



Banská Bystrica 16. 9. 2019

POZ 1437-2017/Z-437-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1437-2017 z 8.6.2017 prihlasovateľa ANKER technology, s.r.o., Zborovská 281/98, 301 00 Plzeň 3 Doudlevice, CZ, ktorého v konaní zastupuje Marek&Stanovský v.o.s., advokátni kancelár, Na Hutích 661/9, 160 00 Praha, Česká republika

### 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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.05.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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.

V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky POZ 1437-2017 z 22.08.2017 s názvom **NANO4YOU** bolo zistené, že predmet prihlášky ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 1734-2017 je označenie **NANO4YOU**, ktoré je prihlásené pre tovary v triede 1,2,3 a 21 a pre služby v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k nárokovaným tovarom prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku pre jeho zápis do registra ochranných známk. Dôvodom chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov. Slovné pomenovanie **NANO4YOU** je tvorené tromi všeobecnými slovnými prvkami, pričom vynechanie medzier medzi nimi z hľadiska známkovej praxe ako aj z hľadiska významového vnímania priemerného spotrebiteľa či užívateľa prihlásených tovarov a služieb nie je podstatné.

Prvý slovný prvok „nano“ znamená v anglickom jazyku „*skratka pre odbor techniky, ktorý sa zaoberá rozmermi a toleranciami menšími ako 100 nanometrov, najmä manipuláciou jednotlivých atómov a molekúl*“ (viď <http://www.oxforddictionaries.com>), resp. nanotechnológia „*je všeobecné označenie (častí) vedných odborov, ktoré sa zaoberajú tvorbou a využívaním technológií v meradle rádovo nanometrov (spravidla cca 1 – 100 nm)*“ (viď slovenská wikipedia).

Druhý slovný v podobe číslovky „4“ (v anglickom jazyku „four“ a zároveň foneticky „[fɔ:]“) je v súčasnej dobe nie len v zahraničí, ale aj v Slovenskej republike (podľa webových stránok aj v obchodnej sfére) pomerne bežne zaužívaný ako skratkový symbol pre anglickú predložku „for“, ktorá má podľa anglických slovníkov zhodné fonetické znenie s vyššie spomenutou číslovkou „4“, t. j. „[fɔ:]“, pričom predložka „for“ v slovenskom jazyku okrem iného znamená „pre“. Túto skutočnosť potvrdzuje aj anglická wikipedia, v ktorej pod zadaným výrazom „List of English prepositions“ (Zoznam anglických predložiek) je uvedených cca. 86 jednoslovných anglických predložiek, pričom pod pozíciou č. 37 figuruje aj anglická predložka „for“ (pre), ku ktorej je uvedená aj jej skratka (abbreviation) v podobe číslovky „4“.

Pokiaľ ide o tretí slovný prvok „you“, ten v anglickom jazyku znamená „ty“, „vy“, pričom v konkrétnom prípade sa tieto zamená viažu so 4. pádom a znamenajú „teba“, „vás“, resp. „Vás“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že označenie „NANO4YOU“ ako celok je možné v anglickom jazyku interpretovať ako ekvivalent v znení „nano for you“, čo v slovenskom jazyku znamená „nanotechnológia určená pre vás“, resp. „nanotechnológia určená pre teba“.

Ide tak len o jednoduchý opis účelu, obsahu, zamerania či iných vlastností tovarov prihlásených v triedach 1, 2, 3 a 21, ako aj služieb v triede 37 a tiež súvisiacich obchodno-reklamných služieb v triede 35.

Preto je označenie „NANO4YOU“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov a služieb len jednoduchú informáciu o tom, že tovary ako napr. „chemikálie, chemické výrobky, prípravky proti hrdzi, či čistiacie a leštiace prípravky a prostriedky vrátane služieb týkajúcich sa úprav stavieb, sú svojim obsahom, účelom a vlastnosťami typickými pre využitie nanotechnológie zamerané na úpravu a údržbu rôznych povrchov materiálov, vecí, stavieb či iných objektov. Pritom všeobecné určenie prihlásených tovarov a služieb prostredníctvom predložky a osobného zámene v znení „pre vás“ alebo „pre teba“, t. j. ako pre ich potenciálnych užívateľov, tvorí len zaužívané slovné spojenie v obchodnom styku, ktoré má len charakter neoriginálneho sloganu, čím nijako neprispieva k dištinktivnosti označenia ako celku.

Ide výlučne o slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinktivných prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Dňa 30.10.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti úradu, v ktorej uvádzate nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ vyjadril názor, že známka „NANO4YOU“ ako celok pôsobí na spotrebiteľa, pre ktorého je určená, dostatočne dištinktivne. Svoj nesúhlas prihlasovateľ opieral najmä o judikatúru Súdneho dvora Európskej Únie a taktiež o skutočnosť, že existuje veľké množstvo charakterom obdobných ochranných známk, ktoré už boli zapísané, pričom ako uviedol navrhovateľ v takomto prípade možno legitímne očakávať,

že v obdobných prípadoch bude rozhodnuté rovnako a prihlasovateľom navrhovaná ochranná známka bude taktiež zapísaná.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doplnil aj to, že ochrannú známku je potrebné vnímať ako celok a nemala by byť posudzovaná oddelene po jednotlivých častiach, tak ako urobil úrad. Prihlasovateľ ďalej vyjadril názor, že ak by vychádzal z tvrdenia úradu, že slovné spojenie NANO4YOU je zložené z bežných slov, nejde o dostatočný dôvod pre aplikáciu ust. § 5 odst. 1 zákona č. 506/2009 Z. z., pokiaľ by to nevedlo k záveru, že cieľový zákazník by nebol schopný rozlíšiť tovar prihlasovateľa od konkurencie (rozhodnutie SDEU zo dňa 27. 2. 2002, sp. zn. T-34/00, Eurocool Logistik v OHIM).

Prihlasovateľ ďalej vyjadril názor, že prihlasovaná ochranná známka umožňuje rozlíšiť výrobky pochádzajúce od rôznych výrobcov, teda že umožňuje individualizovať výrobky od určitého výrobcu. V tejto súvislosti chcel prihlasovateľ poukázať na skutočnosť, že jeho výrobky sú na území Slovenskej republiky známe, teda že sa nejedná o výrobky, ktoré by sa prihlasovateľ plánoval uviesť na trh, pričom tieto výrobky zároveň prihlasovateľ dostatočne prezentuje napr. na internetových stránkach [www.nano4you.eu](http://www.nano4you.eu) a spotrebiteľia ho majú s touto značkou spojeného.

Zároveň prihlasovateľ zdôraznil, že je celkom jednoznačné, že nie je daný dôvod pro zamietnutie prihlášky ochrannej známky podľa bodu 2, pretože slová „NANO“ a „YOU“, a ani číslica „4“ predstavujúca predložku „FOR“ nie sú údaje pre označenia druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného názvu resp. času.

Prihlasovateľ ďalej vyjadril presvedčenie, že ochranná známka je tvorená spojením slov a číslice, ktoré reálne existujú, nie sú fantazijného charakteru, a teda bezpochyby to nemôže viesť k tomu, aby takáto známka bola označená za nedištinkatívnu. Takáto extrémne zužujúca aplikácia práva úradom by mohla viesť k výkladu zákona *ad absurdum*, teda k takému výkladu, že známky obsahujúce aj iné než úplne vymyslené slová, nemožno zaregistrovať. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že si je vedomý toho, že použitie slova „NANO“ už samo o sebe odkazuje na charakter výrobku, čo viac menej v súvislosti s touto skutočnosťou nie je nič, čo by vylučovalo spôsobilosť zaregistrovať túto ochrannú známku a rozhodne to automaticky neznamena, že by podstatou ochrannej známky bol iba opis výrobku, pre ktorý je známka registrovaná.

V tejto súvislosti prihlasovateľ vyjadril názor, že práve skutočnosť, že prihlasovaná známka „NANO4YOU“ je z vizuálneho hľadiska písaná ako jedno slovo, a že označenie „4“ uprostred slovného spojenia vyjadruje predložku „FOR“, ktorú nahradzuje tým známku ozvlášťuje. Z hľadiska spotrebiteľa, ktorému sú prihlasované výrobky a služby určené ide o dostatočne dištinkatívne označenie. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že cieľovým spotrebiteľom je vysoko informovaný zákazník, ktorý používa nanotechnológie, čo od neho vyžaduje záujem o odbor, preto bežný spotrebiteľ týchto výrobkov a služieb má značné rozlišovacie schopnosti.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na skutočnosť, že z hľadiska ustálenej súdnej praxe známka nemusí byť neobvyklá či neobyčajná, aby mala dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť (viď rozsudok SDEU zo dňa 5. 4. 2001, sp. zn. T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v OHIM). V skutočnosti známka nemusí dosahovať žiaden zvláštny stupeň kreativity alebo predstavivosti (viď rozsudok SDEU zo dňa 16. 9. 2004, C-329/02, SAT. I

v OHIM), ale musí byť schopná rozlíšiť tovary a služby vlastníka ochrannej známky od tovarov a služieb konkurencie (rozsudok SDEU zo dňa 27. 2. 2002, sp. zn. T-79/00, REWE-Zentral v OHIM). Podľa prihlasovateľa predmetná známka „NANO4YOU“ túto spôsobilosť má.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol ako príklad pravidlo Súdneho dvora Európskej Únie, že ide o všeobecné pravidlo v ktorom sa píše, že označenie môže plniť aj iné funkcie ako tie, ktoré sú tradičnej známke prisudzované, a to vrátane propagačnej alebo pochvalnej funkcie, pokiaľ môže byť známka vnímaná ako údaj o komerčnom pôvode tovarov a služieb (viď rozhodnutie SDEU zo dne 21. 1. 2013, sp. zn. C-398/08, Audi AG v OHIM). Označenie „NANO4YOU“ tak rovnako zdôrazňuje dôležitosť adresáta a zároveň aj objektu. Myšlienka „4YOU“ zahrňuje predstavu niekoho, kto dáva niečo – v tomto prípade teda nanotechnológie („NANO“), niekomu druhému. Uvedené tak vyjadruje myšlienku *dobrého úmyslu*. Myšlienka *nanotechnológií dávaných s dobrým úmyslom zákazníkovi* tak zostáva abstraktným konceptom

vo vzťahu k tovarom a službám pre ktoré je známka prihlásená, čo je pre spotrebiteľa vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám už samo o sebe dostatočne dištinkatívne, a ďalej to celkom vyvracia tézu o obmedzení sa na jednoduchý opis účelu.

Teda aj keby oddelené slová „NANO“ „FOR“ „YOU“ nemali samy o sebe zásadne veľký dištinkatívny charakter, vzhľadom k tomu, že ako známka „NANO4YOU“ obsahuje rovnako vyššie uvedené posolstvo znamená to, že takáto známka je schopná rozlíšiť tovary pre ktoré je prihlásená, a rovnako nie je len jednoduchým opisom svojho účelu. Pravidlom je totiž nutnosť alebo aspoň minimálna miera rozlíšiteľnosti čo známka „NANO4YOU“ dostatočne a ešte s rezervou spĺňa (viď rozsudok SDEU zo dňa 27. 2. 2002, T-34/00, Eurocool Logistik v OHIM).

Prihlasovateľ nad rámec vyššie uvedeného uviedol, že slovnými známkami zapísanými pre Európsku Úniu, ktoré netrpia ani nedostatkom dištinktivnosti, a nie sú len jednoduchým opisom účelu tovarov a služieb, ako napríklad:

- 1) FOR YOU, č. 000640029, pre triedy 7 a 12
- 2) FIT FOR YOU, č. 000858266, pre triedy 5, 29, 30
- 3) CRAZY FOR YOU, č. 003812633, pre triedy 9, 16,41,42
- 4) THERE FOR YOU, č. 005718077, pre triedy 7, 9, 12
- 5) ME FOR YOU, č. 005872866, pre triedu 43
- 6) ALL FOR YOU, č. 006397533, pre triedu 12
- 7) I LOOK FOR YOU, č. 0978781, pre triedu 45
- 8) JUST FOR YOU, č. 009105073, pre triedu 9
- 9) JET FOR YOU, č. 005648563, pre triedy 35, 37, 38, 39, 41
- 10) ENERGY FOR YOU, č. 008795635, pre triedy 9, 35, 36
- 11) OPEN FOR YOU, č. 013758991, pre triedy 7, 9, 11
- 12) TIME FOR YOU, č. 015041502, pre triedu 3
- 13) NANO TECHNOLOGY, Č. 003264298, pre triedy 18, 25, 28
- 14) NANO-CARE, č. 1257737, pre triedy 1, 2, 7, 9, 42
- 15) NANO, č. 006827273, pre triedu 16
- 16) NANO AQUA, č. 008346082, pre triedu 3
- 17) NANO DOUBLE, č. 1072874, pre triedu 28
- 18) NANO, č. 010345941, pre triedy 29, 30, 32
- 19) NANO, č. 1147891, pre triedu 34
- 20) NANO, č. 011369832, pre triedu 12
- 21) NANO, č. 013228721, pre triedu 9
- 22) NANO, č. 013310578, pre triedy 10, 28, 41
- 23) NANO AIR, č. 014470926, pre triedu 11

Záverom prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že z vyššie uvedeného je zrejmé, že prihlasovaná známka „NANO4YOU“ je dostatočne dištinktivná, a že námietky úradu boli týmto dostatočne vyvrátené.

#### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, označenie **NANO4YOU**, ktoré je prihlásené pre tovary v triede 1,2,3 a 21 a pre služby v triedach 35 a 37 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 je tvorené výlučne údajmi, ktoré informujú spotrebiteľa o charaktere a vlastnostiach prihlasovaných tovarov .

Označenie „NANO4YOU“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám je označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov a služieb len jednoduchú informáciu o tom, že tovary ako napr. „chemikálie, chemické výrobky, prípravky proti hrdzi, či čistiace a leštiace prípravky a prostriedky vrátane služieb týkajúcich sa úprav stavieb, sú svojim obsahom, účelom a vlastnosťami typickými pre využitie nanotechnológie zamerané na úpravu a údržbu rôznych povrchov materiálov, vecí, stavieb či iných objektov. Pritom všeobecné určenie prihlásených tovarov a služieb prostredníctvom predložky a osobného zámena v znení „pre vás“ alebo „pre teba“, t.j. ako pre ich potenciálnych užívateľov, tvorí len zaužívané slovné spojenie v obchodnom styku, ktoré má len charakter neoriginálneho sloganu, čím nijako neprispieva k dištinktivnosti označenia ako celku.

Prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj resp. prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. V prípade prihláseného označenia ide pritom o taký tvar písma, / veľké, tučné písmená a číslica 4/, ktoré si priemerný spotrebiteľ nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá. Označenie „NANO4YOU“ ako celok je možné v anglickom jazyku interpretovať ako ekvivalent v znení „nano for you“, čo v slovenskom jazyku znamená „*nanotechnológia pre vás*“, resp. „*nanotechnológia pre teba*“. Ide tak len o jednoduchý opis účelu, obsahu, zamerania či iných vlastností tovarov prihlásených v triedach 1, 2, 3 a 21, ako aj služieb v triede 37 a tiež súvisiacich obchodno-reklamných služieb v triede 35. Nemožno uprieť snahu prihlasovateľa upriamiť pozornosť úradu nato, že z vizuálneho hľadiska prihlasovaná známka „NANO4YOU“ má uprostred slovného spojenia číslicu „4“, ktorá nahradzuje predložku „FOR“ a tým

ju ozvlášťňuje resp. a podľa prihlasovateľa jej dáva dištinktívnu spôsobilosť. Úrad je však toho názoru, že celková úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode vyššie označených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu úrad konštatuje, že celková úprava nedodáva opisnému slovnému významu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký dištinktívny prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných tovarov. Na základe predmetného označenia spotrebiteľská verejnosť nedokáže identifikovať pôvod tovarov a odlíšiť ich tým od tovarov iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa, že úrad posudzoval prihlásené označenie len odtrhnuté po jednotlivých častiach, a teda že ho neposudzoval ako celok, úrad konštatuje, že označenie NANO4YOU môže byť analyzované tak po jeho častiach ako aj z ohľadom na celok. Je potrebné si uvedomiť, že predmetné označenie má byť používané ako ochranná známka t. z. na označenie tovarov a služieb a preto je potrebné brať do úvahy aj to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ pre ktorého sú určené. Taktiež neobstojí argumentácia prihlasovateľa, že aj keby oddelené slová „NANO“ „FOR“ „YOU“ nemali samy o sebe zásadne veľký dištinktívny charakter, ale ako známka „NANO4YOU“ je schopná rozlíšiť tovary pre ktoré je prihlásená. Prihlasovateľ ďalej poukazuje, že pravidlom je aspoň minimálna miera rozlíšiteľnosti čo známka „NANO4YOU“ dostatočne a ešte s rezervou spĺňa, odvolávajúc sa na rozsudok SDEU zo dňa 27. 2. 2002 sp. zn. T-34/00, Eurocool Logistik v OHIM. Úrad je toho názoru, že ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne zo slovných prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie spotrebiteľa nebudú ani v celku vnímať ako dištinktívne označenie.

Podobne vyznieva snaha prihlasovateľa upriamiť pozornosť úradu, že známka nemusí byť obvyklá či neobyčajná (rozsudok SDEU zo dňa 05.04.2001 sp. Zn. T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v OHIM) ako aj na to, že v skutočnosti nemusí dosahovať žiadny zvláštny stupeň kreativity alebo predstavivosti (rozsudok SDEU zo dňa 19.09.2004, C-329/02, SAT.1 v OHIM), ale že musí len rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa ochrannej známky. Úrad v tejto súvislosti pripomína, že predovšetkým v bode 41 napadnutého rozsudku dospeľ Súdny dvor EÚ k záveru, že prvok „SAT“ je bežnou skratkou používanou v nemčine a angličtine pre slovo „satelit“ a že sa ako skratka neodchyľuje od lexikálnych pravidiel týchto jazykov. V tom istom bode tohto rozsudku Súd prvého stupňa okrem toho uzavrel, že táto skratka označuje vlastnosť väčšiny dotknutých služieb, ktorá je pravdepodobne príslušnou skupinou verejnosti zohľadňovaná pri rozhodovaní, a to skutočnosť, že sa týkajú vysielania cez satelit. Na základe týchto zistení, ktoré Súdny dvor nemôže na základe podaného odvolania spochybniť, okrem prípadu, ak by zjavne nevyplývali z vykonaných dôkazov, Súd prvého stupňa rozhodol, že prvok „SAT“ nemá vo vzťahu k týmto službám rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše z predložených dokladov prihlasovateľa súdny dvor v predmetnom rozsudku v bodoch 46 až 47 explicitne poukazuje nato, že prvok „2“ resp. „číslice, ktoré by mohli byť bežne používané v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb, tieto prvky nemajú akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť“. Nadväzujúc na vyššie uvedené úrad uvádza, že prihlasovateľ uviedol z predmetného rozsudku len tie časti, ktoré svedčili v jeho prospech, neuviedol však aj iné časti rozhodnutia, ktoré sa jednoznačne týkajú zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia.

Čo sa týka doloženého printscreenu webovej stránky [www.nano4you.eu](http://www.nano4you.eu), úrad uvádza, že predmetný doklad nie je možné akceptovať ako doklad preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože tento doklad neobsahuje žiadne údaje o prihlasovateľovi. Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedišťinktívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím

Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

V ďalšom sa prihlasovateľ snažil upriamiť pozornosť na skutočnosť, že na základe preukázaných dokladov si cieľový spotrebiteľ, (podľa prihlasovateľa ide o vysoko informovaného zákazníka, ktorý používa nanotechnológie), ide o dostatočne dištinktívne označenie. Úrad je toho názoru, že prihlasované označenie ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantnú verejnosť, ktorú v danom prípade tvoria ako odborníci v rámci nanotechnológií, tak obchodné kruhy, ako aj bežní spotrebiteľia kupujúci výrobky ako *chemikálie pre priemysel; chemikálie pre priemysel na oštiepenie povrchov vozidiel a motocyklov; chemické výrobky na báze nanotechnológií, prípravky proti hrdzi, čistiace prípravky; obrúsky napustené čistiacimi prípravkami; čistiace roztoky, čistiace a upratovacie potreby; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); utierky na leštenie, či vyhládávajúci služby v tr. 37 - úpravy stavieb na báze nanotechnológií (stavebná činnosť), ako aj podporné služby vo vzťahu k uvedeným tovarom prihlasovaným v triede 35, ako vydávanie reklamných textov; inzertné služby; pomoc pri plánovaní obchodných činností; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podpora predaja (pre tretie osoby); maloobchodné služby v oblasti nanotechnológií prostredníctvom internetu; reklama; marketing; príprava obchodných reklamných textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu, že tovar alebo služba obsahuje vo všeobecnosti „nano“ materiál/kvalitatívny prvok/, t. z., že ide o tovary a služby využívajúce nanotechnológiu a sú určené každému kupujúcemu („for you“). Z toho vyplýva, že význam prihlasovaného označenia je pre relevantného spotrebiteľa zrejmy na prvý pohľad aj bez väčšej intelektuálnej námahy. Nemožno prijať argumentáciu prihlasovateľa, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach relevantnej verejnosti odlišiť tovary prihlasovateľa od tovarov a služieb s odlišným pôvodom pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia. Rozlišovaciu spôsobilosť označenia je vždy nutné posudzovať vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti úrad poukazuje na skutočnosť, že slovné označenie je opisné, najmä ak má ochranná známka opisný význam buď pre širokú verejnosť (ak sú tovary alebo služby pre ňu určené), alebo pre odbornú verejnosť (nezáleží na tom, či sú tovary alebo služby určené aj pre širokú verejnosť) rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34. Z uvedeného je zrejme, že označenie „NANO4YOU“ ako celok vyjadruje určitú pozitívnu alebo prítlačivú vlastnosť prihlasovaných výrobkov a služieb a teda, že predmetný výraz nespĺňa funkciu rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením vyjadrenie vlastností tovarov. Z uvedeného je zrejme, že označenie ako celok má opisný význam a teda že predmetný výraz nespĺňa rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám.*

Čo sa týka poukazovania na už zapísané ochranné známky EÚ (1 až 23), na ktoré sa prihlasovateľ vo svojej odpovedi odvolával, úrad konštatuje, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu. Na základe vyššie uvedeného to *nemôže viesť automaticky k jeho zápisu do registra ochranných známok*. Úrad preto považuje poukazovanie prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky za irrelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že snaha prihlasovateľa poukazovať na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetná, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona 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 daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) 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 t.j. široká spotrebiteľská verejnosť teda prakticky všetci občania SR. 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. Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, 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 zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

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). Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne zo slovných prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Jednoslovné pomenovanie tvoriace prihlasované označenie spotrebiteľa nebudú vnímať ako dištinkívne označenie. Prihlasované označenie túto funkciu neplní, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj na to, že prihlasovateľ nedoložil úradu doklady, ktorými by preukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 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:  
Ultimate business SK, s.r.o.

Ing. Peter Jakab ArtD.  
Pod Katrušou 343/33  
949 05 Nitra 5