



Banská Bystrica 10. 10. 2019

POZ 622-2017/II-88-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 14. marca 2018 prihlasovateľom JUDr. Jurajom Ferenčíkom, PhD., Cottbuská 1, 040 23 Košice 23 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 622-2017/Z-90-2018 z 21. februára 2018 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „grafika.sk“, č. spisu POZ 622-2017, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 622-2017/Z-90-2018 z 21. februára 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 622-2017/Z-90-2018 z 21. februára 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „grafika.sk“, č. spisu POZ 622-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby v triedach 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nárokované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti výtvarnej grafiky v triedach 41 a 42 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, pričom, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a charakteru nárokovanych služieb, a teda napĺňa aj zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Uvedené vyplývalo z významu slova „grafika“ čo je „výtvarné umenie zahŕňajúce kresbové umelecké reprodukčné techniky, resp. grafické zobrazovanie informácií na výstupných zariadeniach počítača (na obrazovke, tlačiarňou a pod.) akéhokoľvek druhu a na akýkoľvek účel“ a skratky „sk“, predstavujúcej len odkaz na internetovú adresu. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie ako celok dáva relevantnému zákazníkovi len jednoduchú, priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované služby v oblasti zábavy, vzdelávania a vydavateľstva, ako aj dizajnérstva a informatiky sú zamerané na oblasť grafiky. Vzhľadom na opisný charakter prihláseného označenia neobsahujúceho žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a nárokovými službami, ale na základe tohto označenia nie je schopná určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Prvostupňový orgán preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 19. apríla 2017, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti

prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 5. mája 2017, ako aj v doplnení tejto odpovedi z 19. júna 2017 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, ako ani s jeho odôvodnením.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nehodnotil prihlásené označenie ako celok, teda všetky jeho prvky. Hoci samotný pojem „grafika“ ani podľa prihlasovateľa nespĺňa požiadavky na zápis do registra, rovnako ako ani samotné označenie „sk“, zdôraznil, že predmetom prihláseného označenia je „grafika.sk“, a preto nie je dôvod posudzovať prihlásené označenie rozložené na dielčie pojmy.

Prihlasovateľ zastal názor, že ak je doménové meno registrované ako národná doména a používané v hospodárskej súťaži za účelom označovania určitých konkrétnych tovarov a služieb, možno považovať takéto doménové meno za označenie používané v obchodnom styku vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré svojim používaním a reklamou nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti uviedol, že doménové meno „grafika.sk“ bolo zaregistrované 23. januára 2014, pričom pod označením „grafika.sk“ je umiestnený webový portál, ktorý nepretržite od roku 2014 produkuje a poskytuje multimediálny obsah z oblasti grafiky, dizajnu, fotografií a ďalších relevantných oblastí. Za toto obdobie ho navštívilo 385 150 reálnych užívateľov, ktorí majú označenie „grafika.sk“ spojené práve s prevádzkou tohto portálu.

Podľa názoru prihlasovateľa dištinktívny prvok prihláseného označenia je obsiahnutý priamo v jeho obsahu. Na odlíšenie od všeobecného pojmu „grafika“ bol pridaný dištinktívny prvok „sk“. Z rozlišovacieho hľadiska tak ide o bodku v strede slovného spojenia „grafika.sk“, ktorá ako interpunkčné znamienko je grafickým znakom, ktorý síce nemá fonetickú ani lexikálnu hodnotu, ale používa sa na členenie textu.

Podľa prihlasovateľa priamočiarejšie vyjadrenie ako označenie totožné s doménovým menom už neexistuje. Zameniteľnosť v takom prípade s iným subjektom neprichádza do úvahy. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že je nedostatkom právneho posúdenia vyhodnocovať pojem „názov domény“ odlišne od pojmu „internetovej adresy“, keďže ide o synonymické pojmy. Obchodný pôvod služieb je tak známy práve kvôli uvedenej totožnosti a nezameniteľnosti týchto dvoch pojmov a verejnosť si tak dokáže utvoriť jednoznačný záver, odkiaľ uvedené služby pochádzajú. Argumentácia doménovým menom bola vo vyjadreniach použitá preto, aby úrad ako správny orgán bral pri svojom hodnotení tieto skutočnosti do úvahy a vyhodnotil ich vo vzájomných súvislostiach. Keďže prihlásené označenie sa podstatne odlišuje od iných označení a je vo vzťahu k nárokovým službám originálne, je samo osebe schopné individualizovať tovary a služby ním označované. Na trhu neexistuje žiadny subjekt, ktorý by sa približoval svojim označením prihlásenému označeniu.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na jednotlivé zapísané ochranné známky, prvostupňový orgán sa k nim podľa prihlasovateľa vyjadril len veľmi skromne a rozviedol len námietku týkajúcu sa ochranných známok zapísaných v Českej republike. Poukazovanie na iné zapísané ochranné známky spočívalo pritom v namietaní porušenia princípu právnej istoty. V právnom štáte, ktorý sa o tento princíp opiera, nie je dovolené, aby orgány verejnej moci rozhodovali o rovnakých podmienkach rozdielnymi rozhodnutiami. Obsahom uvedeného princípu je vytvorenie istoty, že na určitú právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká odpoveď. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na ochranné známky č. 245150 „gazela.sk“, č. 214195 „pelikan.sk“, č. 225573 „kompas.sk“, č. 214590 „virtualne.sk“, č. 230751 „www.schody.sk“, č. 227781 „GEN.sk“ a č. 224334 „počasie.sk“, ktoré sú podľa neho analogické s prihláseným označením, keďže taktiež obsahujú „všeobecný pojem“ spojený s označením domény, resp. prídavku „www“ a sú oddelené bodkami. Prihlasovateľ ďalej doplnil, že prvostupňový orgán reagoval v napadnutom rozhodnutí len na označenia „www.schody.sk“ a „počasie.sk“, ktoré boli údajne namietané ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ale aj napriek tomu ich úrad zapísal do registra ochranných známok. Dôvodenie tým, že časť prihlásených služieb v konečnom dôsledku úrad neakceptoval, ale aj napriek tomu označenia zapísal do registra, považoval prihlasovateľ za absurdné, pretože podľa § 28 ods. 4 v tom čase účinného zákona o ochranných známkach bol úrad na takýto postup priamo zviazaný.

Na záver podaného rozkladu prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť podľa jeho názoru preukazujú jednak argumenty týkajúce sa doménového mena, ako aj argumenty obsiahnuté v predložených vyjadreniach.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie sa zapíše do registra alebo, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „grafika.sk“, č. spisu POZ 622-2017, bola prihlasovateľom JUDr. Jurajom Ferenčíkom, PhD., Cottbuská 1, 040 23 Košice 23, podaná 17. marca 2017 pre služby „zábava; vyučovanie; vydávanie kníh; školenia; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby“ v triede 41 a „grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, a teda so záverom prvostupňového orgánu, ktorý prihlášku ochrannej známky zamietol z dôvodu naplnenia zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ zároveň zastal názor, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných znáмок. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť 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) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „grafika.sk“ napísaným štandardným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovo „grafika“ označuje 1) výtvarné umenie zahŕňajúce diela kresbového

charakteru bez použitia farieb, vytvorené napr. ceruzou, perom, uhl'om, rydlom, leptaním a pod., 2) metódy a postupy reprodukcie písma, obrazov a pod. (napr. kníhtlač, kameňotlač, hĺbkotlač, fotomechanická reprodukčná technika atď.), 3) umelecké dielo, obraz alebo reprodukciu vytvorené niektorým z týchto postupov. V súčasnosti je známa aj počítačová grafika, ktorá využíva počítače na syntetické vytváranie umelých obrazov, na úpravu zobraziteľných a priestorových informácií nasnímaných z reálneho sveta. Skratku „sk“ široká spotrebiteľská verejnosť vníma ako súčasť adresy webových stránok, ktorá identifikuje ich pôvod na Slovensku. Navyše aj celé slovné spojenie „grafika.sk“, ako kombinácia plnovýznamového slova a skratky „sk“, ktoré sú oddelené bodkou, predstavuje tvar adresy webovej stránky, resp. webovej domény. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že prihlásené označenie „grafika.sk“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako adresu webovej stránky, pričom jej prvá časť „grafika“ len bližšie špecifikuje zameranie tejto stránky a druhá časť „sk“ predstavuje tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území, resp. poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovenským národným doménovým registrátorom. Prihlásené označenie tak poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že ide o slovenskú internetovú stránku, ktorá sa venuje grafikám, zaujímavostiam o grafikách a všetkému, čo s grafikami súvisí, prípadne, že ide o informácie o grafickej tvorbe zo Slovenska.

Pri hodnotení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné zohľadniť vzťah medzi ním a službami, pre ktoré má byť označenie zapísané do registra ochranných známk. Vo vzťahu k službám „vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby“ v triede 41 a službám „grafické dizajnerstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označenie „grafika.sk“ priamo opisuje ich charakter (povahu) a zameranie, teda informuje, že sa týkajú poskytovania výtvarných návrhov grafického dizajnu vytvorených na objednávku (napr. vytvorenie grafík, plagátov, letákov, typografie kníh či časopisov), tvorby webových stránok, webovej grafiky, webových bannerov, tvorby reportážnych fotografií či digitálnych fotografií, ako aj ich úpravy a rozmnožovania atď., a to všetko prostredníctvom internetu.

Pokiaľ ide o služby „vyučovanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií“ v triede 41 a „poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vo vzťahu k nim je prihlásené označenie opisným z dôvodu, že poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o zameraní týchto služieb, t. j. že ide o vzdelávanie, napríklad prostredníctvom kurzov, školení, konferencií, ktorých cieľom je oboznámiť spotrebiteľa s technikami a nástrojmi tvorby grafík, grafického dizajnu a webdizajnu, resp. poskytnúť vzdelávanie v oblasti fotografie a digitálnej fotografie. Nakoniec, čo sa týka nárokovanej služby „zábava“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj vo vzťahu k predmetnej službe je prihlásené označenie opisným označením, ktoré len poukazuje na jej zameranie, keďže spomínané služby vyučovania a vzdelávania môžu byť poskytované aj pri organizovaní zábavných podujatí ako tzv. doplnkové služby.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie sa má posudzovať ako celok vrátane bodky ako znaku, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade bolo predmetom hodnotenia prihlásené označenie ako celok. Je potrebné zdôrazniť, že doplnenie bodky a skratky „sk“ k slovu „grafika“ nemôže vytvoriť originálne označenie, práve naopak pripojenie domény prvej úrovne len poukazuje na fakt, že ide o formu prevádzkovania služieb týkajúcich sa grafík a grafického spracovania prostredníctvom slovenského webu. Nositeľom rozlišovacej spôsobilosti označení v tvare doménového mena môže vo všeobecnosti byť len jeho stredná časť, teda nie predpona „www“ a koncovka „sk“ označujúca tzv. TLD kód krajiny. Jednotlivé časti domény sú vždy automaticky oddelené bodkou, preto ani bodku spotrebiteľ v tomto prípade nebude vnímať ako dištinkatívny obrazový prvok, ale ako nevyhnutnú súčasť doménového mena.

Zároveň je potrebné poznamenať, že registrácia domény s rovnakým znením nemôže automaticky zabezpečiť registráciu takéhoto označenia aj ako ochrannej známky, pretože podmienky na získanie práv k registrovanému doménovému menu sú odlišné od tých, ktorých naplnenie je potrebné na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka. Ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať priamo zo samotného charakteru označenia, s výnimkou prípadu, že je absencia vlastnej rozlišovacej spôsobilosti prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona

o ochranných známkach, t. j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne, zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa takáto originalita nevyžaduje a môže byť použitý slovný prvok čisto opisný, ako je to aj v prípade doménového mena prihlasovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie vo vzťahu k všetkým nárokovým službám „*zábava; vyučovanie; vydávanie kníh; školenia; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie konferencií; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportárske služby*“ v triede 41 a „*grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlišiť od služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám len opisuje ich charakter a zameranie, ako aj oblasť trhu, kde sú tieto primárne poskytované (Slovensko), zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentácie prihlasovateľa, že doménové meno „grafika.sk“ bolo zaregistrované 23. januára 2014, pričom pod označením „grafika.sk“ je na ňom umiestnený webový portál, ktorý nepretržite od roku 2014 produkuje a poskytuje multimediálny obsah z oblasti grafiky, dizajnu, fotografií a ďalších relevantných oblastí, pričom za toto obdobie ho navštívilo 385 150 reálnych užívateľov, ktorí majú označenie „grafika.sk“ spojené práve s prevádzkou tohto portálu, a teda prihlásené označenie používaním a reklamou nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Ako vyplýva už z vyššie uvedeného, označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť, môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno, pričom zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovaných zápisných výluk orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že prihlasovateľ v preskúvanom prípade iba konštatoval, že označenie „grafika.sk“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky nárokové služby, pretože bolo ako doménové meno používané v hospodárskej súťaži za účelom označovania konkrétnych tovarov a služieb, pričom webový portál „grafika.sk“ od roku 2014 navštívilo 385 150 užívateľov, ale toto tvrdenie neosvedčil žiadnym dôkazom. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že samotné poukázanie na existenciu web stránky a jej návštevnosť bez ďalších dôkazov nemôže svedčiť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Prihlasovateľ na preukázanie právne významného používania označenia v obchodnom styku musí preukázať, v súvislosti s akými službami boli tieto stránky používané, počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné služby prostredníctvom webovej stránky a skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pokiaľ prihlasovateľ v konaní nepredloží relevantné dôkazy dostatočné na to, aby úrad mohol konštatovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nedištingtívneho a opisného označenia, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiacie v jeho prospech. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre nárokové služby v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že konštatovanie zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia z titulu absencie rozlišovacej spôsobilosti je v rozpore s princípom právnej istoty, ktorú by mal úrad aplikovať pri rozhodovaní. V prospech uvedeného tvrdenia majú svedčiť zápisy slovných ochranných známk č. 245150 „gazela.sk“, č. 214195 „pelikan.sk“, č. 225573 „kompas.sk“, č. 214590 „virtualne.sk“, č. 230751 „www.schody.sk“, č. 227781 „GEN.sk“ a č. 224334 „počasie.sk“ do registra, ktoré sú podľa prihlasovateľa analogické s prihláseným označením, pretože rovnako obsahujú „všeobecný pojem“ spojený s označením domény, resp. prídavok „www“ a sú oddelené bodkami.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu, a preto je zřejmé, že závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Takisto je potrebné zdôrazniť, tak, ako to uviedol aj prvostupňový orgán, že posúdenie zápisnej spôsobilosti určitého označenia sa musí vždy vzťahovať k tovarom a službám, pre ktoré má byť toto zapísané ako ochranná známka. Pokiaľ ide o ochranné známky č. 245150 „gazela.sk“, č. 214195 „pelikan.sk“, č. 214590 „virtualne.sk“ a č. 227781 „GEN.sk“, na ktoré prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal, možno uviesť, že tieto ochranné známky vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli zapísané, nepredstavujú označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priamo neopisujú konkrétny tovar, službu alebo konkrétnu oblasť služieb (ako napr. potraviny, odevy, bankovníctvo, doprava, kníhtlač, počítačová grafika, web dizajn...) tak, ako je to v prípade prihláseného označenia. Spotrebiteľ si pod týmito označeniami nevybaví konkrétny tovar alebo službu, vďaka čomu je potrebné im vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli zapísané do registra, priznať rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že medzi prihláseným označením a uvedenými ochrannými známkami je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm službám opisným z dôvodu, že je tvorené údajom, ktorý slúži na určenie ich charakteru a zamerania, teda je označením bez rozlišovacej spôsobilosti a označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia, teda v predmetných prípadoch ide o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci. V prípade ochrannej známky č. 225573 „kompas.sk“, č. 230751 „www.schody.sk“ a č. 224334 „počasie.sk“ úrad v konaní o ich zápise do registra, rovnako ako v posudzovanom prípade, namietal ich zápisnú nespôsobilosť z dôvodu opisnosti a nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k časti prihlásených tovarov a služieb (napr. v prípade ochrannej známky č. 225573 „kompas.sk“ išlo o navigačné prístroje v triede 9, ktorých súčasťou je aj kompas; v prípade ochrannej známky č. 224334 „počasie.sk“ úrad namietal služby meteorologické informácie a predpovede počasia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), pričom pre namietané tovary a služby uvedené ochranné známky neboli zapísané do registra. Tieto ochranné známky boli zapísané do registra iba pre tovary a služby, pre ktoré neboli výlučne opisné, a teda ani v tomto prípade nie je možné hovoriť o analogických prípadoch s posudzovaným označením. Navyše, prihlasovateľ v podanom rozklade ani neodôvodnil, prečo uvedené prípady sú podľa neho v rozpore s princípom právnej istoty. Skutočnosť, že aj tieto ochranné známky obsahujú príponu „sk“ oddelenú bodkou je pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti daných označení, ako to vyplýva už aj z vyššie uvedeného, irelevantné. Fakt, že určité slovo má svoj presný význam, verejnosť ho pozná a je bežne používané, teda ide o „všeobecný pojem“, zároveň neznamená, že takéto slovo, pokiaľ je dištinkatívne vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré má byť zapísané ako ochranná známka (napr. slovo „apple“ je opisné pre ovocie, konkrétne jablká, ale nie pre počítače, rovnako ako slovo „ORANGE“ nie je opisné pre telekomunikačné služby), nemôže byť súčasťou označenia predstavujúceho ochrannú známku. Na základe uvedeného je potrebné poukaz prihlasovateľa na dané ochranné známky považovať za nedôvodný.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel k správne záveru, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „grafika.sk“, č. spisu POZ 622-2017, zamietol.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Juraj Ferencík PhD.
Južná Trieda 30
040 01 Košice 1