



Banská Bystrica 29. 6. 2017
POZ 2307-2015/Z-220-2017


ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2307-2015 s názvom bazar.sk z 12.11.2015 prihlasovateľa United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 2307-2015 je označenie  prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

- "počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové hry (softvér); elektronické diáre; elektronické publikácie (stiahnutelné); elektronické vreckové slovníky; nahraté počítačové programy; optické nosiče údajov; počítačové operačné programy (nahraté); magnetické nosiče údajov; periférne zariadenia počítačov; prístroje na vnútornú komunikáciu; zariadenia na spracovanie údajov; optické prístroje a nástroje; zvukové nahrávacie zariadenia; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; počítačový hardvér; elektronické diáre; notebooky (prenosné počítače); tablety (prenosné počítače); počítače" v triede 9 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,

- "tlačené publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; záložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky" v triede 16 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,

- "marketingové štúdie; marketing; reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35,36, 38, 39, 42 tohto zoznamu; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov predajcov tovarov a služieb; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; optimalizácia internetových vyhľadávačov; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie

informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; správa počítačových súborov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; telemarketingové služby; obchodné sprostredkovateľské služby; inzertné služby; obchodné sprostredkovateľské služby s dopravnými prostriedkami” v triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,

- “realitné kancelárie; správa nehnuteľností; finančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; faktoring; vyberanie nájomného; finančný lízing; prenájom bytov; prenájom nehnuteľností; prenájom nehnuteľností (ubytovanie); úverové agentúry; pôžičky (finančné úvery); sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; oceňovanie nehnuteľností; správa nájomných domov; organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; sprostredkovanie poistenia; prenájom kancelárskych priestorov” v triede 36 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,

- “elektronická pošta; poskytovanie diskusných fór online; spravodajské kancelárie; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov: posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); online posielanie pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; spravodajské agentúry; informácie v oblasti telekomunikácií; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájania); poskytovanie užívateľského prístupu k svetovej počítačovej sieti; poskytovanie prístupu do databáz; informácie v oblasti telekomunikácií; prenos signálu prostredníctvom satelitu” v triede 38 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,

- “prenájom automobilov; dovoz, doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov; automobilová preprava; kamiónová nákladná doprava; autobusová doprava; doručovanie balíkov; doručovanie tovarov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; osobná doprava; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnosti dopravy; doručovacie služby; doprava, preprava” v triede 39 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,

- “tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; požičiavanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; inštalácia počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) ; poradenstvo v oblasti informačných technológií; počítačové programovanie; hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické média; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzicky); prenájom webových serverov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; vedecký výskum; technický prieskum; štúdie technických projektov: analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačové programy; prenájom počítačových serverov (serverhosting)” v triede 42 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.5.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 11.5.2016 uviedol, že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám . Svoje stanovisko úrad odôvodnil nasledovne:

Slovo „bazár“ znamená obchod s menej kvalitným alebo použitým tovarom, trh v oriente (In.: Slex 99) a skratka „,sk“ označuje internetovú národnú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko. V obchodných zvyklostiach je bežné vynechávanie diakritických znamienok v logách a komerčných nápisoach a to aj z dôvodu ich používania v súvislosti s internetom. Vzhľadom na túto skutočnosť je zrejme, že priemerný

spotrebiteľ vníma slovo „bazar“ v prihlásenom označení vo význame „bazár“. Označenie „bazar.sk“ opisuje zameranie a obsah nárokováných tovarov v triede 9 a 16 a s tým súvisiacich služieb v triedach 35, 36, 38, 39 a 42 pretože poskytuje priemernému slovenskému spotrebiteľovi jednoznačnú informáciu, že pod takýmto označením môže očakávať tovary a služby zamerané na obchod s tovarom, t. j. rôzne tlačoviny, sťahovateľné elektronické publikácie, nosiče údajov obsahujúce inzeráty či iné informácie o predaji takýchto tovarov a s tým súvisiace služby obchodného, reklamného, finančného, skladového, dopravného, telekomunikačného a technického charakteru.

Také označenia, ktoré priamo opisujú, či poskytujú jednoznačnú informáciu o tovaroch a službách, na ktorých je dané označenie umiestnené, sú považované za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti. Umiestnenie opisného textu vyjadrujúceho obsah a zameranie tovarov a služieb spolu s informáciou o území, na ktorom sa poskytujú (skratka „sk“) do jednoduchého modrého obdĺžnika, len zvyrazňuje samotné slovné prvky a nedokáže danému označeniu dodať rozlišovacu spôsobilosť. Rovnako použitie bieleho písma v slove „bazar“ a zeleného písma v skratke „sk“ len znásobuje komerčnú informáciu, ktorá je v prihlásenom označení obsiahnutá.

Z uvedeného rozboru vyplýva, že označenie nie je schopné v očiach príslušnej verejnosti individualizovať prihlasované tovary a služby od výrobkov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov, pretože iba informuje o ich povahe, obsahu a zameraní a predmetné označenie nie je schopné identifikovať ich pôvod.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 30.6.2016 uviedol:

1) Grafická úprava prihláseného označenia je podľa prihlasovateľa kombináciou minimálne troch farieb, zvláštneho typu písma a rôznych veľkostí písma. Prihlasovateľ je toho názoru, že takáto grafická úpravu prihlásenému označeniu dodáva rozlišovacu spôsobilosť.

2) Prihlasovateľ skonštatoval - „Výraz „bazar“ nie je bežným pojmom k triedam 9, 16, 35, 38 a 42 tak, ako sa úrad účelovo snaží dokázať. Vyjadrenie úradu, že pod takýmto označením budú pod týmto označením chápať slovenskí spotrebiteľia „obchod s použitým tovarom“ je účelový, nakoľko je bežné, že sa aj bežne známe slová používajú pre označenie iných tovarov a služieb, aby sa tak odlišilo od iných súťažiteľov na trhu. Vid' použitie určitého slovného prvku, ktorý má definovateľný význam, avšak nie pri použití v ním špecifikovanej triede tovarov a služieb, je bežné a akceptovateľné úradom, keď je opisný lovný prvok použitý na diametrálne odlišné tovary alebo služby. V takom prípade by za ochrannú známku nemohli byť považované označenia ako napr. „APPLE“ (jablko) ako výrobca počítačovej elektroniky, „ORANGE“ (pomaranč) ako telekomunikačná spoločnosť alebo „MUSTANG“ (zdivený kôň) pre automobily“.

3) V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na iné ochranné známky, a to:

- na slovnú ochrannú známku č. 241005 s názvom „VESELÉ VÍNO“ zapísanú aj pre tovary v triedach 32 a 33,

- na slovnú ochrannú známku č. 235085 s názvom „BAČOVA ŠKOLA“ zapísanú okrem iného pre služby „výchova a vzdelávanie – pastierstvo“ v triede 41,

- na slovnú ochrannú známku č. 242055 s názvom „AUTOMAG.SK“,

- na slovnú ochrannú známku č. 242056 s názvom „ŠPORTMAG.SK“.

K ochrannej známke „VESELÉ VÍNO“ prihlasovateľ uviedol, že v prípade tejto ochrannej známky „je možné konštatovať jasnú opisnosť slovného prvku, ktoré je možné chápať ako „víno, po ktorom bude veselo“. Prihlasovateľ zároveň vyjadril názor - „Z logického významu je víno ako alkoholický nápoj, ktorý spôsobuje svojou intoxifikáciou veselosť u ľudí, možno chápať ako súvisiaci jav s používaním vína a teda každé víno je schopné vyvolávať veselosť. Dané označenie „veselé víno“ je teda označením slúžiacim na určenie kvality, hodnoty a účelu daných tovarov“. Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že ochranná známka „VESELÉ VÍNO“ je zapísaná pre tovary v triede 33 „víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje s ovocím; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); alkoholické výťažky z ovocia“ tiež pre tovary v triede 32 „nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; nealkoholické ovocné nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické koktaily“. Prihlasovateľ je toho názoru, že „takýto zápis je skutočne zaujímavý, nakoľko plne odporuje nielen samotnej podstate opisnej známky, kedy je označenie „VÍNO“ zapísané pre nealkoholické nápoje, ale aj je opisné, keď môže slúžiť v obchodnom styku na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytnutia služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb. Avšak úrad takéto značenia napriek tomu zapísal, hoci sú v priamom rozpore s ním stanovenými kritériami, ktoré používa aj proti prihláske ochrannej známky č. POZ 2307-2015.

K ochrannej známke „BAČOVA ŠKOLA“ prihlasovateľ uviedol, že táto priamo súvisí so službou „výchova a vzdelávanie – pastierstvo“, pre ktorú je zapísaná a vzhľadom na stanovisko úradu k prihlásenému označeniu [REDAKOVANÉ] by ochranná známka „BAČOVA ŠKOLA“ nemala mať rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa má označenie [REDAKOVANÉ] podstatne vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám ako ochranná známka „BAČOVA ŠKOLA“ vo vzťahu k službe „výchova a vzdelávanie – pastierstvo“.

K ochranným známkam „AUTOMAG.SK“ a „ŠPORTMAG.SK“ prihlasovateľ uviedol, že sú tiež opisné, pričom ide o označenia, ktoré tvoria doménové meno a sú zostavené z bežných slovných prvkov.

Prihlasovateľ vyjadril názor, že stanovisko úradu k označeniu [REDAKOVANÉ] je v rozpore s kritériami, na základe ktorých posudzoval ochranné známky „VESELÉ VÍNO“, „BAČOVA ŠKOLA“, „AUTOMAG.SK“, „ŠPORTMAG.SK“. Podľa prihlasovateľa úrad pri aplikácii toho istého zákona uplatnil pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia iný prístup ako pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označení „VESELÉ VÍNO“, „BAČOVA ŠKOLA“, „AUTOMAG.SK“, „ŠPORTMAG.SK“.

4) Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ uviedol aj to, že je majiteľom a používateľom domény bazar.sk. Prihlasovateľ skonštatoval, že *„predmetné označenie je teda príznačné pre prihlasovateľa, nakoľko v prípade používania takéhoto označenia inými subjektmi by dochádzalo k porušovaniu práv zo skoršieho práva domény“*. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil výpis SK-NIC z domény bazar.sk.

5) V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol aby bolo prihlásené označenie zverejnené vo vestníku úradu a v tejto súvislosti skonštatoval, že *„vzhľadom na prax úradu je označenie POZ 2307-2015 „bazar.sk“ dostatočne rozlišujúcim pojmom vo vzťahu k § 5 ods. 1 písm. b) a nie známe, že by nejaká firma resp. fyzická osoba, používala takéto označenie na uvedené tovary a služby a ak prípadne niekto používa takéto označenie, má možnosť vyjadriť sa a dokázať túto skutočnosť v rámci námietkového konania.“*

Úrad preskúmal odpoveď prihlasovateľa a uvádza k nej nasledovné stanovisko:

1) Grafická úprava prihláseného označenia [REDAKOVANÉ] podľa prihlasovateľa dodáva predmetnému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spočíva v kombinácii minimálne troch farieb, zvláštneho typu písma a rôznych veľkostí písma. K tomu úrad uvádza, že už v liste z 11.5.2016 uviedol, že *„umiestnenie opisného textu vyjadrujúceho obsah a zameranie tovarov a služieb spolu s informáciou o území, na ktorom sa poskytujú (skratka „sk“) do jednoduchého modrého obdĺžnika, len zvýrazňuje samotné slovné prvky a nedokáže danému označeniu dodať rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako použitie bieleho písma v slove „bazar“ a zeleného písma v skratke „sk“ len znásobuje komerčnú informáciu, ktorá je v prihlásenom označení obsiahnutá.“* Z uvedeného je zrejmé, že úrad vyhodnotil grafickú úpravu označenia ako celku, pričom vysvetlil z akých dôvodov nepredstavuje rozlišovací prvok predmetného označenia. To znamená, že grafická úprava prihláseného označenia nie je ničím výnimočná a nevyvolá vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti špecifickú spojitosť medzi takto označenými tovarmi a službami na jednej strane a osobou prihlasovateľa na strane druhej. Inak povedané, na základe takejto grafickej úpravy nedokáže spotrebiteľská verejnosť rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb.

2) V liste z 11.5.2016 úrad uviedol, že slovo „bazár“ znamená obchod s menej kvalitným alebo použitým tovarom, trh v oriente (In.: Slex 99) a skratka „sk“ označuje internetovú národnú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko. V obchodných zvyklostiach je bežné vynechávanie diakritických znamienok v logách a komerčných nápisochoch a to aj z dôvodu ich používania v súvislosti s internetom. Vzhľadom na túto skutočnosť je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ vníma slovo „bazar“ v prihlásenom označení vo význame „bazár“. Keď úrad v liste z 11.5.2016 vysvetľoval v čom spočíva opisnosť prihláseného označenia, uviedol, že označenie „bazar.sk“ opisuje zameranie a obsah nárokováných tovarov v triede 9 a 16 a s tým súvisiacich služieb v triedach 35, 36, 38, 39 a 42. Úrad k tomu dodal, že prihlásené označenie poskytuje priemernému slovenskému spotrebiteľovi jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením môže očakávať tovary a služby zamerané na obchod s tovarom, t. j. rôzne tlačoviny, sťahovateľné elektronické publikácie, nosiče údajov obsahujúce inzeráty či iné informácie o predaji takýchto tovarov a s tým súvisiace služby obchodného, reklamného, finančného, skladového, dopravného, telekomunikačného a technického charakteru. Z uvedeného je zrejmé, že úrad vysvetlil čo prihlásené označenie opisuje, a to zameranie a obsah nárokováných tovarov v triede 9 a 16 a s tým súvisiacich služieb v triedach 35, 36, 38, 39 a 42.

To znamená, že prihlásené označenie nie je označením, ktoré by nemalo žiadny súvis s nárokovanými tovarmi a službami. Prihlasovateľ sa vo svojej odpovedi snaží presvedčiť úrad o tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám fantazijné a paralelu nachádza v ochranných známkach „APPLE“, „ORANGE“ a „MUSTANG“. Prihlasovateľ síce bližšie nekonkretizoval na akom území zmienené ochranné známky platia, preto úrad predpokladá, že mal na mysli územie Slovenska resp. Európskej únie. V takom prípade je možné uvažovať o slovných ochranných známkach:

- národná ochranná známka č. 166707 s názvom „APPLE“ - platná na území Slovenska, ktorá je okrem iného zapísaná pre tovary „elektronické počítače“;
- národná ochranná známka č. 201826 s názvom „ORANGE“ zapísaná okrem iného pre telekomunikačné služby;
- EUTM č. 005020243 s názvom „MUSTANG“ - prihlásená pre osobné automobily - bola zverejnená ale konanie o nej bolo zastavené v dôsledku podaných námietok.

K národným ochranným známkam č. 166707 „APPLE“, č. 201826 „ORANGE“ a k prihláške EUTM č. 005020243 „MUSTANG“ úrad uvádza, že ide o diametrálne odlišné prípady v porovnaní s prihláškou ochrannej známky POZ 2307-2015. Označenie „APPLE“, „ORANGE“ a „MUSTANG“ sú vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám fantazijné a nie opisné, na rozdiel od prípadu označenia, ktoré je predmetom prihlášky POZ 2307-2015. Aj bežne známe slová „APPLE“, „ORANGE“ a „MUSTANG“ môžu byť zapísané do registra ochranných známok, avšak vo vzťahu k takým tovarom a službám, v súvislosti s ktorými nemajú žiadny opisný význam. Je tiež potrebné uviesť, že nie je bežné označovať v obchodných zvyklostiach počítače, telekomunikačné služby ani autá označeniami „APPLE“, „ORANGE“ či „MUSTANG“. Z uvedeného vyplýva, že prípad prihlášky ochrannej známky POZ 2307-2015 nepredstavuje skutkovo zhodný ani podobný prípad v porovnaní prípadmi ochranných známok č. 166707 s názvom „APPLE“, č. 201826 s názvom „ORANGE“ a v porovnaní s prihláškou EUTM č. 005020243 s názvom „MUSTANG“.

3) K tvrdeniu prihlasovateľa, že stanovisko úradu k označeniu [REDAKOVANÉ] je v rozpore s kritériami, na základe ktorých posudzoval ochranné známky č. 241005 s názvom „VESELÉ VÍNO“, č. 235085 s názvom „BAČOVA ŠKOLA“, č. 242055 s názvom „AUTOMAG.SK“ a č. 242056 s názvom „ŠPORTMAG.SK“, úrad uvádza, že nejde o porušenie zásady materiálnej rovnosti účastníkov konania pretože ochranné známky, na ktoré sa prihlasovateľ odvoláva nie sú skutkovo zhodné s prihláseným označením. V tejto súvislosti úrad poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26.10.2015, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/284/2013-44 zo dňa 22.1.2014. V predmetnom rozhodnutí sa žalobca odvolával na zápis inej ochrannej známky, k čomu krajský súd uviedol nasledovné: „Na námietky žalobcu o porušení zásady materiálnej rovnosti účastníkov v súvislosti so zápisom ochrannej známky „Kúpele Dudince, voda, ktorá lieči“, súd uvádza, že úvahu žalovaného ohľadne rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných označení nemôže súd posudzovať z hľadiska žalobcom namietaných iných rozhodnutí, v ktorých žalovaný dospel k iným záverom“. V zmysle citovaného rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktoré bolo potvrdené Najvyšším súdom Slovenskej republiky, úrad konštatuje, že je opodstatnené tvrdenie úradu, že nie je dôvodné posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe existencie iných platných ochranných známok, na ktorých zápis má prihlasovateľ iný názor ako úrad.

Okrem toho je potrebné uviesť, že v prípade ochrannej známky č. 241005 s názvom „VESELÉ VÍNO“ bolo dôkazovými materiálmi preukázané, že označenie „VESELÉ VÍNO“ nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bolo prihlásené. K prihlasovateľovej výhrade, že ochranná známka je zapísaná aj pre nápoje nealkoholickej povahy úrad uvádza, že víno môže byť alkoholické i nealkoholické. Z toho vyplýva, že označenie „VESELÉ VÍNO“ nemusí byť nutne vnímané spotrebiteľmi ako klamlivé v prípade, že bude použité na nealkoholických nápojoch, obsahujúcich ako jednu zo zložiek nealkoholické víno, resp. na nealkoholických nápojoch vyrobených z nealkoholického vína.

Rovnako aj v prípade ochranných známok č. 242055 s názvom „AUTOMAG.SK“, a č. 242056 s názvom „ŠPORTMAG.SK“ bolo dôkazovými materiálmi preukázané, že označenia „AUTOMAG.SK“ a „ŠPORTMAG.SK“ nadobudli pred dňom podania prihlášky, na základe ich používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli prihlásené.

4) Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ uviedol aj to, že je majiteľom a používateľom domény bazar.sk. V tejto súvislosti prihlasovateľ skonštatoval, že „predmetné označenie je teda príznačné pre prihlasovateľa, nakoľko v prípade používania takéhoto označenia inými subjektmi by dochádzalo k porušovaniu práv

zo skoršieho práva domény“. K tomu úrad uvádza, že doména nemusí plniť funkciu rozlišovacej spôsobilosti na rozdiel od ochrannej známky, ktorej základnou funkciou je práve rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám. Tvrdenie prihlasovateľa, že je používateľom domény „bazar.sk“, (ktorá podľa úradu nemá rozlišovaciu spôsobilosť), nie je dôkazom toho, že prihlásené označenie nadobudlo pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2307-2015 rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Prihlasovateľ nepreukázal žiadnymi dôkazmi, že by prihlásené označenie bolo príznačné preňho. Presnejšie povedané, prihlasovateľ nepredložil dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že označenie

nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bolo prihlásené.

5) K vyjadreniu prihlasovateľa, že predmetné označenie [redacted] žiadny iný subjekt nepoužíva v súvislosti s nárokoványmi tovarmi a službami, úrad uvádza, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona nie je nutné, aby sa označenia a údaje tvoriace známku, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis označenia naozaj používali jedným alebo viacerými osobami. Stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na uvedené účely použiť. Je teda potrebné zamietnuť zápis označenia na základe tohto ustanovenia v prípade, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na dôvody uvedené v tomto rozhodnutí, ako aj vzhľadom na to, že prihlasovateľ nepredložil dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica