



ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. júna 2019 prihlasovateľom UNILEVER N.V., Weena 455, 301 AL Rotterdam, Holandsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5275-2016/Z-205-2019 zo 17. mája 2019 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 5275-2016, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 5275-2016/Z-205-2019 zo 17. mája 2019 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5275-2016/Z-205-2019 zo 17. mája 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného

CARBON

+

zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „**CARBON** **CORRECT**“, č. spisu POZ 5275-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciai spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi poskytuje informáciu o ich charaktere a zameraní. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplývalo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „carbon“ má v anglickom jazyku význam „karbón, karbónový“ a slovo „correct“ má v anglickom jazyku význam „správny, korektný, zlepšovať, korigovať“. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie ako celok jednoznačne informuje spotrebiteľa o tom, že takto označené tovary obsahujú karbón zlepšujúci ich vlastnosti. Pokiaľ ide o znak „+“, ktorý je umiestnený medzi slovami „carbon“ a „correct“, uviedol, že tento len umocňuje opisné vlastnosti prihláseného označenia, keďže vyjadruje kladné stránky, prednosti tovaru, resp. upriamuje pozornosť spotrebiteľa na zlúčené vlastnosti výrobku (obsah karbónu a opravná – zlepšovacia funkcia výrobku). Grafická úprava prihláseného označenia spočívajúca v modrej farbe písma a vo vertikálnom usporiadaní slova „carbon“, znaku „+“ a slova „correct“ žiadnym spôsobom podľa prvostupňového orgánu nemení vnímanie slovných prvkov prihláseného označenia a neodpúta tak pozornosť spotrebiteľa od ich opisného významu.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky Európskej únie (ďalej „EÚ“) a medzinárodné ochranné známky obsahujúce slovný prvok „Carbon“, prvostupňový orgán uviedol, že úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov o zápise označenia ako ochrannej známky, pretože 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 viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Len samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, nemôže automaticky viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 4. mája 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 10. júla 2017 požiadal o zúženie zoznamu nárokovaných tovarov o tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a zároveň vyjadril presvedčenie, že vo vzťahu k tovarom nárokovaným v triede 21 prihlásené označenie je označením spôsobilým na zápis do registra ochranných známk. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a to ani vo vzťahu k zúženému zoznamu tovarov, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky.

V úvode rozkladu poznamenal, že prihlásené označenie posúdil prvostupňový orgán nesprávne, pričom na odôvodnenie použil niektoré časti citované z rozsudkov Súdneho dvora EÚ, resp. odkazoval na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová bez rozlišovacej spôsobilosti z 2. októbra 2015 (ďalej „Spoločné oznámenie“). Podľa prihlasovateľa napadnuté rozhodnutie vyvoláva pochybnosti o jednoznačnosti posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Podľa prihlasovateľa z prvostupňového rozhodnutia nie je zrejmé, ktoré konkrétne odôvodnenie sa vzťahuje na uplatnený dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a ktoré na uplatnený dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Zároveň upozornil, že zákonná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sa uplatňuje na označenia, ktoré sú výlučne označeniami, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov alebo iných vlastností tovarov.

Podľa prihlasovateľa hoci prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami, ktoré majú samostatne svoj vlastný význam, tieto však nie sú spojené tak, aby priamo opisovali druh, kvalitu alebo účel tovarov. Navyiac prihlásené označenie obsahuje aj grafické prvky (umiestnenie slov pod sebou, grafická úprava písma), doplnený symbol „+“ medzi slovami, pričom celé označenie je vyjadrené v modrej farbe.

Pokiaľ ide o konštatovanie prvostupňového orgánu, že „farby umožňujú šíriť niektoré myšlienkové asociácie a vyvolávať pocity, ale vzhľadom na svoju podstatu nie sú veľmi schopné šíriť osobité informácie“ prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán citoval z rozsudku vo veci C-104/01 Libertel. V tejto súvislosti uviedol, že predmetom daného rozsudku boli prejudiciálne otázky týkajúce sa označenia tvoreného len samotnou farbou, a preto uvedená argumentácia nie je relevantná vo vzťahu k prihlásenému označeniu, ktoré pozostáva zo slovných prvkov vo farebnom prevedení.

Prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že v rámci konania o zápis prihláseného označenia do registra síce zhodnotil jeho slovné prvky a posúdil použitú farbu, avšak nezhodnotil prihlásené označenie ako celok.

Zastal názor, že použitie slovného prvku „CARBON“ v prihlásenom označení ešte neznamená, že takéto označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk. Poznamenal, že už vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia poukázal na niektoré slovné ochranné známky, ktoré aj keď obsahujú slovo „CARBON“, neboli zamietnuté. V tejto súvislosti skonštatoval, že hoci úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov, nič mu nebráni vziať do úvahy uvedené relevantné skutočnosti pri posudzovaní významu či dôležitosti tohto slovného prvku v označení ako celku.

Ďalej poznamenal, že vzhľadom na to, že prihlásené označenie obsahuje aj ďalší slovný prvok, bolo potrebné vziať do úvahy nielen jeho samotný význam, ale aj existenciu alebo neexistenciu jeho priamej súvislosti so slovom „CARBON“. Spojenie „CARBON + CORRECT“ by nevytvoril ktorýkoľvek súťažiteľ na trhu automaticky. Podľa názoru prihlasovateľa predmetné spojenie nevyjadruje informáciu o karbóne

zlepšujúcom vlastnosti výrobku, ale ide o nevšedné spojenie slov, ktoré nepredstavuje konkrétnu okamžitú myšlienku, ale každý spotrebiteľ toto spojenie spracuje individuálne. Prihlasovateľ nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie by spotrebiteľia vnímali ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov. Opätovne poukázal na ďalšie prvky, ktoré doplnil k slovám „CARBON“ a „CORRECT“, pričom kombinácia všetkých prvkov podľa jeho názoru vytvára originálne označenie.

Prihlasovateľ taktiež konštatoval, že v napadnutom rozhodnutí použitá citácia zo Spoločného oznámenia („...s výnimkou výnimočných okolností nemajú farby rozlišovaciú spôsobilosť. Samotné pridanie jednej farby k opisnému slovnému prvku/slovnému prvku bez rozlišovacej spôsobilosti, buď k samotným písmenám alebo ako pozadie, nebude stačiť na to, aby mala ochranná známka rozlišovaciú spôsobilosť.“) sa nevzťahuje na preskúvaný prípad, pretože v prípade prihláseného označenia nejde len o pridanie farby k opisnému slovnému prvku, ale prihlásené označenie obsahuje aj ďalšie prvky, ktoré mali byť zohľadnené pri posúdení jeho zápisnej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom, prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nešpecifikoval konkrétne tovary vo vzťahu k svojmu tvrdeniu, že nárokové tovary „obsahujú karbón zlepšujúci ich vlastnosti“.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prehodnotil postup prvostupňového orgánu vo vzťahu k posúdeniu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, keďže podľa jeho názoru prvostupňové rozhodnutie je nekonzistentné a nedostatočne odôvodnené. Uviedol, že použité priame alebo nepriame citácie a odkazy nie sú uplatniteľné na daný prípad, čo spôsobilo, že rozhodnutie nie je zrozumiteľné. Zároveň konštatoval, že predmetné rozhodnutie neobsahuje posúdenie prihláseného označenia ako celku so všetkými jeho prvkami.

Na záver prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a postúpil prihlásené označenie na zverejnenie vo vestníku úradu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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 § 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.

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 na jednej strane.

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 5275-2016, bola prihlasovateľom UNILEVER N.V., Weena 455, 301 AL Rotterdam, Holandsko, podaná 27. júla 2016. Na základe žiadosti prihlasovateľa o zúženie zoznamu tovarov a služieb z 10. júla 2017 zostala v konaní pre tovary „*zubné kefkky; pomôcky na čistenie zubov a starostlivosť o zuby, jazyk a ďasná; špáradlá; držiaky na špáradlá (nie zo vzácnych kovov); držiaky na zubné kefkky (nie z vzácnych kovov); zubné nite; toaletné pomôcky*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z., ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 známkov. 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 výlučka 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 ktorý alebo 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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „CARBON“ a „CORRECT“ v bežnom type písma modrej farby, pričom slovo „CORRECT“ je umiestnené pod slovom „CARBON“ a medzi nimi je vložené znamienko „+“. Obidva slovné prvky patria do slovnej zásoby anglického jazyka. Slovo „carbon“ znamená v preklade do slovenčiny „uhlík“, „karbón“ alebo „karbónový“ (<https://webslovník.zoznam.sk/anglicko-slovensky/?s=carbon>). Slovo „carbon“ je odvodené od latinského pomenovania chemického prvku uhlík „carboneum“ v periodickej tabuľke chemických prvkov, a teda aj na tomto základe bude význam slova „carbon“ slovenskému spotrebiteľovi známy. Slovo „correct“ možno do slovenského jazyka preložiť vo význame „správny, korektný, zlepšovať, korigovať“ (<https://webslovník.zoznam.sk/anglicko-slovensky/?s=correct>). Keďže slovo „korektný“ je aj slovom slovnej zásoby slovenského jazyka, je zrejme, že aj význam slovného prvku „correct“ bude slovenský spotrebiteľ poznať. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že vnímanie predmetných slovných prvkov slovenským spotrebiteľom v uvedených významoch nebolo zo strany prihlasovateľa spochybnené. Znamienko „+“ predstavuje znak matematickej operácie sčítanie a spojku vyjadrujúcu sčítanie (synonymum „a“), alebo znak pre „o niečo lepší ako“ alebo hovorovo „výhoda, klad“ (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Plus>). S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude spotrebiteľom vnímané vo význame, že takto označené tovary obsahujú karbón, ktorý koriguje, resp. vylepšuje vlastnosti tovaru, prípadne poukazuje na vyššiu kvalitu, určitú „výhodu“ takto označených tovarov, ktoré obsahujú karbón.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v súčasnej dobe karbón predstavuje moderný materiál využívaný v priemysle, ktorý je extrémne ľahký, odolný, pevný a navyše leštením získava luxusný vzhľad. Pokiaľ ide o nárokové tovary v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako výrobky súvisiace s ústnou hygienou, možno uviesť, že karbón (uhlíkové vlákno) má pozitívny vplyv na efektívne čistenie zubov a dezinfekciu ústnej dutiny, keďže prirodzene bieli a leští zuby, posilňuje zubnú sklovinu a detoxikuje, a to bez použitia chemikálií a prídavných škodlivých látok. Zároveň pridaním karbónu do materiálu výrobkov možno predchádzať vzniku škodlivých baktérií na ich povrchu, prípadne zlepšiť ich kvalitu z hľadiska pevnosti a odolnosti.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým tovarom „*zubné kefky; pomôcky na čistenie zubov a starostlivosť o zuby, jazyk a ďasná; špáradlá; držiaky na špáradlá (nie zo vzácnych kovov); držiaky na zubné kefky (nie z vzácnych kovov); zubné nite; toaletné pomôcky*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom okamžite a bez ďalšieho uvažovania bude vnímať ako opisné, poskytujúce mu priamu informáciu o charaktere, zložení a kvalite tovarov, konkrétne, že ide o tovary obsahujúce karbón, ktorý pozitívne ovplyvňuje ich vlastnosti.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie je tvorené prvkami (rozmiestnenie slov a ich grafická úprava, symbol „+“, modrá farba), ktoré v kombinácii vedú k vytvoreniu originálneho označenia. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. V preskúvanom prípade vertikálne usporiadanie slovných prvkov, ich prepojenie znamienkom „+“ a použitie modrej farby nedodávajú opisným slovným prvkom rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že usporiadanie slovných prvkov pod sebou, ako ani ich prepojenie znamienkom „+“, ktoré len podporuje ich význam, nie sú ničím výnimočné. Samotné vyjadrenie prvkov prihláseného označenia v modrej farbe rovnako nie je nijak neobvyklé. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na to, aby odvrátila pozornosť spotrebiteľa od opisnej, prípadne pochvalnej informácie, ktorú nesú práve jeho slovné prvky „carbon“ a „correct“ v spojení so znamienkom „+“.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov iných subjektov a nebude preto spotrebiteľom vnímané ako označenie obchodného pôvodu výrobkov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom len opisuje ich charakter, zloženie a kvalitu, zároveň napĺňa zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, ktoré odôvodnenie sa vzťahuje na uplatnený dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a ktoré sa vzťahuje na § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci v prípade uvedených zápisných výluk ide o dva samostatné dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky, prekryvanie pôsobnosti týchto absolútnych dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známky nemožno poprieť, a teda nemožno vylúčiť ani prekryvanie odôvodnenia ich naplnenia. Uvedené potvrdzuje aj rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-190/05 z 12. júna 2007, *The Sherwin-Williams Company vs Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo*, bod 39, v ktorom sa uvádza, že „slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. c) Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, nemá jednoznačne z tohto dôvodu voči týmto tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade tento argument prihlasovateľa považuje za bezpredmetný.


Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bolo vykonané nesprávne, pretože prvostupňový orgán prihlásené označenie neposúdil ako celok, ale len analyzoval jeho jednotlivé slovné prvky a použitú farbu, orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným nesúhlasí. Ako vyplynulo z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonal jednak s ohľadom na jednotlivé slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, ako aj s ohľadom na ďalšie grafické prvky, resp. úpravu prihláseného označenia, pričom následne posúdil označenie ako celok. Na základe takéhoto posúdenia dospel pritom k správnej závere, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.



V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nesprávne použil citáciu z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-104/01 zo 6. mája 2003 *Libertel Groep BV vs Benelux Merkenbureau*, nakoľko tento rozsudok sa týka označenia tvoreného len samotnou farbou, orgán rozhodujúci uvádza nasledujúce. Prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí neodvolával na uvedený rozsudok a ani z neho necitoval. Je však potrebné poznamenať, že hoci sa predmetný rozsudok týkal posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia tvoreného farbou ako takou, nemožno vylúčiť, že všeobecné princípy z neho plynúce je možné aplikovať aj na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti iných označení, teda aj tých, ktoré sú okrem farby tvorené aj ďalšími prvkami, čo je aj prípad prihláseného označenia.

V súvislosti s názorom prihlasovateľa, že Spoločné oznámenie, na ktoré v napadnutom rozhodnutí poukázal prvostupňový orgán a z ktorého citoval, sa nevzťahuje na preskúvaný prípad, pretože prihlásené označenie okrem farby obsahuje aj ďalšie prvky, ktoré mali byť zohľadnené pri posúdení jeho zápisnej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Ako vyplynulo z už uvedeného,

prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zohľadnili všetky prvky, ktorými je označenie tvorené, pričom dospeli k záveru, že označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom len opisuje charakter, zloženie a kvalitu nárokováných tovarov. Keďže jedným z prvkov, z ktorých prihlásené označenie pozostáva, je aj modrá farba, prvostupňový orgán správne hodnotil aj jej vplyv na rozlišovacu spôsobilosť prihláseného označenia, pričom v tejto súvislosti sa odvolal aj na Spoločné oznámenie, ktoré obsahuje princípy týkajúce sa posudzovania rozlišovacej spôsobilosti obrazových označení obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti a vplyvu ďalších prvkov označení na ich zápisnú spôsobilosť.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochranné známky EÚ č. 014640941 „CARBON CLEAN“, č. 004855904 „CARBON BLACK“, č. 005825121 „CARBON GLOSS“, č. 010083103 „CARBON

PROTECT“, č. 007106362 „“ (zaniknutá ochranná známka), č. 012092169 „

“, č. 016060048 „“ a medzinárodné ochranné známky č. 1239333 „CARBON FORCE“ a č. 901210, „CARBON ULTIMATE“, ktoré obsahujú slovný prvok „CARBON“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V zhode s tvrdením prvostupňového orgánu je potrebné zdôrazniť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami o sebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná podobná či rovnaká ochranná známka, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnuté prihlásené označenie, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovacu spôsobilosť, a nie to, či bola v minulosti zapísaná do registra rovnaká alebo podobná ochranná známka. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známok sú iné ako v prípade prihláseného označenia, pretože v prípade zapísaných ochranných známok ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia a okrem ochrannej známky EÚ č. 007106362 aj o odlišné tovary v porovnaní s nárokoványmi tovarmi. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na uvedené ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 5275-2016, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava