



Banská Bystrica 12. 6. 2019  
POZ 2127-2017/Z-240-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2127-2017 z 4.9.2017, prihlasovateľa Zlatáky.cz - investiční zlato a numismatika s.r.o., Michalská 432/12, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Dagmar Lobodová, Clementisova 6, 040 22 Košice,

### sa zamietá

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.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.3.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 3 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 ZLAŤÁKY prihlasované pre homogénnu skupinu tovarov súvisiacich s mincami v triedach 7, 14, a 16, ako aj službami v oblasti reklamy, predaja a finančníctva v triedach 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovo „zlaták“ je „zlatý peniaz“ (Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, SAV Bratislava), pričom slovný prvok tvoriaci prihlasované označenie v tvare podstatného mena množného čísla, znamená „zlaté mince“. Úrad uviedol, že aj keď z gramatického hľadiska ide o pojem s pravopisnou chybou, uvedené znenie nemení opisnú povahu označenia, pričom v slangovej reči sa bežne používa. Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmy už na prvý pohľad a bez väčšej intelektuálnej námahy zistí o aké tovary a služby ide. Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, 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 týchto 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 tovary pochádzajú.

**Dňa 14.5.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Slovné označenie „ZLAŤÁKY“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2127-2017 je prihlasované pre tovary „predajné automaty“ v triede 7, „drahé kovy a ich zliatiny“ v triede 14, „papierenský tovar, tlačoviny, etikety, štočky“ v triede 16 a pre služby „reklama obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce“ v triede 35 a „finančníctvo, peňažníctvo“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú súčasťou obchodnej činnosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ si pri podaní prihlášky predmetnej ochrannej známky uplatnil právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru z českej prihlášky ochrannej známky OZ č. 538372.

Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti pri prihlasovaní ochranného označenia prihlasovateľ vychádzal z predpokladu, že rozlišovaciu spôsobilosť treba vždy posudzovať vo vzťahu:

1. k prihlasovateľovi:

v tejto súvislosti uviedol, že prihlasovateľ je sesterskou spoločnosťou so spoločnosťou Zlataky.sk. Táto spoločnosť má na Slovensku dve pobočky, pričom do obchodného registra bola zapísaná dňa 10.08.2016. Prihlasovateľ je servisnou organizáciou, ktorá vlastní celé know-how, spoločnosť Zlataky.sk sa venuje vlastnému obchodovaniu t. j. nakupuje a predáva tovary, propaguje svoje služby, atď. Predajňa prihlasovateľa bola zriadená v Bratislave v marci 2017.

2. k odberateľskej a spotrebiteľskej verejnosti:

označenie je známe spotrebiteľskej verejnosti predovšetkým na území Českej republiky a Slovenskej republiky, kde má spoločnosť svoje sídlo a zriadené pobočky a predajne.

Prihlasované označenie prihlasovateľ používa v ČR od roku 2007, v SR od roku 2012, kedy sa stal majiteľom domény zlataky.sk, na ktorej prevádzkoval internetový obchod pod značkou ZLAŤÁKY pre zákazníkov zo Slovenska, ktorí do tej doby nakupovali v predajniach v ČR alebo na doméne Zlataky.cz.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že internet je medzinárodnou konglomeráciou vzájomne prepojených počítačových sietí a v súčasnosti predstavuje najslobodnejší spôsob výmeny informácií prostredníctvom ktorých sa priemerní slovenskí spotrebiteľia v dostatočnej miere mohli oboznámiť s tým, že prihlasovateľ používa prihlasované označenie pre prihlasované triedy a služby. Oproti klasickej reklame, kde pôsobí jednostranný tok informácií a spotrebiteľia prijímajú reklamu pasívne ako diváci, poslucháči alebo čitatelia, je on-line reklama a ponuka obohatená interaktivitou. Uvedená skutočnosť umožňuje podľa prihlasovateľa zapojiť zákazníka do ponukového a reklamného procesu, pričom aktivita nastáva hneď od začiatku, keď si zákazník sám vyhľadá prezentáciu firmy na Internete. Ďalej uviedol, že u prihlasovateľa je dôležité aj to, že stránka firmy je dostatočne dostupná a dá sa veľmi ľahko nájsť. Interaktivitu spoločnosti prihlasovateľa so zákazníkom ďalej zabezpečujú niektoré prvky, umiestnené na web stránke firmy. Sú to napríklad formuláre, objednávkové informácie, nákupné informácie, ale hlavne e-mail, kde je reakcia zákazníka na ponuku okamžitá. Na rozdiel od klasickeho marketingu, kde je sústredená pozornosť väčšinou na emocionálnu stránku zákazníka, pri on-line marketingu vychádza prihlasovateľ označenia z potreby informovanosti, schopnosti rýchlo sa rozhodovať a komunikovať so zákazníkom.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že jeho predajňa v Bratislave je označená názvom „ZLAŤÁKY“ a po dobu pôsobenia má prihlasovateľ na území Slovenska tisíce zákazníkov, u ktorých je všeobecne známy pod označením „ZLAŤÁKY“. Prihlasované označenie sa podľa prihlasovateľa stalo pre relevantnú verejnosť dištinktívnym, pretože domény www.zlataky.sk a www.zlataky.cz získali intenzívnym používaním a následným on-line predajom od roku 2007 a 2012 dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary a služby v triede 7, 14, 16, 35 a 36, pre ktoré je prihlasované označenie prihlásené.

Na potvrdenie uvedených skutočností prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- Dôkaz č. 1: Výpis z obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe;
- Dôkaz č. 2: Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.;
- Dôkaz č. 3, 4: Foto predajne + Pozvánka na symbolické otvorenie predajne, zaslaná VIP obchodným partnerom zo dňa 22.06.2017;
- Dôkaz č. 5: printscreen dáta vzniku domény zlataky.cz. (29.06.2007);
- Dôkaz č. 6: printscreen dáta vzniku domény zlataky.sk. (21.06.2012);
- Dôkaz č. 7: faktúra č. 1432100501, zo dňa 06.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 8: faktúra č. 1792000002, zo dňa 20.06.2016;
- Dôkaz č. 9: faktúra č. 1532800517, zo dňa 22.06.2015 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 10: faktúra č. 1432100501, zo dňa 06.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 11: faktúra č. 1432100504, zo dňa 13.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 12: faktúra č. 1432100506, zo dňa 17.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 13: faktúra č. 1432100507, zo dňa 21.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 14: faktúra č. 1432100508, zo dňa 24.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 15: faktúra č. 1432100509, zo dňa 25.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 16: faktúra č. 1432100510, zo dňa 27.02.2014 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 17: faktúra č. 1532100106, zo dňa 14.05.2015 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 18: faktúra č. 1642100001, zo dňa 01.07.2015 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 19: faktúra č. 5732000105, zo dňa 07.07.2016 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 20: faktúra č. 5732000110, zo dňa 12.07.2016 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 21: faktúra č. 5732000211, zo dňa 19.07.2016 pre slovenského zákazníka;
- Dôkaz č. 22: výpis z registra ochranných známok ÚPV ČR, OZ č. 538372, č. zápisu 361808.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že okrem predložených faktúr z rokov 2014-2016 môže podľa potreby úrad zaslať ďalšie faktúry. Podľa názoru prihlasovateľa dostatočnú rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia umocňuje za dané obdobie používania aj fakt, že prihlasované označenie je zároveň obchodným menom prihlasovateľa, pod ktorým vystupuje v rámci obchodnej, reklamnej a marketingovej praxe, odvolávajú sa pritom na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Dôkazové materiály, ktoré prihlasovateľ predložil tak podľa neho potvrdzujú, že prihlasované označenie je pre prihlasovateľa príznačné.

Na základe hore uvedených skutočností a dodaných dôkazových materiálov o vžitosti označenia je prihlasovateľ toho názoru, že prihlasované označenie spĺňa podmienky pre zápis v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a preto žiada, aby úrad zapísal prihlasované označenie do registra ochranných známok pre všetky prihlasované tovary a služby.

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „ZLAŤAKY“ prihlasované pre tovary „predajné automaty na mince z drahých kovov a ich zliatin“ v triede 7, „investičné zlato“ v triede 14, „poštové známky; kolky (ceniny); ceninové tlačoviny s ochranou; akcie (cenné papiere); dlhopisy (cenné papiere); bankové šeky; bankovky; špeciálny ceninový papier; letáky; brožúry; tlačivá (formuláre); vizitky; výročné správy; tlačené blahoželania k novému roku; tlačoviny; kartón; lepenka; baliace plastové fólie; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť papierové alebo lepenkové etikety; samolepiace fólie; samolepky (papiernický tovar); plastové obaly na balenie mincí; plastové fólie na balenie mincí“ v triede 16 a pre služby „podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; predvádzanie výrobkov uvedených v triedach 7 a 14 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; inzertné služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; služby porovnávania cien; obchodné sprostredkovateľské služby s vernosťnými a marketingovými programami; správa spotrebiteľských a vernosťných programov“ 35 a „úschova cenností; elektronický prevod kapitálu; finančné analýzy; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie mincí z drahých kovov a ich zliatin; finančné poradenstvo; investovanie kapitálu; finančné konzultačné služby; finančný lízing; oceňovanie numizmatických zbierok; oceňovanie šperkov; zmenárenské služby; oceňovanie starožitností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie informácií, konzultácie a poradenstva v oblasti investičného bankovníctva“ v triede 36 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 neskorších predpisov (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 druhu, resp. charakteru a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že slovo „zlaták“ je „zlatý peniaz“ (Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, SAV Bratislava), pričom slovný prvok tvoriaci prihlasované označenie v tvare podstatného mena množného čísla, znamená „zlaté mince“. Aj keď z gramatického hľadiska ide o pojem s pravopisnou chybou, uvedené znenie nemení opisnú povahu označenia, pričom v slangovej reči sa bežne používa. Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmy už na prvý pohľad a bez väčšej intelektuálnej námahy zistí, že uvedené tovary a služby sa týkajú zlatých mincí (automaty na mince, investičné zlato, plastové obaly na balenie mincí a ďalšie súvisiace tovary resp. služby v oblasti obchodu a finančníctva). Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihlasovaného označenia prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nespochybnil ani nevyvrátil.

Ďalej je potrebné uviesť, že podľa rozhodovacej praxe európskych súdov, tak ako uviedol aj prihlasovateľ, sa rozlišovacia spôsobilosť označenia 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. Ako bolo preukázané, medzi prihlasovaným označením a zameraním predmetných tovarov a služieb existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb bez detailného a podrobného analyzovania prihlasovaného označenia. Prihlasované označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a službami a samotným prihlasovateľom, teda zabezpečí jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplní tak zmysel ochrannej známky. Čo sa týka relevantnej skupiny spotrebiteľov, úrad vo svojom výsledku prieskumu uviedol, že v danom prípade je túto skupinu tvoria bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie sa podľa prihlasovateľa stalo pre relevantnú verejnosť dištinkívnym, pretože domény [www.zlataky.sk](http://www.zlataky.sk) a [www.zlataky.cz](http://www.zlataky.cz) získali intenzívnym používaním a následným online predajom dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby úrad uvádza, že názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa. Pravidlá v oblasti pridelovania názvov domén a ich používanie neurčujú spôsobilosť názvu domény na jej zápis ako ochrannej známky. Aby k zápisu daného označenia ako ochrannej známky mohlo dôjsť, je potrebné, aby prihlasované označenie splnilo všetky podmienky stanovené v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach obsahujúce absolútne dôvody jeho zamietnutia.

Taktiež poukazuje prihlasovateľ na to, že prihlasované označenie je zároveň obchodným menom prihlasovateľa, pod ktorým vystupuje v rámci obchodnej, reklamnej a marketingovej praxe, odvolávajúc sa pritom na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na to, že na rozdiel od obchodného mena, ktorý má evidenčný charakter, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. 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.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, možno uviesť, že toto ustanovenie dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom dôkazov, 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, 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 prieskumom predložených dokladov, ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasované označenie sa na predložených dokladoch vôbec nenachádza. Predložené doklady č. 3, 4, 8 a 19 až 21 obsahujú obrazové označenie zobrazujúce štylizovanú korunu so slovným prvkom „ZLATÁKY“ a doklady č. 7, 9 až 18 obsahujú obrazové označenie zobrazujúce ďalšiu štylizovanú korunu s textom „zlatáky.cz“ písaným grafickým písmom. Možno preto konštatovať, že prieskumom predložených dokladov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že uvedené doklady nepreukazujú používanie prihlasovaného označenia a to v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje prihlasované tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétneho subjektu. V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa musí preukázať, že značná časť relevantnej verejnosti vníma prihlasované označenie tak, že prostredníctvom tohto označenia identifikuje príslušné tovary alebo služby prihlasovateľa, resp., že jeho používaním vznikla v mysli príslušnej skupiny zákazníkov súvislosť s danými tovarmi alebo službami prihlasovateľa, čo by nenastalo, ak by sa prihlasované označenie nepoužívalo v dostatočnom rozsahu. Pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa teda nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary a služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

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

rozlišovaciú 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 rozlišovaciú 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 rozlišovaciú 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 výluka 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 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:

Ing. Dagmar Lobodová  
Clementisova 6  
040 22 Košice