra za dodanie tovaru (dôkaz č. 27),
- výpis z web.archive.org pre webovú stránku www.sterimob.sk z 11. mája 2012 (dôkaz č. 28),
- kópiu faktúry z 28. apríla 2005 vystavenej prihlasovateľom pre odberateľa P. S. – STERIMOB, Prešov za dodanie tovaru (dôkaz č. 29),
- kópiu rozsudku Európskeho súdneho dvora vo veci C-383/99 P „BABY DRY“ (dôkaz č. 30).

V súvislosti s dôkazovými materiálmi predloženými prihlasovateľom orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné.

Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú reklamnú kartu a vizitku a obsahujú kontaktné údaje, meno Ing. M., informáciu o výrobe hadíc a veľkoobchode s hadicami a príslušenstvom. Dôkazy nie sú datované a prihlásené označenie v podobe, v akej je nárokované na zápis do registra ochranných známk, sa na nich nenachádza. Súčasťou dokladov je kombinované označenie „HADICE SERVIS“, ktoré však nemôže svedčiť o používaní prihláseného slovného označenia.

Výpis z internetovej stránky www.supernavigator.sk (dôkaz č. 3) poukazuje na predaj hadíc a príslušenstva v krátkom období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013, pričom ako predajca je na ňom uvedená spoločnosť „STERIMOB - hadice servis“ z Prešova, teda dôkaz neobsahuje údaje o prihlasovateľovi a prihlásené označenie je uvedené v spojitosti s dištinktívnym názvom „STERIMOB“. Na výpisoch z rovnako datovaných webových stránok www.azet.sk a www.hadice.sk (dôkazy č. 4 a 5) sa nachádza len obchodné meno prihlasovateľa, z týchto dôkazov teda nevyplýva používanie prihláseného označenia. Výpis z internetovej stránky www.autotechjm.sk (dôkaz č. 6) je datovaný 7 dní pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013 a nachádza sa na ňom fotografia budovy s reklamnou tabuľou s nápisom „LOŽISKÁ HADICE-SERVIS“, pričom medzi kontaktnými údajmi figuruje aj kontakt na „hadice servis“. Tak, ako predchádzajúce dôkazy, ani tento dôkaz nie je relevantný, keďže neobsahuje také údaje, ktoré by preukazovali používanie prihláseného označenia na konkrétnych tovaroch v prospech prihlasovateľa pred podaním prihlášky č. spisu POZ 363-2013.

Kvantitatívne významnú časť z dôkazov predstavuje dôkaz č. 7, v ktorom je obsiahnutých 229 kusov faktúr vystavených prihlasovateľom v období od 31. januára 2003 do 6. marca 2013 pre rôznych odberateľov z rôznych miest v Slovenskej republike. Uvedené faktúry obsahujú označenie „HADICE SERVIS“ len ako súčasť obchodného mena dodávateľa „HADICE SERVIS, s. r. o.“ a sú vystavené pre hadice rôzneho typu a ich príslušenstvo ako spojky, spony, tesnenie, koncovky, hrdlá, matice a podobne. Pokiaľ ide o tovary, pre ktoré ostala prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013 prihlásená po zúžení zoznamu tovarov a služieb, v dôkaze možno nájsť len tovar „pištole“, ktorý bol predmetom predaja iba v prípade 9-tich faktúr a tovar „manometer“, ktorý bol predaný len v jednom prípade. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné faktúry nepreukazujú predaj nárokováných tovarov pod prihláseným označením, nemožno ich považovať za relevantné v rámci dokazovania získania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa pre prihlásené tovary. Navyše predmetné faktúry vyznievajú nedôveryhodne, nakoľko od roku 2004 sú v nich sumy udávané v eurách s uvedením konverzného kurzu 1 EUR/ 30,1260 Sk, pričom euro bolo na Slovensku zavedené až od 1. januára 2009 a daný konverzný kurz eura voči korune bol stanovený 7. júla

2008. V rámci dôkazu č. 7 boli priložené aj faktúry, ktoré sú buď datované po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013 alebo vôbec neobsahujú prihlásené označenie, teda rovnako ich nemožno považovať za relevantné pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre spoločnosť HADICE SERVIS, s. r. o. (dôkaz č. 8) svedčí o existencii spoločnosti prihlasovateľa od roku 2002. Daný dôkaz bez ďalších relevantných dôkazových materiálov sám osebe nepreukazuje používanie prihláseného označenia prihlasovateľom na prihlásených tovaroch, a preto nie je relevantný ako dôkaz preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Dôkaz č. 9 predstavuje kópie hotovostných dokladov (účteniek) v počte 13 ks vystavených prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013. Tieto obsahujú označenie „HADICE SERVIS“ len ako súčasť obchodného mena „HADICE SERVIS, s. r. o.“, čo nemožno uznať za používanie prihláseného označenia. Vzhľadom na to, že predmetné účtenky nepreukazujú predaj nárokováných tovarov pod prihláseným označením, nemožno ich považovať za relevantné v rámci dokazovania získania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Súčasťou dôkazu č. 9 je aj 14 ks obdobných účteniek vystavených od 27. júna 2013 do 19. februára 2014, čiže v období po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013, a preto tieto nie sú pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach relevantné ani z časového hľadiska.

Dôkaz č. 10 predstavuje 20 kusov faktúr z rokov 2005 – 2008 vystavených spoločnosťou Mediatel pre prihlasovateľa za inzerciu uverejnenú v Zlatých stránkach vo viacerých mestách Slovenska, ako aj kópie zmlúv (7 kusov) o uverejnení inzercie v Zlatých stránkach uzavretých medzi spoločnosťou Mediatel a prihlasovateľom. Označenie „HADICE SERVIS“ sa aj v týchto dokladoch vyskytuje len ako súčasť obchodného mena prihlasovateľa. Dôkaz č. 11 predstavuje samotné Zlaté stránky, 2 kusy z roku 2008/2009 (Bratislava, Nitra) a 1 kus z roku 2001/2002 (Trnava). V týchto dôkazoch je označenie „HADICE SERVIS“ uvedené v súvislosti s kontaktnými údajmi na prihlasovateľa, resp. s poukázaním na jeho obchodné aktivity, nejde o inzerciu samotných výrobkov, ktoré by boli označené prihláseným označením, teda ani v prípade dôkazov č. 10 a 11 nejde o dôkazy, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Dôkazy č. 12 – 23 preukazujú reklamné aktivity prihlasovateľa za účelom propagácie svojich obchodných aktivít, či už ide o objednávku a kúpu rôznych reklamných predmetov ako tričká, perá, hrnčeky, tašky, vizitky, kalendáre, diáre, letáky, etikety, darčekové balíčky a podobne alebo prenájom reklamnej plochy na športových štadiónoch či iných objektoch. V prípade dôkazu č. 20 bola reklama uverejnená v skriptách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, dôkaz č. 21 svedčí o inzercii prihlasovateľa v TELEnovinách, dôkaz č. 22 o reklamnej propagácii vo vysielaní Rádia Naj a dôkaz č. 23 o inzercii v periodiku Trnavské noviny. Okrem jednej faktúry v dôkaze č. 16, všetky dôkazy spĺňajú požiadavku datovania z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013, avšak označenie „HADICE SERVIS“ v propagačných materiáloch slúži ako reklama prihlasovateľa, neplní funkciu označovania konkrétnych výrobkov, a preto ani tieto dôkazy nesvedčia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre nárokové tovary.

Dôkaz č. 24 predstavuje kópiu faktúry č. 920090060 zo 14. januára 2009 vystavenú spoločnosťou Master Computers, s. r. o. pre prihlasovateľa za poplatok za domény a ich hosting, medziiným aj za doménu „hadice-servis.sk“ za obdobie január až jún 2009. Aj v tomto doklade je spojenie „HADICE SERVIS“ súčasťou obchodného mena a je obsiahnuté aj v uvedenej doméne. Doklad nevytvára o tom, v akom rozsahu bola spotrebiteľská verejnosť konfrontovaná s danou doménou a či boli pod prihláseným označením na danej stránke ponúkané konkrétne tovary. Kópia strany 24 z nomenovaného katalógu (dôkaz č. 25) znázorňuje podľa údajov prihlasovateľa distribučno-predajnú sieť jeho obchodných partnerov. Dôkaz však neobsahuje časový údaj, názov prihlasovateľa a ani samotné prihlásené označenie. Výpis z webovej stránky www.autotechjm.sk (dôkaz č. 26) nesplňa podmienku datovania, keďže pochádza z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013. V podstate ide o rovnaký dôkaz ako dôkaz č. 6 len s iným dátumom (20. február 2014), nachádza sa na ňom fotografia budovy s reklamnou tabuľou s nápisom „LOŽISKÁ HADICE-SERVIS“, pričom medzi kontaktnými údajmi figuruje aj kontakt na „hadice servis“. Kópia faktúry č. FO-003410/2007 (dôkaz č. 27) z 10. októbra 2007 bola vystavená prihlasovateľom pre odberateľa z Nitry za dodanie tovaru – hadice. Dôkaz obsahuje označenie „HADICE SERVIS“ len ako

súčasť obchodného mena prihlasovateľa. Rovnaké skutočnosti platia aj pre faktúru č. FO-000797/2005 zo 7. apríla 2005 (dôkaz č. 29) vystavenú pre odberateľa z Prešova. Dôkaz č. 28 predstavuje výpis z web.archive.org webovej stránky www.sterimob.sk, datovaný 11. mája 2012, na ktorej sa nachádza prihlásené označenie. Na webovej stránke sa nenachádza údaj o prihlasovateľovi a nie je preukázaná skutočnosť, že by spotrebiteľ pod prihláseným označením vnímal konkrétne tovary a spájal ich práve s osobou prihlasovateľa.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že predložené dôkazy nemajú výpovednú hodnotu vo vzťahu k preukázaniu získania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre konkrétne tovary, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 363-2013 v prospech prihlasovateľa. V daných súvislostiach je potrebné zdôrazniť, že označenie „HADICE SERVIS“ je takmer na všetkých dôkazoch súčasťou obchodného mena prihlasovateľa HADICE SERVIS, s. r. o., čo však nemožno stotožňovať s používaním prihláseného označenia ako ochrannej známky. Je totiž nutné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Obidva inštitúty upravuje odlišný zákon – v prípade obchodného mena je to Obchodný zákonník a úprava ochranných známok je obsahom zákona o ochranných známkach. Z uvedeného vyplýva, že ide o inštitúty, ktorých funkcia je odlišná. Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoje obchodné meno, sama osebe neznamena, že takéto obchodné meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Používanie obchodného mena nemožno preto stotožňovať s používaním ochrannej známky, a tak dôkazy, ktoré svedčia o používaní obchodného mena obsahujúceho ochrannú známku, resp. označenie, nemožno považovať za preukazujúce získanie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre nárokované tovary v prospech subjektu s týmto obchodným menom.

Pokiaľ ide o kópiu rozsudku Európskeho súdneho dvora vo veci C-383/99 P „BABY DRY“ z 20. septembra 2001 (dôkaz č. 30), tento bol prihlasovateľom predložený z dôvodu, že považuje označenie, ktoré bolo predmetom daného súdneho konania, za analogické k prihlásenému označeniu „HADICE SERVIS“. K danému argumentu 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 tiež uvádza, 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. Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje spojenie „BABY DRY“ zapísané pre tovar „jednorázové plienky“ za analogické k prihlásenému označeniu „HADICE SERVIS“, ktoré bez akejkoľvek fantazijnosti či originality opisuje obsah, zameranie či účel prihlásených tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že *„slovosled v prihlasovanom označení („hadice servis“ namiesto „servis hadíc“) nie je nijak nezvyčajný ani originálny (napr. výraz „autoservis“, ktorý je bežne používaným výrazom v slovenskom jazyku, má podobný slovosled, pričom má rovnaký význam ako výraz „servis áut“)*“.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie „HADICE SERVIS“ je vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 7, 9, a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bez rozlišovacej spôsobilosti a opisuje obsah, zameranie či účel príslušných tovarov, teda na jeho základe nedokáže spotrebiteľ rozlíšiť obchodný pôvod takto označeného tovaru, pričom predloženými dôkazmi nebolo preukázané prekonanie zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, takéto označenie nemôže byť zaregistrované ako ochranná známka pre jeden subjekt, ale musí ostať voľné pre použitie na relevantnom trhu, aby aj iné subjekty mohli takéto označenie používať vo vzťahu k predmetným výrobkom.

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 „HADICE SERVIS“, č. spisu POZ 363-2013, 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 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:

HADICE SERVIS, s. r. o.
Karpatská 31
900 02 Modra