



Banská Bystrica 19. 3. 2020

POZ 1279-2017/II-15-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. marca 2019 prihlasovateľom DIEM, s. r. o., Železiarenská 17, 040 15 Košice – mestská časť Šaca, v konaní zastúpeným spoločnosťou ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r. o., Werferova 1/2582, 040 11 Košice – mestská časť Západ (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1279-2017/Z-66-2019 z 5. februára 2019 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „AUTO MOTO REVUE“, č. spisu POZ 1279-2017, 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 zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1279-2017/Z-66-2019 z 5. februára 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1279-2017/Z-66-2019 z 5. februára 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) tohto zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „AUTO MOTO REVUE“, č. spisu POZ 1279-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené slovné označenie „AUTO MOTO REVUE“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок, pretože nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, obsahu a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Prvostupňový orgán uviedol, že slovné označenie „AUTO MOTO REVUE“ prihlásené pre homogénnu skupinu služieb v oblasti tvorby rozhlasových a televíznych programov a vydávania kníh a časopisov v triede 41 a s nimi súvisiacich tlačiarenských a papiernických tovarov v triede 16 alebo filmov a elektronických publikácií v triede 9, ako aj služieb v oblasti vysielania a komunikácie v triede 38, zábavy, vzdelávania a kultúrnej činnosti v triede 41 a služieb obchodu a reklamy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spotrebiteľovi napovedá, že tovary a služby označené prihláseným označením predstavujú publikáciu, časopis, film, predstavenie, zábavný program, ktorého účelom, obsahom a zameraním je téma týkajúca sa automobilov či motorizmu. Uvedené vyplývalo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovný prvok prihláseného označenia „auto“ predstavuje podstatné meno vo význame automobil, resp. prvú časť zložených slov s významom automobilový, druhý slovný prvok „moto“ predstavuje predponu – prvú časť zložených slov s významom „motorový, motoristický“ [Krátky slovník slovenského jazyka (SLEX99)]. Pokiaľ ide o slovný prvok „revue“, tento podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (SLEX99) znamená buď „náročnejší umelecký alebo vedecký časopis, napr. literárna revue“ alebo „výpravné hudobno-zábavné predstavenie“. Na

základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciú spôsobilosť a relevantná verejnosť nedokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb, keďže prihlásené označenie bude spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako spojenie troch opisných slov určujúcich účel, obsah a zameranie poskytovaných tovarov a služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 10. októbra 2017, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 13. novembra 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 prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s posúdením prihláseného označenia prvostupňovým orgánom s ohľadom na existenciu zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Nestotožnil sa s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciú spôsobilosť, resp. že je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu atď. Podľa prihlasovateľa odôvodnenie rozhodnutia musí obsahovať konkrétne dôvody, a nie iba všeobecné informácie, ktoré nedávajú konkrétnu odpoveď na to, prečo bolo rozhodnutie vydané. V tejto súvislosti poukázal na to, že v minulosti bola na úrade zaregistrovaná zhodná ochranná známka č. 187710 „AUTO MOTO REVUE“ pre obdobné triedy 9 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako sú triedy nárokované prihlasovateľom.

Pokiaľ ide o odvolávanie sa prvostupňového orgánu na prax úradu, ktorá má byť ovplyvňovaná právom Európskej únie, zastával názor, že z uvedeného nevyplýva reštriktívny postup pri zápisoch ochranných známk, dokonca v niektorých smeroch prax smeruje k liberalizácii. Ako príklad prihlasovateľ uviedol, že vo vzťahu k slovným označeniam tvoreným sloganmi bola prax prehodnotená, pričom dnes sa takýmto označeniam priznáva zápisná spôsobilosť (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-398/08 „Vorsprung durch Technik“ z 21. januára 2010).

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s argumentáciou prvostupňového orgánu ohľadom ochrannej známky „AUTO MOTO BOX“, na ktorej zápis poukazoval v prvostupňovom konaní, keďže podľa jeho názoru ide o ochrannú známku rovnakého charakteru ako je prihlásené označenie, pričom prvostupňový orgán vyhodnotil slovo „BOX“ vo vzťahu k príslušným tovarom a službám ako fantazijné. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že slovo „BOX“ znamená jednak „šport“ a jednak sa z anglického jazyka prekladá ako „škatuľa, skrinka, krabica, schránka“. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola ochranná známka „AUTO MOTO BOX“ zapísaná do registra (balenie, preprava tovarov, doručovanie listov, korešpondencie, doprava a doručovanie pošty a balíkov, časopisy, plagáty, katalógy, reklamné tlačivá, papier, kartón, reklamná a propagačná činnosť, podpora predaja, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom), predmetné označenie jednoznačne evokuje ich zameranie.

V súvislosti s odvolaním sa prvostupňového orgánu na označenia časopisov napr. „Historická revue“, „Farmárska revue“, „Golf revue“ prihlasovateľ konštatoval, že mu nie je zrejmé, v čom by sa odlišovali na jednej strane prípustné označenia časopisov „Historická revue“ s historickým obsahom alebo „Golf revue“ so športovým obsahom a časopis s názvom „AUTO MOTO REVUE“ s motoristickým obsahom na strane druhej. Na doplnenie opätovne poukázal na registráciu ochranných známk „AUTO MOTO ŽURNÁL“ a „AUTO MOTO MAGAZÍN“, pričom vzhľadom na ich registráciu považoval napadnuté rozhodnutie za nezákonné a arbitrárne. Zároveň sa odvolal na registráciu ochranných známk č. 198422 „AUTO MOTOR A ŠPORT“ a č. 196623 „AUTO MOTO“. Taktiež uviedol, že nedávno bola zaregistrovaná ochranná známka č. 236913 „Sládkova limonáda“, ktorá podľa jeho názoru nemá vo vzťahu k tovarom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť.

V ďalšej časti rozkladu uviedol, že z napadnutého rozhodnutia mu nie je jasné, prečo napriek tomu, že znenie ustanovení zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a v súčasnosti účinného zákona o ochranných známkach týkajúcich sa uplatnených zápisných výluk (označenie nemá rozlišovaciú spôsobilosť, tvoria ho výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty,

zemepisného miesta pôvodu atď.) je identické, dochádza k vydávaniu diametrálne odlišných rozhodnutí úradu.

V nadväznosti na uvedené konštatoval, že úrad rozhoduje v obdobných veciach rozdielne a aplikuje neurčité právne pojmy, kedy rozhodnutie nevyplýva iba z jednoznačne formulovanej právnej normy a popisu skutkových okolností, ale aj z ďalších úvah a hodnotiacich úsudkov. Podľa názoru prihlasovateľa sa pri aplikácii neurčitých právnych pojmov vyžaduje vyššia úroveň kvality odôvodnenia rozhodnutia, aby prihlasovateľ nemusel hľadať odpoveď na nastolenú problematiku v rovine dohadov, aby sa s prijatými závermi bolo možné stotožniť ako s logickým záverom procesu poznania nielen právnych záverov, ale aj záverov skutkových, z ktorých právne závery vychádzajú (III. ÚS 311/07).

Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že dôvody zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sú osobitnými a samostatnými dôvodmi, a preto je podľa jeho názoru neprípustné jeden odôvodňovať druhým. S ohľadom na uvedené nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že slovné označenie „AUTO MOTO REVUE“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, obsahu a zamerania poskytovaných tovarov a služieb. Zároveň v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v podanom rozklade citoval z Metodiky konania vo veciach predmetom priemyselného vlastníctva – ochranné známky.

V súvislosti so znením zákonného ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach uviedol, že pojmy „obsah“ a „zameranie“ nie sú legálnymi pojmami, a teda obsah a zameranie označenia nemohli byť dôvodom pre zamietnutie prihlášky ochrannej známky. Slovo „účel“ podľa prihlasovateľa vyjadruje spôsob, akým sa tovar alebo služba používa, a teda z gramatického hľadiska sa nepoužíva v spojení s časopismi, televíznou tvorbou a podobne.

Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že štátne orgány, ktoré rozhodujú o právach a povinnostiach osôb, musia postupovať podľa pravidiel, ktoré sú stanovené zákonom. Iba tak môžu naplniť povinnosť konať len na základe zákona a v jeho medziach vyplývajúcu z článku 2 ods. 2 Ústavy SR. Konaním úradu v preskúvanom prípade bola podľa jeho názoru porušená zásada zákonnosti, a tým aj právo účastníka konania na to, aby správne orgány postupovali v správnom konaní v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na záver prihlasovateľ opätovne poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-398/08 „Vorsprung durch Technik“ z 21. januára 2010, z ktorého citoval: „*V tejto súvislosti treba najmä zdôrazniť, že propagačný význam slovnej ochrannej známky nevylučuje, že táto ochranná známka môže spotrebiteľom tiež zaručiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označuje.*“ S prihliadnutím na uvedené zastával názor, že ak spotrebiteľovi slovné spojenie „AUTO MOTO REVUE“ napovedá, že tovary a služby označené prihláseným označením predstavujú publikáciu, časopis alebo film, ktorý sa týka témy automobilov a motorizmu, uvedené samo osebe nie je na prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, a to vôbec nie za situácie, keď prihlasovateľ chce pod týmto označením uvádzať na trh tovary a služby (seriály, časopis, on line publikácie) týkajúce sa automobilizmu v širšom slova zmysle. Podľa prihlasovateľa prihlásené označenie predstavuje spojenie troch rozdielnych slov, ktoré nie je bežné a istým spôsobom je výsledkom tvorivosti.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie bude zaregistrované ako ochranná známka, pretože neexistujú dôvody na zamietnutie prihlášky ochrannej známky.

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 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 územia 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 slovej ochranej známky „AUTO MOTO REVUE“, č. spisu 1279-2017, bola prihlasovateľom DIEM, s. r. o., Železiarska 17, 040 15 Košice – mestská časť Šaca, podaná 16. mája 2017 pre tovary „kreslené filmy; hologramy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné)“ v triede 9, „plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; komiksy; letáky“ v triede 16 a služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu ‚klikni sem‘; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku“ v triede 38, „zábava; filmové

štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; postsynchronizácia, dabing; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; nahrávanie videopások; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nestahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nestahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia „AUTO MOTO REVUE“ 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 známk. 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 spojením slovných pojmov „AUTO MOTO REVUE“ napísaných štandardným písmom bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade vo vzťahu k významu jednotlivých slovných prvkov prihláseného označenia v súlade s vysvetlením uvedeným prvostupňovým orgánom uvádza, že slovný prvok „auto“ predstavuje podstatné meno vo význame „automobil“, resp. prvú časť zložených slov s významom „automobilový“, druhý slovný prvok „moto“ predstavuje predponu – prvú časť zložených slov s významom „motorový, motoristický“ (Krátky slovník slovenského jazyka (SLEX99) a slovný prvok „revue“ znamená podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (SLEX99) jednak „náročnejší umelecký alebo vedecký časopis, napr. literárna revue“ alebo „výpravné hudobno-zábavné predstavenie“. Podľa internetového portálu <https://slovník.aktuality.sk/pravopis/slovo/revue> môže predstavovať aj význam „prehliadka“, napr. „módna revue“. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že priemerný slovenský spotrebiteľ bude vnímať slovné spojenie „AUTO MOTO REVUE“ vo význame odborného časopisu, periodika či inej publikácie alebo relácie, programu, prehliadky so zameraním na motorizmus a automobily, čo v podanom rozklade nespochybnil ani samotný prihlasovateľ, resp. sa s uvedeným vnímaním prihláseného označenia stotožnil.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*kreslené filmy; hologramy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné)*“ v triede 9, „*plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; komiksy; letáky*“ v triede 16 a službám „*on line posielanie pohľadníc; poskytovanie diskusných fór online*“ v triede 38 a „*online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nestťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nestťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie)*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, ktorú reprezentujú jednak koncoví užívatelia, ako aj odborná verejnosť, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o tom, že tieto tovary a služby sa budú obsahovo týkať informácií z oblasti automobilového priemyslu a motorizmu, pričom budú dostupné formou publikácií, periodík, časopisov v elektronickej alebo tlačenej forme alebo prostredníctvom filmov, televíznych programov, diskusných fór a podobne.

Pokiaľ ide o služby „*praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj vo vzťahu k týmto je prihlásené označenie opisným, a to z dôvodu, že poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu o obsahu a zameraní týchto služieb, t. j. že ide o vzdelávanie a poskytovanie rád z určitej oblasti motorizmu, napr. ohľadom údržby automobilov a motocyklov, ohľadom ich bezpečnosti, ale napr. aj o poskytnutie informácií ohľadom noviniek či zmien v cestnej doprave atď. Čo sa týka nárokováných služieb „*zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; televízna zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že aj vo vzťahu k týmto službám prihlásené označenie poukazuje na ich zameranie, t. j., že ich cieľom je oboznámiť spotrebiteľa s novinkami, aktualitami a praktickými radami zo sveta automobilizmu a motorizmu zábavnou formou prostredníctvom organizovania zábavných podujatí, výstav a súťaží. Vo vzťahu k uvedeným službám teda prihlásené označenie nepredstavuje označenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, schopné individualizovať takto označené služby.

Napokon pokiaľ ide o služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie*“

reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom billboardov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama)“ v triede 35, služby „rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku“ v triede 38 a služby „filmové štúdiá; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, dabing; strihanie videopások; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; titulkovanie; fotografické reportáže; fotografovanie; reportérské služby; nahrávanie videopások; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto predstavujú tzv. doplnkové služby, ktoré úzko súvisia (súhrne obchodné, marketingové alebo reklamné služby) alebo sa priamo podieľajú na výrobe alebo distribúcii periodík či programov (súhrne tvorba rozhlasových, televíznych programov, vysielanie prostredníctvom káblovej televízie alebo internetu), v rámci ktorých sa poskytujú informácie z oblasti motorizmu a automobilizmu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj v prípade uvedených služieb je na mieste konštatovať, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť, pričom spotrebiteľovi poskytuje informáciu o charaktere, zameraní a zemepisnom pôvode predmetných služieb. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením, ktoré bude spotrebiteľská verejnosť uvedených služieb vnímať v jeho skutočnom obsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie 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 tovary a služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb len opisuje ich povahu, obsah či zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že nie je zrejmé, v čom by sa odlišovali na jednej strane prípustné označenia časopisov „Historická revue“ s historickým obsahom alebo „Golf revue“ so športovým obsahom a časopis s názvom „AUTO MOTO REVUE“ s motoristickým obsahom na strane druhej, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že prvostupňový orgán poukázal na tieto označenia v súvislosti s bežne používaným spôsobom tvorby označení časopisov a predstavení, keď slovný prvok „revue“ je doplnený o ďalší prvok, ktorý odkazuje na jeho obsah či zameranie. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval, že v prípade označení „Farmárska revue“ (tv predstavenie), „Historická revue“ (časopis), „Golf revue“ (časopis), „Sociálno-ekonomická revue“ (vedecký časopis) či „Módna revue“ (internetový časopis) ide o označenie, ktoré sú na rozdiel od prihláseného označenia spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, ako to v podanom rozklade prezentoval prihlasovateľ. S ohľadom na uvedené je potrebné uvedený argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na skutočnosť, že dôvody zápisnej nespôsobilosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sú osobitnými a samostatnými dôvodmi, a preto je podľa jeho názoru neprípustné jeden odôvodňovať druhým, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Hoci je možné súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že v prípade uvedených zápisných výluk ide o dva samostatné dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky, prekryvanie pôsobnosti týchto absolútnych dôvodov

zamietnutia prihlášky ochrannej známky však nemožno poprieť. Uvedené potvrdzuje aj rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-190/05, Twist & Pour, z 12. júna 2007, ods. 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 argumenty prihlasovateľa týkajúce sa nesprávnej aplikácie zákonných ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach považuje za nedôvodné.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach neobsahuje pojmy ako „obsah“ a „zameranie“, a preto tieto nie sú „legálnymi pojmami“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení zákona o ochranných známkach 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, teda aj ich obsah a zameranie. Čo sa týka významu slova „účel“, prihlasovateľ zastal názor, že dané slovo sa nepoužíva z gramatického hľadiska v spojení s časopismi či televíznou tvorbou. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje napr. na internetový slovník <https://webslovník.zoznam.sk/synonymicky-slovník>, podľa ktorého má slovo „účel“ viac významov, medziiným aj „námet, téma“, a teda v spojení s časopismi a televíznou tvorbou prihlásené označenie pomenúva ich námet a témy, ktorých sa týkajú. Prvostupňový orgán preto nepochybil, keď uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami, ktoré opisujú účel, obsah a zameranie nárokovaných tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na ochranné známky, ktoré boli zapísané do registra, pričom tieto sú podľa jeho názoru rovnakého charakteru ako prihlásené označenie, konkrétne ochranné známky č. 187710 „AUTO MOTO REVUE“, č. 187708 „AUTO MOTO ŽURNÁL“, č. 187709 „AUTO MOTO MAGAZÍN“, č. 198422 „AUTO MOTOR A ŠPORT“, č. 196623 „AUTO MOTO“ a č. 203896 „AUTO – MOTO BOX“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. 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. 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. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť, že samotné poukazovanie na skoršie zápisy ochranných známok nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známok zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. V súvislosti so skúmaním rozlišovacej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známok orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, poukazuje tiež na vývoj praxe v oblasti práva ochranných známok daný jednak vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (ďalej „EÚ“), a tiež následnými harmonizačnými snahami v rámci EÚ. Vývoj praxe v oblasti známkového práva môže pritom mať za následok, že nie každé označenie, ktoré bolo do registra ochranných známok zapísané v minulosti, by bolo zapísané ako ochranná známka aj dnes. S ohľadom na uvedené nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že prax úradu týkajúca sa skúmania zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známok smeruje k liberalizácii. Čo sa týka ochranných známok č. 187710 „AUTO MOTO REVUE“, č. 187708 „AUTO MOTO ŽURNÁL“, č. 187709 „AUTO MOTO MAGAZÍN“ (zapísané do registra ochranných známok v roku 1999) a č. 203896 „AUTO – MOTO BOX“ (zapísanú do registra ochranných známok v roku 2003), je potrebné uviesť, že tieto ochranné známky už v súčasnosti nie sú platné, keďže zanikli neobnovením. Čo sa týka ochrannej známky č. 198422 „AUTO MOTOR A ŠPORT“, prihláška tejto ochrannej známky bola podaná v roku 1997 a do registra zapísaná v roku 2002. Pokiaľ ide o ochrannú známku č. 196623 „AUTO MOTO“, zapísanú do registra v roku 2001, táto je zapísaná pre „kovové nity“ v triede 6 a „stláčacie gombíky nitovacie“ v triede 26, teda v porovnaní s preskúmaným prípadom nejde o rovnaké skutkové okolnosti. Vzhľadom na uvedené odvolávanie sa prihlasovateľa na predmetné ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

V súvislosti s ochrannou známkou č. 236913 „Sládkova limonáda“, na ktorej registráciu prihlasovateľ taktiež poukázal, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto nie je rovnakého charakteru ako prihlásené označenie. Nemožno tvrdiť, že pod slovným spojením „Sládkova limonáda“ si spotrebiteľ dokáže predstaviť konkrétny tovar, resp., že tento výraz slúži v obchode na označenie vlastnosti tovarov tak, ako je to

v preskúvanom prípade, a preto odvolávanie sa prihlasovateľa na predmetnú ochrannú známku nemožno považovať v danom prípade za relevantné.

Čo sa týka rozsudku Súdneho dvora EÚ z 21. januára 2010 vo veci C-398/08 „Vorsprung durch Technik“, na ktorý poukázal prihlasovateľ v podanom rozklade, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom posúdenia v rámci uvedeného rozsudku bol slogan v nemeckom jazyku, ktorý možno do slovenčiny preložiť ako „Náskok vďaka technike“. V danom prípade, t. j. v prípade skúmania zápisnej spôsobilosti sloganu „Vorsprung durch Technik“ v porovnaní s preskúvaným prípadom nejde o skutkovo zhodné ani podobné prípady, a teda odvolávanie sa na predmetný rozsudok nijako neovplyvňuje záver o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia ako ochranej známky.

Na základe uvedených skutočností, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochranej známky „AUTO MOTO REVUE“, č. spisu POZ 1279-2017, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán neporušil zásadu zákonnosti, pričom z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, akými úvahami sa riadil a ktoré skutočnosti boli podkladom napadnutého rozhodnutia.

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 výrokovvej 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:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r. o.
Werferova 1/2582
040 11 Košice - mestská časť Západ