



Banská Bystrica 25. augusta 2016
POZ 5085-2015 II/80-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. februára 2016 prihlasovateľom KULLA SK, s. r. o., Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Martinom Jakešom, Advokátska kancelária, Dunajská 33, 811 08 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5085-2015/Z-5-2016 z 13. januára 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „FLÓRA CUP“, č. spisu POZ 5085-2015, 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 5085-2015/Z-5-2016 z 13. januára 2016 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5085-2015/Z-5-2016 z 13. januára 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) tohto zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „FLÓRA CUP“, č. spisu POZ 5085-2015 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokované tovary a služby v triedach 21, 35, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie „FLÓRA CUP“ ako celok nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pričom opisuje druh a vlastnosti týchto služieb, konkrétne že ide o organizovanie súťaže o nejakú trofej, pohár v oblasti aranžovania, pestovania rastlín a kvetín. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „FLÓRA“ je pomenovaním pre „rastlinstvo“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003) a slovo „CUP“ v športovej terminológii znamená „športová trofej, pohár; súťaž o túto trofej“ (In.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Prešov, 2003), ktoré sa bežne a často používa v súvislosti so športovými či inými súťažami. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že takéto výlučne slovné označenie, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk a vzhľadom na jeho opisný a všeobecný charakter sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy úradu z 5. mája 2015 a z 8. októbra 2015, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 26. júna 2015 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu z 5. mája 2015. Nakoľko prihlasovateľ sa k správe úradu z 8. októbra 2015 v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vykonaným prvostupňovým orgánom.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože kombinácia slov „FLÓRA“ a „CUP“ podľa jeho názoru nepredstavuje druhové označenie. V súvislosti s dôvodmi podaného rozkladu poukázal na svoju argumentáciu, ktorú uviedol vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia doručení úradu 26. júna 2015.

Prihlasovateľ zastával názor, že hoci slovo „FLÓRA“ je druhovým označením, ktoré nie je spôsobilé byť ochrannou známkou, avšak v spojení s cudzojazyčným slovom „CUP“, ako je to v prípade prihláseného označenia, je tento nedostatok odstránený. Skutočnosť, že definícia slova „CUP“ je obsiahnutá v slovníku cudzích slov, podľa prihlasovateľa nesvedčí v prospech toho, že predmetné slovo je širokej verejnosti dostatočne známe, ale skôr, že ide o cudzojazyčné slovo, ktoré nie je u slovenskej verejnosti dostatočne zaužívané, a preto musí byť osobitne vysvetlené v slovníku cudzích slov. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že hoci slovo „CUP“ sa väčšinou používa v spojitosti so športovými podujatiami, ako to v napadnutom rozhodnutí správne konštatoval prvostupňový orgán, v prípade prihláseného označenia je použité v súvislosti s „FLÓROU“, ktorá nemá so športovými podujatiami nič spoločné.

V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa názoru prihlasovateľa svedčia aj zápisy ochranných známk č. 215519 „Banka roka“, č. 187088 „MISS INTERNET“, č. 218253 „Internet Pohoda“ a č. 227831 „AMERICAN WAY“. V prílohe podaného rozkladu prihlasovateľ predložil výpisy z registra uvedených ochranných známk.

Slovná ochranná známka č. 215519 „Banka roka“ je podľa prihlasovateľa tvorená druhovým označením, ktoré priamo evokuje súťaž v oblasti poskytovania bankových služieb. Navyše v prípade predmetnej ochrannej známky, na rozdiel od prihláseného označenia ide o slovné spojenie v slovenčine, ktorému relevantný spotrebiteľ nepochybne rozumie. Analógiu medzi uvedenou ochrannou známkou a prihláseným označením prihlasovateľ videl v tom, že ochranná známka „Banka roka“ bola zapísaná okrem iného aj pre „organizovanie spoločenských akcií, súťaží a vyhlasovanie výsledkov“, teda pre služby podobné službám nárokoványm v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o ochrannú známku č. 187088 „MISS INTERNET“, prihlasovateľ uviedol, že aj v tomto prípade je namieste konštatovanie o tom, že ide o druhové označenie, ktoré priamo evokuje súťaž miss v oblasti internetu. Okrem toho predmetná ochranná známka je zapísaná pre služby, ktoré s takouto súťažou priamo nesúvisia.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poznamenal, že zákonné podmienky § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa viažu iba na samotné označenie, pričom vzťah k tovarom a službám, pre ktoré si označenie nárokuje ochranu, je z hľadiska posúdenia uvedených zákonných podmienok irelevantný. Inak povedané, ak označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, toto označenie nespĺňa parametre ochrannej známky bez ohľadu na tovary a služby, pre ktoré si nárokuje ochranu. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti by sa preto nemalo prihliadať na prihlásené tovary a služby, ale iba na význam slov, resp. slovných spojení, z ktorých toto označenie pozostáva. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ považoval za nesprávne konštatovanie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že „prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triede 41 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 21, 35, 42 a 44 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ...“.

Konštatovanie o druhovosti je podľa prihlasovateľa namieste aj v prípade ochranných známk č. 218253 „Internet Pohoda“ a č. 227831 „AMERICAN WAY“. Navyše ochrannú známku č. 227831 „AMERICAN WAY“ tiež tvorí slovné spojenie pochádzajúce z angličtiny, ktorému rovnako ako v prípade slovného prvkú „CUP“ prihláseného označenia, relevantný spotrebiteľ bude rozumieť.

V závere prihlasovateľ pripomenul, že rozhodovanie úradu musí byť objektívne a najmä rozhodovanie v podobných prípadoch by malo byť rovnaké a predvídateľné, aby bola dodržaná zásada právnej istoty účastníkov správneho konania a zásada rovnosti pred zákonom.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a pokračoval v konaní o prihláške ochrannej známky „FLÓRA CUP“, č. spisu POZ 5085-2015.

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 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 „FLÓRA CUP“, č. spisu POZ 5085-2015, bola podaná 18. februára 2015 prihlasovateľom KULLA SK, s. r. o., Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, pre tovary „pomôcky na zavlažovanie, polievanie; polievacie kanvy; sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; keramické výrobky pre domácnosť; hrnčiarске výrobky; aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; svietniky; kuchynské nádoby; záhradnícke rukavice“ v triede 21 a služby „predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; marketingové štúdie; reklama; vzťahy s verejnosťou; aranžovanie výkladov; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie vzoriek tovarov; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 35, „zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierok; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie

a vedenie sympózií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie plesov; fotografické reportáže; fotografovanie; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; prenájom dekorácií na predstavenia; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov“ v triede 41, „výzdoba interiérov; grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; architektúra (architektonické služby); priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby)“ v triede 42 a „aranžovanie kvetov; služby záhradných architektov; zhotovovanie vencov; záhradníctvo; záhradkárske služby; údržba trávnikov; ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); rastlinné škôlky“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „FLÓRA CUP“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka preskúmania dôvodov prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje 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 výrobku 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, 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 slovným spojením „FLÓRA CUP“ napísaným štandardným typom písma s použitím veľkých písmen bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako slovné spojenie, ktorému rozumie, keďže slovo „FLÓRA“ znamená „rastlinstvo; súbor druhov rastlín na istom území“, napríklad vodná flóra, flóra Slovenska atď. (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997) a slovo „CUP“ pochádzajúce z angličtiny s významom „športová trofej, pohár; súťaž o športovú trofej“ (In.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Prešov, 2003). S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie „FLÓRA CUP“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „súťaž o pohár, resp. nejakú trofej, ktorá bude udeľovaná v oblasti rastlín/rastlinstva“.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že význam slovného prvku „CUP“ nie je širokej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne známy, pretože ide o cudzojazyčné slovo, ktoré musí byť osobitne vysvetlené v slovníku cudzích slov. K uvedenému je potrebné pripomenúť, že samotná skutočnosť, že ide o cudzie slovo, ktorého definícia sa nachádza v slovníku cudzích slov, automaticky neznamená, že relevantný spotrebiteľ nepozná význam tohto slova, ale to, že ide o slovo alebo pojem, ktoré má pôvod v inom ako slovenskom jazyku. Cudzí slová nachádzajúce sa v slovníku cudzích slov predstavujú slová, resp. slovné spojenia, ktoré boli prevzaté z cudzích jazykov do slovenčiny a stali sa súčasťou slovnej zásoby slovenského jazyka. S ohľadom na uvedené je nedôvodné očakávať, že relevantný spotrebiteľ nebude poznať význam slova „CUP“, resp. že ho bude vnímať ako fantazijný pojem. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na to, že hoci aj ďalší slovný prvok prihláseného označenia „FLÓRA“ predstavuje slovo, ktorého definíciu je možné nájsť v slovníku cudzích slov („kvetena, rastlinstvo; súhrn rastlinných členov prírody všeobecne alebo na určitom území“ - Slovník cudzích slov on line CudzíeSlova.sk), uvedené prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie „FLÓRA CUP“ predstavuje pre spotrebiteľa netradičné slovné spojenie, pretože slovo „CUP“ sa väčšinou používa v súvislosti so športovými podujatiami, zatiaľ čo v prípade prihláseného označenia je použité v súvislosti s rastlinstvom, ktoré nemá so športovými podujatiami nič spoločné, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Hoci je pravda, že spotrebiteľ sa s pojmom „CUP“ asi najčastejšie stretáva v súvislosti s označeniami športových podujatí (napr. „GOLF CUP“, „TENIS CUP“, „FLOORBAL CUP“ atď.), v rámci ktorých vníma predmetné slovo ako súťaž či turnaj o športovú trofej alebo pohár v príslušnej športovej disciplíne, uvedené neodôvodňuje tvrdenie, že v spojení s iným plnovýznamovým slovom, ktoré nesúvisí so športom, bude toto slovo vnímať ako fantazijné bez zrejme významu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj v takomto prípade bude spotrebiteľ vnímať slovo „CUP“ s rovnakým významom, t. j. ako „súťaž o pohár, resp. nejakú trofej, teda v prípade prihláseného označenia ako „súťaž o pohár, resp. nejakú trofej, ktorá bude udeľovaná v oblasti rastlín/rastlinstva“.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov v triede 21, a tiež nárokovaných služieb v triedach 35, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich povahu predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi tovarov a služieb, ale aj odborná verejnosť zameraná na rastlinné druhy, resp. rastlinstvo vo všeobecnosti, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „FLÓRA CUP“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o názve súťaže o pohár alebo nejakú trofej, ktorá bude udeľovaná v oblasti rastlinstva/rastlinných druhov. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k takto označeným tovarom a službám poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že nárokované tovary a služby sa týkajú takejto súťaže, resp. s ňou súvisia. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré môže používať každý subjekt z oblasti zameranej na rastlinstvo/rastlinné druhy, napr. v oblasti pestovania či aranžovania rôznych druhov rastlín, kvetov, v oblasti záhradníctva a tvorby záhrad, na označovanie súťaží spojených s rastlinstvom a s jeho prezentáciou a propagáciou, na základe čoho je zjavné, že sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Pokiaľ ide o služby „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vo vzťahu k nim je prihlásené označenie opisným z dôvodu, že poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o druhu a zameraní týchto služieb, t. j., že ide o organizovanie súťaží zameraných na rastlinstvo/rôzne rastlinné druhy. Čo sa týka ostatných nárokových služieb „*zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie plesov; fotografické reportáže; fotografovanie; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; prenájom dekorácií na predstavenia; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj vo vzťahu k predmetným službám je prihlásené označenie opisným označením, ktoré len poukazuje na ich zameranie, keďže predmetné služby sú bežne poskytované pri organizovaní súťaží ako tzv. doplnkové služby. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je bežné, že spolu s organizáciou súťaží sa zvyknú usporadúvať aj rôzne spoločenské akcie, ako sú napríklad výstavy, zábavné a spoločenské podujatia, semináre a sympóziá, ktorých úlohou je popularizovať či zvýšiť atraktivitu organizovaných súťaží.

Rovnaké konštatovanie o opisnosti prihláseného označenia je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade na mieste aj v prípade prihlásených služieb „*aranžovanie kvetov; služby záhradných architektov; zhotovovanie vencov; záhradníctvo; záhradkárске služby; údržba trávnikov; ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); rastlinné škôlky*“ v triede 44, ako aj v prípade prihlásených služieb „*výzdoba interiérov; grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; architektúra (architektonické služby); priemyselné dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože ide o služby, ktoré sú veľmi často propagované, resp. ponúkané priamo na súťažiach týkajúcich sa rastlinstva, resp. rôznych rastlinných druhov.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že prihlásené označenie nebude spotrebiteľ vnímať ako identifikátor pôvodu tovarov ani vo vzťahu k nárokovým službám „*predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; marketingové štúdie; reklama; vzťahy s verejnosťou; aranžovanie výkladov; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; prenájom predajných stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie vzoriek tovarov; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prospech uvedeného svedčí, že služby reklamy a propagácie, ako možno súhrnne označiť nárokové služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú tzv. podporné služby pre organizovanie súťaží vo všeobecnosti, na základe čoho je dôvodné konštatovať, že ide o služby, ktoré s organizovaním súťaží v oblasti rastlinstva a rastlinných druhov úzko súvisia.

Čo sa týka tovarov „*pomôcky na zavlažovanie, polievanie; polievacie kanvy; sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; keramické výrobky pre domácnosť; hrnčiarske výrobky; aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; hrnčeky; porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené umelecké predmety; svietniky; kuchynské nádoby; záhradnícke rukavice*“ nárokových v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi bude spotrebiteľ vnímať len ako poukaz na to, že tieto tovary súvisia so súťažou v oblasti rastlinstva a rastlinných druhov.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým službám „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží*“ v triede 41 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 21, 35, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré je tvorené výlučne údajmi poukazujúcimi na druh a zameranie

týchto tovarov a služieb, čím napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým 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 5085-2015, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu poukázal na viaceré zápisy slovných ochranných známk, ktoré podľa jeho názoru majú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám rovnaký charakter ako prihlásené označenie k nárokovým tovarom a službám. 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 dôrazne odmieta tvrdenia prihlasovateľa, že „zákonné podmienky § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa viažu iba na samotné označenie, pričom vzťah k tovarom a službám, pre ktoré si označenie nárokuje ochranu, je z hľadiska posúdenia uvedených zákonných podmienok irelevantný“, resp., že „pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti by sa preto nemalo prihliadať na prihlásené tovary a služby, ale iba na význam slov, resp. slovných spojení, z ktorých toto označenie pozostáva“, pričom konštatuje nasledovné.

Zápisnú spôsobilosť označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach je potrebné posudzovať z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia (Komentár k zákonu o ochranných známkach, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2012). Uvedené je v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto tovary a služby vníma príslušná skupina verejnosti (rozsudok Súdneho dvora z 20. októbra 2011 v spojených veciach C-344/10 P a C-345/10 P Freixenet vs. OHIM, body 42 a 43). S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné považovať predmetnú argumentáciu prihlasovateľa za nesprávnu.

Zároveň 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 známk. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných známk 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 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.

Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pokiaľ ide o ochranné známky č. 215519 „Banka roka“ a č. 187088 „MISS INTERNET“, prihlásené na zápis 27. októbra 2005 a 13. februára 1997 a zapísané do registra 12. októbra 2006 a 20. septembra 1999, je potrebné uviesť, že ich zápisná spôsobilosť bola posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2009 a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období, a preto zápis týchto ochranných známk nepredstavuje relevantný argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. V prípade ochrannej známky č. 218253 „Internet Pohoda“, ktorá bola prihlásená na zápis 17. januára 2006 a zapísaná do registra 8. júna 2007, bola jej zápisná spôsobilosť taktiež posudzovaná jednak na základe zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2009, a jednak s prihliadnutím na prax úradu uplatňovanú v danom období. Navyše odlišnosť skutkového stavu v prípade predmetnej ochrannej známky vyplýva aj zo skutočnosti, že bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 a 42

medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú odlišné od tovarov a služieb nárokových prihláseným označením.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na zápis ochrannej známky č. 227831 „AMERICAN WAY“, ktorý úrad vykonal aj napriek jej údajnej druhovosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že hoci je pravda, že relevantný spotrebiteľ môže rozumieť anglickému slovnému spojeniu „AMERICAN WAY“ a bude ho vnímať vo význame „americký spôsob“, nie je dôvodné očakávať, že by toto slovné spojenie vo vzťahu k nárokovým tovarom v triedach 9, 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ochranné prilby na šport, kabelky, tašky, opasky, peňaženky, domáci textil, posteľné obliečky a plachty, obuv, oblečenie, šály, čapice atď.) bezprostredne vnímal ako opisné v tom zmysle, že ide o „uvedené tovary z Ameriky, resp. na americký spôsob“, nakoľko zemepisné miesto „Amerika“ nie je typické práve výrobou takýchto druhov tovarov. V zmysle ustálenej judikatúry je pri skúmaní zápisnej spôsobilosti zemepisných označení potrebné určiť, či prihlásený zemepisný pojem označuje miesto, ktoré je v súčasnosti spojené s nárokovými tovarmi alebo službami v myslí relevantnej skupiny osôb, alebo či je možné dôvodne predpokladať takéto spojenie v budúcnosti (rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, spojené veci C-108/97 a C-109/97, „Chiemsee“).

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumentácia prihlasovateľa poukazujúca na staršie ochranné známky nie je pre posúdenie predmetnej veci relevantná.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „FLÓRA CUP“, č. spisu POZ 5085-2015, zamietol podľa § 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 preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné 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.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Martin Jakeš
Advokátska kancelária
Dunajská 33
811 08 Bratislava