



Banská Bystrica 20. 8. 2019
POZ 591-2018/Z-355-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 591-2018 z 16.3.2018 prihlasovateľa Československá filmová společnost, s.r.o., Václavské nám. 831/21, 113 60 Praha 1, CZ, ktorého v konaní zastupuje GIRMAN IP Management, Ing. Zuzana Girmanová, Olivová 10, 949 01 Nitra 1, SK,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 591-2018 je označenie

(ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“ prihlasované pre tovary:

- *“digitálna hudba (s možnosťou stiahnutia) poskytovaná z internetu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; filmové kamery; televízne kamery; videokamery; kinematografické kamery; televízne prijímače; premietacie prístroje; zariadenia na úpravu zvuku a obrazu; audiovizuálne prijímače; antény; vysielacie elektronických signálov; vysielacie (telekomunikácie); fotografické prístroje; optické prístroje; telekomunikačné prístroje; satelitné prijímacie a vysielacie prístroje; magnetofóny; gramofóny; rádiá; zariadenia na prenos zvuku; zvukové prehrávacie zariadenia; nosiče zvukových nahrávok; zosilňovače; zosilňovače zvuku; reproduktory; prístroje na vedenie, prepínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; zariadenia na vysielanie, kódovanie a dekódovanie signálov; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačové programy (sťahovateľné); nahraté elektronické noviny a časopisy; elektronické publikácie (sťahovateľné); gramofónové platne; magnetické pásky; pásky na záznam zvuku; videopásky; optické kompaktné disky; optické disky; audiovizuálne kompaktné disky, videokazety; USB kľúče”* v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- *„odborné podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; ekonomické poradenstvo v obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; marketing; inzertné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; distribúcia tovarov na reklamné účely; automatizované spracovanie údajov; obchodné zastúpenie podnikateľských subjektov; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti kultúry a zábavy; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamného priestoru na internete; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti služieb uvedených triede 38 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby týkajúce sa*

poskytovania informácií v oblasti filmovej tvorby, hudobnej tvorby, vzdelávania a zábavy“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- „rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; vysielanie internetovej televízie; vysielanie internetového rozhlasu; bezdrôtové vysielanie; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom telekomunikačných sietí (telekomunikačná služba); počítačová digitálna komunikácia; služby elektronickej pošty; elektronické zasielanie elektronických novín a časopisov (telekomunikačná služba); prenájom vysielacieho času rozhlasu a televízie“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- „elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); produkcia filmov (nie reklamných); hudobná tvorba; kultúrna činnosť; výchova; zábava; činnosť televízneho štúdia; nahrávacie štúdiá (služby); dabing; filmový strih (kinematografia); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie zábavných, súťažných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí (s výnimkou podujatí na reklamné účely); organizovanie a usporadúvanie filmových a hudobných akcií, veľtrhov a festivalov; filmový a hudobný klub pre divákov a deti; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; požičiavanie audiopriestrojov; požičiavanie videokamier; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom videorekordérov; požičiavanie kinematografických filmov; požičiavanie videopások; poskytovanie vzdelávacích zábavných služieb pre deti v mimoškolských strediskách; výchovnozábavné klubové služby; poskytovanie informácií v oblasti filmovej tvorby, hudobnej tvorby, vzdelávania a zábavy“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.1.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

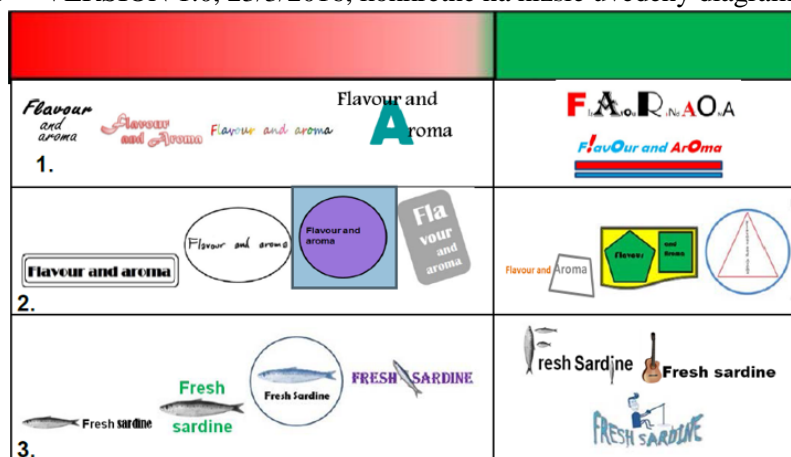
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 22.1.2019 (ďalej „výsledok prieskumu z 22.1.2019“) uviedol, že prihlásené označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu predmetného označenia do registra ochranných známok. Úrad pri analýze prihláseného označenia poukázal na skutočnosť, že predmetné označenie obsahuje „symbol doprava otočeného trojuholníka“ a slovné spojenie „FILM play“. K symbolu doprava otočeného trojuholníka úrad uviedol, že tento sa v oblasti digitálnej elektroniky, analógovej elektroniky a zábavy používa na označenie ovládacích prvkov médií alebo ovládacích prvkov prehrávača, ktoré umožňujú prehrať film alebo počúvať zvuk – ide o takzvaný „symbol play“. Úrad k tomu dodal, že aj keď v prihlásenom označení tomuto symbolu chýba malá časť na spodku, predmetný symbol je dostatočne veľký a zreteľný na to, aby ho priemerný spotrebiteľ identifikoval. Skutočnosť, že „symbol play“ je v prihlásenom označení umiestnený na červenom pozadí kruhového tvaru nepridáva prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť pretože „symbol play“ sa v obchodných zvyklostiach bežne umiestňuje do kruhu v rôznych farebných prevedeniach. Zlúčením „symbolu play“ so slovným spojením „FILM play“ vzniklo kompozične jednoduché označenie zložené z údajov bežne používaných v obchodnom styku. Úrad vo výsledku prieskumu z 22.1.2019 vyjadril presvedčenie o tom, že takéto označenie ako celok neumožňuje priemernému spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Inak povedané, na základe prihlasovaného označenia priemerný spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Úrad súčasne zdôraznil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. V závere výsledku prieskumu z 22.1.2019 úrad skonštatoval, že skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi z 18.3.2019 uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom úradu. V úvode svojej odpovede prihlasovateľ upriamil pozornosť na komplexný opis prihláseného označenia. Prihlasovateľ zdôraznil, že predmetné označenie je tvorené kombináciou slovného a grafického prvku. K slovnému prvku prihlasovateľ uviedol, že tento je napísaný v štylizovanom type písma v dvoch odtieňoch šedej, pričom časť označenia je napísaná veľkými písmenami a časť malými písmenami, a slovný prvok je graficky usporiadaný asymetricky a v atypickom zápise pod sebou so zarovnaním doprava. Ku grafickému prvku prihlasovateľ uviedol, že tento má výraznú červenú farbu, pričom je rovnako výrazný ako slovný prvok a zobrazuje výsek kruhu s časťou bielej šípky. K tomu prihlasovateľ dodal, že predmetné označenie ako celok predstavuje grafické zobrazenie, ktoré je originálne a obsahuje netradičné a originálne grafické prvky (zalomenie písma na dva riadky so zarovnaním asymetricky doprava v druhom riadku, ako i neúplné vyobrazenie kruhovej výseče). Takéto

označenie je podľa prihlasovateľa dostatočne originálne, a ako celku sa mu nedá uprieť aspoň minimálna rozlišovacia spôsobilosť.


Odhladnuc od presvedčenia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám, prihlasovateľ súčasne zastáva názor, že viaceré nárokované tovary a služby zo svojej povahy nemajú nijaký preukázateľný popisný súvis so slovným prvkom označenia, či s jeho obrazovými prvkami. Podľa prihlasovateľa úrad nezobral do úvahy rozmanitosť a odlišnosť nárokováných tovarov a služieb, ale zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia posúdil zovšeobecňujúco a súhrnne vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám. V správe úradu podľa prihlasovateľa chýba správna úvaha odôvodňujúca zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k jednotlivým prihláseným tovarom a službám.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že posudzovanie stupňa rozlišovacej spôsobilosti označení je vždy na individuálnom konkrétnom posúdení úradu s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti. Túto skutočnosť prihlasovateľ interpretoval tak, že „podľa platných pravidiel takéhoto posudzovania pri kombinovaných označeniach rozlišovaciu spôsobilosť nemajú predovšetkým označenia, ktoré pozostávajú z jednoduchého vyobrazenia výrobkov či z jednoduchých geometrických obrazcov, čo ale nie je prípad tohoto označenia“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na dokument „Guidelines for Examination in the Office, Part B, examination“ – VERSION 1.0, 23/3/2016, konkrétne na nižšie uvedený diagram:



S poukazom na dokument „Guidelines for Examination in the Office, Part B, examination“ – VERSION 1.0, 23/3/2016“ prihlasovateľ skonštatoval, že „prihlasované označenie na základe uvádzaných príkladov minimálnu úroveň rozlišovacej spôsobilosti v konaní pred EUIPO splnilo“.

V závere svojej odpovede prihlasovateľ poukázal na iné ochranné známky. V tejto súvislosti prihlasovateľ upriamil pozornosť na jeho ochrannú známku č. 546365 platnú na území Českej republiky (ďalej OZ 546365), ktorej predmetom je označenie totožné s prihláseným označením. Prihlasovateľ zdôraznil, že zoznam tovarov a služieb v OZ 546365 obsahuje rovnaké triedy tovarov a služieb ako zoznam tovarov a služieb v prihláške ochrannej známky POZ 591-2018. Prihlasovateľ tiež vyjadril názor, že posúdenie prihláseného označenia je aj v rozpore s bežnou praxou slovenského úradu, nakoľko prihlasovateľ má v Slovenskej republike pre rovnaké triedy tovarov a služieb registrovaných viacero ochranných známok, pričom minimálne prvé tri z nižšie uvedeného zoznamu majú veľmi podobný charakter s prihláseným označením:

- obrazová ochranná známka č. 224641 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41);

- obrazová ochranná známky č. 236929 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- obrazová ochranná známka č. 246737 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- slovná ochranná známka č. 236928 - FILM POPULAR, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41; v súčasnosti neplatná);


- obrazová ochranná známka č. 236985 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- slovná ochranná známka č. 236986 - VÁLEČNÝ DENÍK, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);



- obrazová ochranná známka č. 236914 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,16,35,38,39,41);



- obrazová ochranná známka č. 235694 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- obrazová ochranná známka č. 235093 - KINOSVĚT, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- obrazová ochranná známka č. 227609 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41);

- slovná ochranná známka č. 234918 – KINOSVĚT, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- slovná ochranná známka č. 229810 - SLOVENSKÝ PONDELK, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- slovná ochranná známka č. 246527 - Temný svět, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- slovná ochranná známka č. 246905 - WAR svět válek, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,39,41);

- slovná ochranná známka č. 247587 - Tajemné horizonty, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41);

- slovná ochranná známka č. 247588 - Když komedie byla králem, (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41);



- obrazová ochranná známka č. 226969 - , (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41).

Závěrečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám nárokoványm v triedach 9, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z dôvodu prehľadnosti a jednoznačnosti je možné nárokované tovary a služby stručne kategorizovať nasledovne:

Tovary nárokované v triede 9 - *nosiče údajov; sťahovateľné hudobné súbory; elektronické sťahovateľné publikácie; audiovizuálne prístroje; prístrojov a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; počítače; počítačové programy.*

Služby nárokované v triede 35 – *služby obchodnej povahy; odborné obchodné a podnikateľské poradenstvo; reklama; marketing; vzťahy s verejnosťou.*

Služby nárokované v triede 38 – *telekomunikačné služby.*

Služby nárokované v triede 41 – *produkcia filmov; tvorba televíznych a rozhlasových programov; hudobná tvorba; výchova; zábava; športová a kultúrna činnosť; Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby).*

Úrad je presvedčený o tom, prihlasovateľ nepreukázal svoje tvrdenie, že prihlásené označenie má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad zastáva názor, že predmetné označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. K výhrade prihlasovateľa, že výsledok prieskumu z 22.1.2019 neobsahoval správnu úvahu odôvodňujúcu zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k jednotlivým tovarom a službám ale len zovšeobecnené a súhrnné posúdenie zápisnej

nespôsobilosti vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, úrad uvádza nasledovné podrobné vysvetlenie súvislostí chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu ku jednotlivým kategóriám (skupinám) nárokových tovarov a služieb:

Chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, vyplýva zo skutočnosti, že predmetné označenie ako celok predstavuje kompozične jednoduché označenie zložené z údajov bežne používaných v obchodnom styku v oblasti filmového priemyslu, t. j. v oblasti *produkcie filmov a s tým súvisiacou tvorbou televíznych a rozhlasových programov; hudobnou tvorbou; (služby nárokované v triede 41)*. Výsledky filmovej a súvisiacej hudobnej produkcie sú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (tá je v danom prípade tvorená širokou skupinou obyvateľstva prejavujúcou záujem o film) ponúkané aj v podobe *nosičov údajov; sťahovateľných hudobných súborov; elektronických sťahovateľných publikácií; audiovizuálnych prístrojov; prístrojov a zariadení na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; počítačov; počítačových programov (tovary nárokované v triede 9)* teda v podobe tovarov obsahujúcich filmy, resp. tovarov umožňujúcich spotrebiteľom prehrať si tento obsah, prípadne ho ďalej spracovávať. Je potrebné poznamenať, že s problematikou filmového priemyslu prirodzene súvisí celá škála aktivít, ktorých cieľom je pritiahnúť pozornosť spotrebiteľskej verejnosti k ústrednému motívu poskytovaných služieb zameraných na film, jeho tvorbu, komerčnú podporu. Do tejto škály aktivít možno zahrnúť práve *služby obchodnej povahy; odborné obchodné a podnikateľské poradenstvo; reklamu; marketing; vzťahy s verejnosťou – t. j. služby nárokované v triede 35*. Za služby, ktorých cieľom je pritiahnúť pozornosť spotrebiteľskej verejnosti prejavujúcej záujem o film možno taktiež považovať *výchovu; zábavu; športovú a kultúrnu činnosť – t. j. aj ďalšie služby nárokované v triede 41*. S problematikou produkcie filmov a s tým súvisiacou tvorbou televíznych a rozhlasových programov logicky súvisí technická podpora spočívajúca v celom komplexe telekomunikačných služieb – *t. j. služieb nárokových v triede 38*.

Úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie predstavuje „*grafické zobrazenie, ktoré je originálne a obsahuje netradičné a originálne grafické prvky (zalomenie písma na dva riadky so zarovnaním asymetricky doprava v druhom riadku, ako i neúplné vyobrazenie kruhovej výseče)*“. V obchodných zvyklostiach sa bežne uvádzajú slovné prvky v komerčných nápisoch v dvoch i viacerých riadkoch pod sebou. Písmo v predmetnom označení je bežného typu a odtiene šedej farby relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude považovať za výnimočný prvok, ktorý by umožnil verejnosti určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Kruhový výsek červenej farby obsahujúci neúplný biely trojuholník so špicom smerujúcim do pravej strany bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou jednoznačne vnímaný ako symbol tlačidla na prehratie resp. spustenie zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu, filmov, počítačových hier a podobne. Neúplnosť tohto symbolu neznamená, že relevantná spotrebiteľská verejnosť ho bude vnímať ako symbol s iným významom. Ide o symbol, ktorý je v súvislosti s prehrávaním zvukových, zvukovoobrazových záznamov, filmov, počítačových hier a podobne používaný niekoľko desaťročí a to v rôznych farebných prevedeniach či už samostatne alebo na rôznych pozadiach. Prihlásené označenie je teda tvorené len takými slovnými a obrazovými prvkami, ktoré sú bežné v obchodných zvyklostiach v oblasti produkcie filmov a súvisiacich tovarov a služieb. Ide o také údaje, ktorých spojením do jedného celku síce vzniklo zložené označenie, avšak nespôsobilé určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Prihlásené označenie bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať ako jednotný obrazovoslovný údaj, ktorý nie je ničím výnimočný, pretože ide len o koncentráciu bežných symbolov a slov v jednom ucelenom označení. Označenie takejto povahy môže spotrebiteľská verejnosť vnímať nanajvýš ako informáciu o zameraní a účele takto označených služieb a tovarov ale nie ako originálne označenie identifikujúce tovary a služby konkrétneho subjektu.

K argumentácii prihlasovateľa založenej na poukazovaní na dokument „Guidelines for Examination in the Office, Part B, examination“ – VERSION 1.0, 23/3/2016“ úrad v prvom rade uvádza, že diagram uvedený v predmetnom dokumente na obrazových príkladoch znázorňuje situácie mapujúce ako v dôsledku rôznych faktorov (typ písma, grafické prvky, kompozičné hľadisko, použité farby atď.) rastie rozlišovacia spôsobilosť označení, ktoré obsahujú opisné slovné prvky/slovné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Označenia znázornené v červenom stĺpci nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Označenia znázornené v zelenom stĺpci majú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ nijako nevysvetlil ako súvisia označenia v predmetnom diagrame s prihláseným označením. Z vyjadrenia prihlasovateľa nie je zrejmé či by prihlásené označenie zaradil medzi označenia v červenom stĺpci alebo medzi označenia v zelenom stĺpci. Bez ohľadu na to, úrad konštatuje, že v zmysle komentára, ktorý obsahuje dokument „Guidelines for Examination in the Office, Part B, examination“ – VERSION 1.0, 23/3/2016“ by úrad jednoznačne zaradil prihlásené označenie medzi označenia v červenom stĺpci diagramu, to znamená medzi označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Ďalej úrad uvádza, že označenie, o ktorého zápis sa žiada je nutné posudzovať s ohľadom na jeho vnímanie príslušnou spotrebiteľskou verejnosťou na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Taktiež je nutné uviesť, 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 viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Skutočnosť, že prihlasovateľovi boli na území Slovenska zaregistrované národné ochranné známky č. 224641, 236929, 246737, 236928 (v súčasnosti neplatná), 236985, 236986, 236914, 235694, 235093, 227609, 234918, 229810, 246527, 246905, 247587, 247588, 226969 a to pre tovary a služby v triedach 9, 35, 38, 41 reps. 9, 35, 38, 39, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb neznamená, že tieto ochranné známky slovenský spotrebiteľ vníma rovnako ako prihlásené označenie. Niektoré ochranné známky (č. 236929, č. 246737) sice obsahujú „symbol play“ a slovo „film“ avšak v spojitosti so slovom „popular“, ktoré vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám predstavuje rozlišovací prvok, ich relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma ako označenie na základe ktorého je schopná identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb. Ostatné ochranné známky, na ktoré sa odvoláva prihlasovateľ sú tvorené rôznymi slovnými prvkami, resp. kombináciou rôznych slovných a obrazových prvkov, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Navyše pochádzajú z rôznych období od mája roku 2008, t. j. najstaršia takmer 10 rokov pred podaním predmetnej prihlášky POZ 591-2018. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Prihlasovateľ pritom poukázal na ním uvedené ochranné známky bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípadoch týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Jedinou podobnosťou, ktorú prihlasovateľ uviedol, je skutočnosť, že vyššie zmienené ochranné známky sú zapísané pre zoznam tovarov a služieb s rovnakými triedami tovarov a služieb v porovnaní so zoznamom tovarov a služieb v prihláške ochrannej známky POZ 591-2018. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu z 22.1.2019 funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že na území Českej republiky je platne zaregistrovaná OZ 546365, ktorá obsahuje rovnaké triedy tovarov a služieb ako zoznam tovarov a služieb v prihláške ochrannej známky POZ 591-2018, upozorňujeme nato, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky.

Úrad ďalej uvádza, že zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje 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. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je úrad presvedčený, že prihlasovateľ nepreukázal taký stav, z ktorého by vyplývalo že spotrebiteľ, ktorý nadobudne tovary alebo využije služby, ktoré sú označené prihláseným označením, bude schopný vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad ďalej poukazuje na to, 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 túto súvislosť príslušnej spotrebiteľskej verejnosti neumožňuje vytvoriť v spojitosti s tovarmi a službami nárokoványmi v triedach 9,35,38,41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení 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:

GIRMAN IP Management - Ing. Zuzana Girmanová, patentový zástupca
Olivová 10
949 01 Nitra 1