



Banská Bystrica 18. 10. 2017
POZ 1713-2016/Z-366-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1713-2016 s názvom Zelený čin roka z 10.8.2016, prihlasovateľa Green Foundation, nadácia, Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava - Staré mesto, ktorého v konaní zastupuje Vojčík & Partners, s.r.o., Rázusova 28, 040 01 Košice,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.10.2016 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Zelený čin roka“ prihlasované pre tovary „kreslené filmy; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; šnúrky na okuliare“ v triede 9, albumy; atlasy; baliaci papier; bankovky; brožúry; časopisy (periodiká); časové rozvrhy (tlačoviny); emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); kalendáre; kancelárske potreby okrem nábytku; katalógy; komiksy; knihy; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lístky; mapy; obrazy; oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; periodiká; plagáty; pohľadnice; prospekty; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; záložky do kníh; zoznamy“ v triede 16 a služby „online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; televízna reklama; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zostavovanie štatistík“ v triede 35, „finančné informácie; finančné sponzorstvo; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov“ v triede 36, „online posielanie pohľadníc; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz“ v triede 38, a „elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); informácie o výchove a vzdelávaní; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; služby poskytované

prázdninovými táborami (zábava); tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie kníh; vzdelávanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie ako celok len jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým môže byť v tomto prípade odborník v danej oblasti, ako aj bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasované tovary a služby sa týkajú súťaží a s tým súvisiacich aktivít v oblasti životného prostredia, resp. ide o najvýznamnejšie činy roka v oblasti životného prostredia, keďže „zelený“ znamená „týkajúci sa životného prostredia“ (Krátky slovník slovenského jazyka 4, SAV, Bratislava 2003).

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktorý sa zápis žiada ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných tovarov a služieb.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Dňa 27.12.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. prihlasované označenie je spôsobilé na zápis, ak je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlasovateľ poukázal na to, že pri výklade uvedeného ustanovenia je potrebné postupovať s prihliadnutím na konštantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ z ktorej jasne vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis označenia žiada, a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako tieto výrobky vníma relevantná skupina verejnosti.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v súlade s konštantnou známkovo-právnou teóriou platí, že na to, aby mala slovná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť nie je nevyhnutný fantazijný, neočakávaný, prekvapivý, resp. vymyslený obsah označenia. Ďalej doplnil, že ochranná známka môže mať dištinktívny charakter aj v prípade, že ide o obvyklé slová používané v bežnom jazyku, ktoré zároveň spotrebiteľa jednoduchým spôsobom informujú o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pritom platí, že aj prípadný nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov lebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochrana.

Podľa názoru prihlasovateľa, prihlasované označenie v žiadnom prípade nie je explicitne opisné vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu u tovarov a služieb, pričom však prihlasovateľ nevylučuje, že označenie môže byť nanajvýš sugestívne. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sugestívne označenie môže evokovať alebo naznačovať vlastnosti výrobku, pričom spotrebiteľská verejnosť musí nutne vynaložiť istú dávku predstavivosti či zvýšeného vnímania, aby mohla dospieť k záveru o charaktere a povahe prihlasovaných tovarov a služieb. Ako ďalej uviedol, týmto atribútom sa sugestívne označenie odlišuje od opisného označenia, ktoré musí byť podľa legislatívneho zakotvenia ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., tvorené výlučne údajmi, ktoré budú spotrebiteľa okamžite a bez potreby bližšej analýzy informovať o druhu, kvalite, množstve či účele prihlasovaných tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie je explicitne previazané s jeho osobou, ktorá má právnu formu nadácie a nesie názov „Green Foundation“ a rovnako aj s osobou zakladateľa tejto nadácie, ktorou je pán Boris Zelený, čo vyplýva aj z verejne dostupného registra nadácii vedeného MV SR. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že prihlasované označenie preukázateľne pôsobí na predstavivosť priemerného spotrebiteľa, ktorý pri vynaložení primeranej dávky percepcie dokáže pomocou

označenia identifikovať existenciu známkovej triády poskytovateľ tovaru/služby - označenie - poskytovaný tovar/služba. Podľa názoru prihlasovateľa je preto v tomto kontexte zápis označenia do príslušného registra spôsobilý plniť garančnú funkciu ochranných známk.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad vo výsledku prieskumu podporil svoje stanovisko argumentom, že prihlasované slovné označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu je podľa prihlasovateľa nevyhnutné zaoberať sa posúdením opisnosti označenia a jeho rozlišovacou spôsobilosťou striktno vo vzťahu k týmto tovarom a službám. Podľa jeho názoru prihlasované označenie neumožňuje dotknutej verejnosti ihneď a bez ďalšieho premýšľania rozpoznať charakter vlastností týchto služieb zo samotného označenia, pričom ide predovšetkým o tovary a služby súvisiace so vzdelávaním a s osvetou. Prihlasované označenie „Zelený čin roka“ nemá, podľa názoru prihlasovateľa, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám bezprostredne opisný význam. Prihlasovateľ má za to, že potenciálny vzťah medzi označením a prihlasovaným zoznamom tovarov a služieb, aj za predpokladu, že slovný prvok „zelený“ sa bude interpretovať ako „*týkajúci sa životného prostredia*“, je príliš vágny a neurčitý, na to, aby bolo možné na základe tohto spojenia prijať jednoznačný záver o deskriptívnosti, ergo o absencii dištingtkivity predmetného označenia. Ďalej má prihlasovateľ za to, že aj keby sa predpokladal údajný opisný charakter slova „zelený“ k niektorým z prihlásených tovarov a služieb, prihlasované označenie obsahuje aj ďalšie pojmy, a to „*čin roka*“, ktoré v spojení s pojmom „zelený“ nemajú spoločne jasne vymedzený obsah a zmysel, prípadne zjavne laudatorné konotácie.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že nemožno založiť opisnosť celého slovného označenia len na čiastkovom a hypotetickom posúdení sémantiky slova „zelený“ a konštatovať, že by relevantná skupina verejnosti pri strete s týmto slovným označením ihneď a bez ďalšieho získala informáciu o charakter prihlasovaných tovaroch alebo službách. Prihlasovateľ opätovne uviedol, že na to, aby verejnosť získala informáciu, že označenie môže odkazovať na aktivity v oblasti životného prostredia, musí vynaložiť istú dávku predstavivosti, pričom súčasne spotrebiteľ ani pri hlbšej analýze nemusí nevyhnutne a jednoznačne z označenia dešifrovať údaj o tom, aké aktivity, resp. aké tovary sa budú označením chrániť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zápisom prihlasovaného označenia si prihlasovateľ nemonopolizuje označovanie na súťaže a s tým súvisiace aktivity v oblasti životného prostredia, nakoľko takúto súťaž je možné zo strany iných súťažiteľov označiť širokým sektorom odlišných slovných spojení a výrazov, ako napríklad: „*skutok roka v životnom prostredí, najvýznamnejšia udalosť v životnom prostredí, najvýznamnejší akt pri ochrane životného prostredia, či napríklad modrý skutok roka (s odkazom na označenie Zeme ako modrej planéty)*“ a pod.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ zastáva názor, že slovné označenie „Zelený čin roka“ s istotou disponuje potenciálom pre odlíšenie tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované, od iných subjektov poskytujúcich obdobné alebo rovnaké tovary a služby. Hoci označenie nie je podľa prihlasovateľa vyslovene fantazijné, s určitosťou môže na spotrebiteľa pôsobiť asociujúco či sugestívne, a to vzhľadom na druh poskytovaných tovarov a služieb a osobu prihlasovateľa. Odopretie možnosti ochrany označenia, ktoré netvorí v bežnom jazyku obyčajnú pojmovú kombináciu slovných prvkov, ktorá by mala v slovenskom jazyku ustálený a jednoznačný význam, je podľa prihlasovateľa formalistickou aplikáciou zákona, ktorá presahuje limity dotknutej známkovej zápisnej výluky. Prihlasovateľ si podľa jeho vyjadrenia nemonopolizuje jednotlivé slovné prvky označenia, ale pokúša sa o získanie ochrany pre vlastný koncept označovania tovarov a služieb prostredníctvom osobitnej kombinácie slov, ktorou zdôrazňuje, že predmetné tovary a služby pochádzajú práve od prihlasovateľa.

Záverom prihlasovateľ dáva do pozornosti úradu ochrannú známku OZ 226943 v znení „Detský čin roka“, zapísanú pre rovnaké tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41, ako prihlasované označenie. Zápisy starších slovných ochranných známk do registra, vrátane uvedenej, zakladajú podľa názoru prihlasovateľa predvídateľnosť rozhodnutí úradu v obdobných prípadoch. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že ak úrad do registra zapísal slovnú ochrannú známku „Detský čin roka“ pre podobné tovary alebo služby, nie je dôvod zamietnuť ani prihlásené označenie. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ dodáva, že zamietnutím prihlášky ochrannej známky môže dôjsť k nevyváženému rozhodovaniu správneho orgánu a k rozporu s ustanovením § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali

neodôvodnené rozdiely. Naznačený postup úradu by preto mohol výrazne na rušiť tzv. precedenčnú zásadu správneho konania a princíp legitímnych očakávaní ostatných prihlasovateľov.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami má za to, že prihlasované označenie, ktoré je pred metom prihlášky POZ 1713-2016, nie je rýdzo deskriptívne a disponuje určitým stupňom inherentnej rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad ďalej pokračoval v zápisnom konaní o prihláške ochrannej známky.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Zelený čin roka“ prihlasované pre tovary „*kreslené filmy; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na záznam zvuku; šnúrky na okuliare*“ v triede 9, „*albumy; atlasy; baliaci papier; bankovky; brožúry; časopisy (periodiká); časové rozvrhy (tlačoviny); emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); kalendáre; kancelárske potreby okrem nábytku; katalógy; komiksy; knihy; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lístky; mapy; obrazy; oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; periodiká; plagáty; pohľadnice; prospekty; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; záložky do kníh; zoznamy*“ v triede 16 a služby „*online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; televízna reklama; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zostavovanie štatistík*“ v triede 35, „*finančné informácie; finančné sponzorstvo; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov*“ v triede 36, „*online posielanie pohľadníc; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz*“ v triede 38, a „*elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); informácie o výchove a vzdelávaní; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie kníh; vzdelávanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne a na prvý pohľad informuje relevantného zákazníka, že prihlasované tovary a služby pod označením „Zelený čin roka“ sú poskytované v súvislosti s najvýznamnejšími skutkami resp. „*činmi v danom roku*“ v oblasti „*životného prostredia*“. Takéto označenia sa v známkovo právnej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú tvorené údajmi, ktoré slúžia na určenie zamerania resp. charakteru poskytovaných tovarov alebo služieb. Nemožno teda súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie v žiadnom prípade nie je explicitne opisné vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb, že vykazuje len určité prvky názakovosti, resp., že prihlasované označenie nemá jednoznačne a určito deskriptívny charakter v takej intenzite, ktorá by vylučovala jeho zápisnú spôsobilosť.

Úrad súhlasí s vyjadrením prihlasovateľa, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb. Možno uviesť, že príslušný spotrebiteľ môže byť v tomto prípade odborník v danej oblasti, ako aj bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. V súvislosti s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám je potrebné poukázať na to, že uvedená námietka úradu sa týka všetkých prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že prepojenie vytvorené medzi obsahom textu predmetného označenia a dotknutými tovarmi a službami je dostatočne konkrétne a priame na preukázanie toho, že prihlasované označenie umožňuje príslušnej skupiny verejnosti okamžitú identifikáciu ich zamerania. Ako úrad tiež uviedol, relevantná verejnosť môže prihlasované označenie vnímať tak, že prihlasované tovary a služby sa poskytujú a uskutočňujú v rámci podnikateľských iniciatív, ktoré sa točia okolo životného prostredia a to ako najvýznamnejšie činy v konkrétnom roku.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie je explicitne previazané s jeho osobou (nadáciou Green Foundation) a rovnako aj s osobou zakladateľa tejto nadácie, ktorou je pán Boris Zelený,

príčom prihlasovateľ sa odvoláva na to, že tento údaj vyplýva aj z verejne dostupného registra nadácii vedeného MV SR možno uviesť, že § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné masívne používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že okrem tvrdenia, že prihlasované označenie je explicitne previazané s prihlasovateľom, žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru prihlasovateľ nepredložil. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary a služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa, že úrad zapísal ochrannú známku OZ 226943 „Detský čin roka“, pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 úrad uvádza, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Na doplnenie úrad uvádza, že v konaní o zápis označenia „Detský čin roka“ do registra ochranných známk, bolo predmetné označenie úradom taktiež namietané ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pričom v ďalšom konaní prihlasovateľ preukázal jeho rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto 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:

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 28
040 01 Košice