



Banská Bystrica 15. 2. 2018
POZ 5446-2016/Z-68-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5446-2016 s názvom UNIVERZÁL z 11.11.2016, prihlasovateľ PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 832 17 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Jaroslav Guniš, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4,

sa čiastočne zamieta pre všetky tovary v triede 6 a pre tovary „dlaždice (nekovové); dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; stropy (nekovové); nosníky (nekovové); stropné dosky (nekovové); betónové dosky” v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „dlažby (nekovové)” v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.4.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 „UNIVERZÁL“, prihlasované pre homogénnu skupinu kovových a nekovových stavebných výrobkov v triedach 6 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „univerzál“ znamená „viacúčelový výrobok, prístroj alebo zariadenie hodiace sa na niekoľko rozličných činností alebo na rozličné uplatnenie“ (Slovník cudzích slov (akademický), SAV, Bratislava 2005). Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu a zamerania prihlasovaných tovarov.

Úrad ďalej uviedol, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmý už na prvý pohľad. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spoje-

nie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

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 tovary pochádzajú.

Dňa 14.6.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ nesúhlasí s výsledkom prieskumu, ktorý úrad vykonal bez toho, aby zohľadnil „tisíce informácií“ o dlhodobom používaní uvedeného označenia prihlasovateľom. Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlasované označenie bolo už predtým pre zapísané ako ochranná známka pre prihlasovateľa, ktorý nestihol lehotu na jej obnovu a tak si predmetné označenie prihlasuje znovu ako ochrannú známku. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie používa nepretržite vyše desať rokov, pričom ako dôkaz predložil nasledovné doklady:

- Cenník produktov: doklady č. 1 až č. 3 - (z r. 2015, 2013, 2010);
- Katalóg produktov: doklady č. 4 (2/2010), č. 6 (3/2007), č. 8 (3/2004), č. 9 (2/2001) a č. 12 (r.1997);
- Cenník: doklady č. 5 (r. 2007), č. 7 (r. 2005), č. 10 (r. 2000) a č. 11 (r. 1997);
- Kópie internetových stránok: doklady č. 13 a č. 14;
- Faktúry a dodacie listy: doklady č. 15 až č. 25 (r. 2007 až r. 2014);
- Typové listy výrobkov: doklady č. 26 až č. 39 (r. 2000 až r. 2017);
- Technický náčrt riešenia chodníka pre zámkovú dlažbu UNIVERZÁL: doklad č. 40;

Uvedené doklady podľa prihlasovateľa jednoznačne preukazujú dlhodobé a prakticky neprerušované používanie predmetného označenia na tovaroch spoločnosti PREMAC, s.r.o., teda prihlasovateľa. Prihlasovateľ tiež uviedol, že v prípade potreby môžeme zaslať ďalšie „kilogramy“ faktúr, cenníkov a reklamných materiálov, prípadne dokumentov dostupných na internete. Prihlasovateľ sa ďalej vo svojom vyjadrení odvolal na to, že niektoré cenníky a katalógy, ktoré obsahujú označenie UNIVERZÁL sú doložené aj k POZ 5448-2016 a POZ 5449-2016, ku ktorým tiež preukazoval rozlišovaciu spôsobilosť daných označení.

Na základe uvedeného prihlasovateľ žiada o zápis predmetného označenia ako ochrannej známky do registra ochranných známk.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, predložené doklady, ako aj po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „UNIVERZÁL“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) pre tovary „*kovový stavebný materiál; kovové nosníky; kovové stavebné konštrukcie*“ v triede 6 a „*dlaždice (nekovové); dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; stropy (nekovové); nosníky (nekovové); stropné dosky (nekovové); betónové dosky*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru resp. druhu uvedených tovarov. Ako už úrad uviedol, prihlasované označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len jednoduchú, priamu a jednoznačnú informáciu, že uvedené tovary sú „*univerzálne*“, teda viacúčelové výrobky, hodiace sa na rozličné uplatnenie v oblasti stavebníctva. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary, čo prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil. Je potrebné uviesť, že relevantná verejnosť je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, ktorým je význam prihlasovaného označenia zrejmy už na prvý pohľad.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie bolo už predtým zapísané ako ochranná známka, ktoré prihlasovateľ dlhodobo a prakticky neprerušovane používa možno uviesť, že ustanovenie § 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 viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasované označenie „UNIVERZÁL“, ktoré mal prihlasovateľ registrované aj ako ochrannú známku pod č. 187690 (platnú do 23.2.2016), ktorá zanikla uplynutím doby jej platnosti, prihlasovateľ dlhodobo používa na označovanie tovarov „*zámková dlažba*“. Možno preto konštatovať, že prihlasovateľ preukázal, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území SR, rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa a časť prihlasovaných tovarov „*dlažby (nekovové)*“. Tiež bolo zistené, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR, rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa aj pre zostávajúce tovary uvedené v zozname tovarov a služieb, pretože predložené doklady tieto tovary vôbec neobsahujú.

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, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu 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 pre uvedenú časť tovarov, pre ktoré 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 pre všetky prihlasované tovary možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:
Mgr. Jaroslav Guniš
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava