



Banská Bystrica 24. 1. 2020
POZ 1740-2018/Z-19-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1740-2018 z 6.8.2018 prihlasovateľa GLOBSEC, Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.05.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1740-2018 z 16.05.2019 s názvom **IDEAS SHAPING THE WORLD** bolo zistené, že predmet prihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1740-2018 je slovné označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám takéto označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach predstavuje prekážku jeho zápisu do registra ochranných znáмок. Chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia vyplýva z jeho povahy. Anglické slovné spojenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“, ktorého voľný preklad do slovenského jazyka je „MYŠLIENKY FORMUJÚ SVET“, má podobu sloganu. Slogany sú schopné plniť funkciu ochrannej známky len v prípade, že okrem jednoduchej informácie upriamujúcej pozornosť spotrebiteľov na povahu (zameranie, obsah) služieb, umožňujú verejnosti vnímať, že sú označením obchodného pôvodu predmetných služieb. To znamená, že slogany plnia funkciu ochrannej známky v prípade, keď sú vnímané ako čosi viac, než len obyčajná správa vyjadrujúca tematické zameranie služieb. Slogany je možné považovať za označenia s rozlišovacou spôsobilosťou napríklad vtedy, ak majú niekoľko významov, ak predstavujú slovnú hračku, ak ich je možné vnímať ako prekvapujúce, ak sú istým spôsobom originálne alebo zvučné, čo núti príslušnú spotrebiteľskú verejnosť použiť svoje interpretačné schopnosti.

Anglické slovné spojenie „IDEAS SHAPING THE WORLD”, ktorého slovenský význam je „MYŠLIENKY FORMUJÚ SVET“ je pre spotrebiteľskú verejnosť len jednoduchým a priamočiarym upozornením na význam myšlienok, nápadov a ich vplyvu na určujúce procesy pôsobiace na svet. Prihlásené označenie má charakter jednoduchej informácie, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na službách, ktoré majú charakter organizovania konferencií a rôznych podujatí, vzdelávania, a s tým súvisiacimi službami obchodnej a reklamnej povahy ako aj širokou škálou služieb, ktoré možno označiť ako služby sprievodné a podporné vo vzťahu k vyššie uvedeným službám, bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že ústredným motívom takto označených služieb je upriamovanie pozornosti spotrebiteľov na význam tvorivého a slobodného myslenia a jeho vplyvu na formovanie sveta. Avšak informácia o obchodnom pôvode takto označených služieb v prihlásenom označení obsiahnutá nie je.

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD”, ktoré je iba jednoduchým spojením bežných anglických slov, ktoré sú pre priemerného slovenského spotrebiteľa zrozumiteľné, nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky, spočívajúcu v jej schopnosti individualizovať služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

K výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti sa máte možnosť vyjadriť.

Dňa 23.07.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti úradu, v ktorej uvádzate nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ-občianske združenie GLOBSEC uviedol, že s uvedeným názorom úradu nesúhlasí a vníma úvahu úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky za stručnú a nesprávnu. Slovné spojenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“, v slovenskom preklade: „MYŠLIENKY FORMUJÚ SVET“ (nie ako bolo nesprávne preložené „MYŠLIENKY" FORMUJÚ SVET“ je neočakávané slovné spojenie v neobvyklom štylistickom tvare obsahujúce prvky originality a fantazijnosti, ktoré unikátnym spôsobom poukazuje na význam výmeny názorov a komunikácie v komunitách s možnosťou reálneho ovplyvnenia okolia.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení ďalej uviedol, že ide o novú kombinatoriku slov v špecifickom poradí, ktoré neopisuje produkt ani jeho kvalitu ani použitie, no je podnetný pre spotrebiteľa, aby si predstavoval vlastnosti produktu/služby bez toho aby ich priamo opisoval. Slogan odkazuje na kvalitnú výmenu názorov, informácií a komunikácii s cieľom ovplyvniť svetové dianie, teda konferencie, vzdelávacie a iné podujatia, ktorých obsahom budú podnetné debaty o zlepšení sveta. Slovné spojenie napovedá o prvotnom príčinnom vzťahu, a vyžaduje určité výkladové úsilie zo strany verejnosti, aby si spojili označenie s organizáciou konferencií. Označenie je navyše originálne a výstižné, čím je tak ľahko zapamätateľné. Uvedenými prvkami tak umožňujú spotrebiteľom ľahko a bezprostredne si zapamätať označenie pre produkty/služby občianskeho združenia GLOBSEC.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na rozsudok Súdneho dvora z 21. Októbra 2004 ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Zb. s. 1.10031, bod 36) podľa ktorého samotná skutočnosť, že ochranná známka je považovaná za reklamný slogan alebo, že označenie má propagačnú povahu, nebráni uznaniu dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Neexistuje právna zásada podľa ktorej by označenie, ktoré má pozitívnu konotáciu, vôbec nemalo alebo nemalo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Súdny dvor v uvedenom rozsudku v bode 31 a 32 rozhodol predovšetkým, že nie je možné vyžadovať, aby reklamný slogan musel mať „fantazijnú povahu“, respektíve „konceptné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“, na to, aby mal minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa rozsudku C-383-99 Procter & Gamble Company v OHIM z 20. septembra 2001 (BABY- DRY): *“Zmyslom zákazov na popisných ochranných známkach a iných ochranných známkach, ktoré boli bez rozlišovacej spôsobilosti, bolo zabrániť zápisu, kde označenie sa nijako nelíši od obvyklého spôsobu označovania príslušných výrobkov alebo služieb (alebo ich vlastnosti) ”.*

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal aj na rozsudok Súdneho dvora z 21. Januára 2010 ÚHVT/Audi AG (C-398/08 P) v ktorom Súdny dvor posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známok zložených z reklamných sloganov a posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť označenia: „Vorsprung durch Technik“, v slovenskom jazyku: „Náskok vďaka technike“, ako ochrannej známky. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení odcitoval body 56,57 a 58 uvedeného rozsudku: 56 - *„V tejto súvislosti treba uviesť, že ochranné známky zložené z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami, šírta vo svojej*

podstate a vo väčšom či menšom rozsahu objektívny odkaz. Z judikatúry pripomenutej v bodoch 35 a 36 tohto rozsudku však vyplýva, že to neznamená, že by také ochranné známky len z tohto dôvodu nemali rozlišovaciu spôsobilosť“, 57- „Vzhľadom na to, že také ochranné známky teda nie sú opisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, môžu vyjadrovať objektívny odkaz hoci aj jednoduchý, a môžu spotrebiteľa informovať o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Tak je to najmä v prípade, keď sa tieto ochranné známky neobmedzujú len na bežný reklamný odkaz, ale obsahujú určitú originalitu a výstižnosť, vyžadujú minimálne výkladové úsilie alebo spúšťajú rozpoznávací proces medzi dotknutou verejnosťou“, 58- „Hoci slogan „Vorsprung durch Technik“ šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie výrobky a služby, na základe tejto okolnosti nie je možné dospieť k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Akokoľvek je totiž tento odkaz jednoduchý, nie je možné považovať ho za bežný do tej miery, aby mohlo byť bezprostredne a bez akéhokoľvek ďalšieho preskúmania vylúčené, že uvedená ochranná známka môže informovať spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb“.

Pre ďalšiu podporu vyššie uvedených argumentov týkajúcich sa spôsobilosti ochrannej známky na zápis prihlasovateľ poukázal na rad niekoľkých veľmi podobných ochranných známok zaregistrovaných Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako sú: slovná ochranná známka, POZ: 1673-99 v znení: „RAID KILLS BUGS DEAD“, slovná ochranná známka POZ: 2427-99 v znení: „NOČNÉ PREHLIADKY TRENČIANSKEHO HRADU“, slovná ochranná známka POZ: 1725-2000 v znení: „TRNAVSKÉ NOVINY“, slovná ochranná známka POZ: 2449-97 v znení: „FINANČNÁ ISTOTA“, slovná ochranná známka POZ: 1713-98 v znení: „QUALITY HOTEL“, slovná ochranná známka POZ: 1811-2000 v znení: „Ranné ladenie“, slovná ochranná známka POZ: 1839-99 v znení: „Riešenia šité na mieru“, slovná ochranná známka POZ: 1248-99 v znení: „...pretože kvalita nie je náhoda“ .

Prihlasovateľ ďalej upozornil aj na ochrannú známku v znení „THE ULTIMATE DRIVING MACHINE“, prihlásenú: Bayerische Motoren Werke Ag, na WIPO pod číslom 81830 a vo Veľkej Británii UK00003326979. Aj toto označenie je koncipované v duchu obdobnom ako ochranná známka.

Pokiaľ ide o predchádzajúce rozhodnutia ÚPV SR prihlasovateľ uviedol cit.: „že si uvedomuje, že zákonnosť rozhodnutia má byť posudzovaná výlučne s odkazom na Zákon a ÚPV SR nie je viazaný svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami a ani rozhodnutiami iných registračných úradov, keďže každý prípad je potrebné riešiť samostatne a vzhľadom na jeho osobitosti. Bez ohľadu na danú skutočnosť, odôvodnenia a výsledky predchádzajúcich rozhodnutí ÚPV SR, ale aj rozhodnutia registračných úradov v Európskej únii vo vzťahu k ochranným známkam musia byť náležite vzaté do úvahy pri rozhodovaní v ďalších konkrétnych prípadoch, aby sa zásada rovnakého zaobchádzania uplatňovala v súlade s dodržiavaním zákonnosti.“

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že predložený zoznam registrovaných ochranných známok predstavuje výber niekoľkých obdobných prípadov označení, ktoré boli ich pôvodcami koncipované v duchu podobnom označení: „IDEAS SHAPING THE WORLD“ a to aj vo vzťahu k zneniu označenia a prihlasovaných služieb. Tieto označenia boli bez ďalšieho Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísané ako ochranné známky. Odlišné rozhodnutie v prípade označenia v znení: „IDEAS SHAPING THE WORLD“ by mohlo mať za následok porušenie zásady rovnakého zaobchádzania a dobrej správy.

Vzhľadom na vyššie uvedené prihlasovateľ uviedol, že označenie: „IDEAS SHAPING THE WORLD“ má rozlišovaciu spôsobilosť, neexistujú absolútne dôvody zamietnutia zápisu, a označenie je plne spôsobilé na zápis ako ochranná známka.

Na základe predloženého skutkového a právneho stavu prihlasovateľ požiadal ÚPV SR, aby zaregistroval označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“ ako ochrannú známku.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že označenie **IDEAS SHAPING THE WORLD**, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré informujú spotrebiteľa o charaktere a vlastnostiach prihlasovaných tovarov .

Označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“ vo vzťahu k prihláseným službám je označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných služieb jednoduchú informáciu o tom, že

v prípade použitia prihláseného označenia v súvislosti so službami nárokovanými v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá zahŕňa hlavne služby poskytované jednotlivcami alebo organizáciami, ktorých cieľom je pomoc pri poskytovaní služieb v oblasti reklamy v komunikácii s verejnosťou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. V tejto súvislosti pôjde najmä o služby reklamných agentúr zameraných na propagáciu a rozširovanie náučných a vzdelávacích prospektov, brožúr a dokumentov zameraných na šírenie myšlienok formujúcich verejnú mienku spotrebiteľov týchto služieb a rovnako pôjde o súvisiace služby administratívneho a obchodného charakteru, ktoré predstavujú nevyhnutný doplnok a podporu reklamy ako takej. Podobne je tomu aj v prípade služieb nárokovaných v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú poskytované jednotlivcami alebo inštitúciami a týkajú sa rôznych foriem vzdelávania, ako aj rôznych vzdelávacích podujatí organizovania konferencií a s tým súvisiacimi službami zameranými na široko spektrálnu skupinu ľudí s rôznym stupňom vzdelania. Účelom týchto vzdelávacích aktivít je odovzdať cieľovej skupine ľudí myšlienky a názory z rôznych oblastí spoločenského života, pričom svojim názorovým a myšlienkovým zameraním dokážu ovplyvniť názorové spektrum resp. verejnú mienku ľudí, ktorí sú schopní tieto názory a myšlienky i ďalej do budúcnosti šíriť a propagovať. Za spotrebiteľov týchto služieb, ktorí sú primerane pozorní a obozretní, možno považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť ľudí pracujúcich najmä v oblasti vedy, kultúry a vzdelávania nevynímajúc spotrebiteľov pôsobiacich v iných sférach spoločenského života prejavujúcich prirodzený záujem o význam myšlienok, nápadov a ich vplyv na určujúce procesy pôsobiace na svet. Avšak informácia o obchodnom pôvode takto označených služieb v prihlásenom označení obsiahnutá nie je. Prihlásené označenie má teda charakter jednoduchej informácie, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces.

Prihlasovateľ v ďalšej časti vyjadrenia upriamil pozornosť na novú kombinatoriku slov v špecifickom poradí, ktorá neopisuje produkt ani jeho kvalitu ani použitie, no je podnetná pre spotrebiteľa, aby si predstavoval vlastnosti produktu/služby bez toho aby ich priamo opisoval. Slogan odkazuje na kvalitnú výmenu názorov, informácií a komunikácii s cieľom ovplyvniť svetové dianie, teda konferencie, vzdelávacie a iné podujatia, ktorých obsahom budú podnetné debaty o zlepšení sveta. Slovné spojenie napovedá o prvotnom príčinnom vzťahu, a vyžaduje určité výkladové úsilie zo strany verejnosti, aby si spojili označenie s organizáciou konferencií. Označenie je navyše originálne a výstižné, čím je tak ľahko zapamätateľné. Uvedenými prvkami tak umožňuje spotrebiteľom ľahko a bezprostredne si zapamätať označenie pre produkty/služby občianskeho združenia GLOBSEC. Úrad na argumentáciu prihlasovateľa uvádza, že prihlasované označenie má charakter sloganu, avšak úrad upozorňuje na skutočnosť, že tento slogan má účel informovať širokú spotrebiteľskú verejnosť na myšlienky a názory, ktoré svojim obsahom a zameraním sú schopné prinášať nové názorové spektrum nielen pre dnešnú ale aj budúcu generáciu. Túto skutočnosť pripustil sám prihlasovateľ, ktorý vo svojom vyjadrení zo dňa 23.07.2019, že označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“ uviedol cit.: „*odkazuje na kvalitnú výmenu názorov, informácií a komunikácii s cieľom ovplyvniť svetové dianie, teda konferencie, vzdelávacie a iné podujatia, ktorých obsahom budú podnetné debaty o zlepšení sveta*“. Či už bude anglické slovné spojenie spotrebiteľskou verejnosťou preložené ako „Myšlienky formujú svet“ (preklad úradu) alebo ako „Myšlienky formujúce svet“ (preklad prihlasovateľa), nemení to podstatu informácie, ktorú v sebe toto opisné označenie nesie.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na rozsudok Súdneho dvora z 21. Októbra 2004 ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Zb. s. 1.10031, bod 36) podľa ktorého samotná skutočnosť, že ochranná známka je považovaná za reklamný slogan alebo, že označenie má propagačnú povahu, nebráni uznaniu dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Neexistuje právna zásada podľa ktorej by označenie, ktoré má pozitívnu konotáciu, vôbec nemalo alebo nemalo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Súdny dvor v uvedenom rozsudku v bode 31 a 32 rozhodol predovšetkým, že nie je možné vyžadovať, aby reklamný slogan musel mať „fantazijnú povahu“, respektíve „konceptné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“, na to, aby mal minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa rozsudku C-383-99 Procter & Gamble Company v OHIM z 20. septembra 2001 (BABY- DRY): „*Zmyslom zákazov na popisných ochranných známkach a iných ochranných známkach, ktoré boli bez rozlišovacej spôsobilosti, bolo zabrániť zápisu, kde označenie sa nijako nelíši od obvyklého spôsobu označovania príslušných výrobkov alebo služieb (alebo ich vlastností)*“. K tomu úrad uvádza, že závery rozsudku ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Zb. s. 1.10031, bod 36) nie sú v rozpore s tvrdením úradu, pretože spomenutý rozsudok nespochybnil základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť a teda predmetný rozsudok nie je v rozpore so skutočnosťou, že opisné slogany nemôžu byť uznané za ochrannú známku. Vzhľadom na to, že slogan „IDEAS SHAPING THE WORLD“ opisuje vlastnosti a charakter nárokovaných služieb, úrad je presvedčený o tom, že odkaz prihlasovateľa na rozsudok ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Zb. s. 1.10031, bod 36) je nedôvodný.

Podobne vyznieva snaha prihlasovateľa upriamiť pozornosť úradu na rozsudok Súdneho dvora z 21. Januára 2010 ÚHVT/Audi AG (C-398/08 P) v ktorom Súdny dvor posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známk zložených z reklamných sloganov a posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť označenia: „Vorsprung durch Technik“, v slovenskom jazyku: „Náskok vďaka technike“, ako ochrannej známky. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení odcitoval body 56,57 a 58 uvedeného rozsudku: 56 - „V tejto súvislosti treba uviesť, je ochranné známky zložené z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami, širia vo svojej podstate a vo väčšom či menšom rozsahu objektívny odkaz. Z judikatúry pripomenutej v bodoch 35 a 36 tohto rozsudku však vyplýva, že to neznamená, že by také ochranné známky len z tohto dôvodu nemali rozlišovaciu spôsobilosť“, 57- „Vzhľadom na to, také ochranné známky teda nie sú opisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, môžu vyjadrovať objektívny odkaz hoci aj jednoduchý, a môžu spotrebiteľa informovať o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Tak je to najmä v prípade, keď sa tieto ochranné známky neobmedzujú len na bežný reklamný odkaz, ale obsahujú určitú originalitu a výstižnosť, vyžadujú minimálne výkladové úsilie alebo spúšťajú rozpoznávací proces medzi dotknutou verejnosťou“, 58- „Hoci slogan „Vorsprung durch Technik“ šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie výrobky a služby, na základe tejto okolnosti nie je možné dospieť k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Akokoľvek je totiž tento odkaz jednoduchý, nie je možné považovať ho za bežný do tej miery, aby mohlo byť bezprostredne a bez akéhokoľvek ďalšieho preskúmania vylúčené, že uvedená ochranná známka môže informovať spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb“.“ Nadväzujúc na uvedené úrad uvádza, že prihlásené označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“ na rozdiel od označenia „Vorsprung durch Technik“ nie je vôbec originálne a nevyžaduje žiadne výkladové úsilie zo strany spotrebiteľskej verejnosti. Úrad je toho názoru, že ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. V tejto súvislosti úrad uvádza, že prihlásené označenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“ pozostáva výlučne zo slovného spojenia, ktoré ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a v rámci následného prieskumu úrad zistil, že predmetné označenie je v takomto tvare používané rovnako resp. v menších obmenách rôznymi subjektami. Na potvrdenie tejto skutočnosti úrad uvádza aj niekoľko internetových odkazov. Sú to napr.:

<https://www.ft.com/reports/50-ideas>

<https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5OWK6ZvnAhVi2aYKHQIYBfoQMwj-AShXMFc&url=https%3A%2F%2Fwww.ice.org.uk%2Fabout-ice%2Fshaping-the-world&psig=AOvVaw09IE4DxUwp1g9GLE72D-M0&ust=1579941019109452&ictx=3&uact=3>

<https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY5OWK6ZvnAhVi2aYKHQIYBfoQMwhEKAIwAg&url=https%3A%2F%2Fpodtail.com%2Fpodcast%2Fwhose-century-is-it-ideas-trends-twists-shaping-th%2F&psig=AOvVaw09IE4DxUwp1g9GLE72D-M0&ust=1579941019109452&ictx=3&uact=3>

<https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY5OWK6ZvnAhVi2aYKHQIYBfoQMwhIKAQwBA&url=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Freports%2F50-ideas&psig=AOvVaw09IE4DxUwp1g9GLE72D-M0&ust=1579941019109452&ictx=3&uact=3>

<https://www.facebook.com/OriginalBag.byMARY/posts/sila-my%C5%A1lienok-je-nepopieratel%C3%A1-na-na%C5%A1e-my%C5%A1lienky-formuj%C3%BA-na-na%C5%A1u-realitun%C3%A1%C5%A1svet-t/1130637403714762/>

V tejto súvislosti nemožno uprieť snahu prihlasovateľa upriamiť pozornosť úradu na rad niekoľkých veľmi podobných ochranných známk zaregistrovaných ÚPV SR ako napr.: slovná ochranná známka, POZ: 1673-99 v znení: „RAID KILLS BUGS DEAD“ ,slovná ochranná známka POZ: 2427-99 v znení: „NOČNÉ PREHLIADKY TRENČIANSKEHO HRADU“ slovná ochranná známka POZ: 1725-2000 v znení: „TRNAVSKÉ NOVINY“ slovná ochranná známka POZ: 2449-97 v znení: „FINANČNÁ ISTOTA“ slovná ochranná známka POZ: 1713-98 v znení: „QUALITY HOTEL“ slovná ochranná známka POZ: 1811-2000 v znení: „Ranné ladenie“ slovná ochranná známka POZ: 1839-99 v znení: „Riešenia šité na mieru“ slovná ochranná známka POZ: 1248-99 v znení: „...pretože kvalita nie je náhoda“. Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na už zapísané ochranné známky úrad konštatuje, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Na základe uvedeného to *nemôže viesť automaticky k jeho zápisu do registra ochranných známk*. Úrad preto považuje poukazovanie prihlasovateľa na iné zapísané ochranné

známky za irelevantné, pričom je potrebné dodať, že niektoré z nich sú už zaniknuté, niektoré majú nesprávne uvedené č. POZ, k niektorým boli predložené dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti a najmä všetky boli posudzované v čase pred cca 20 rokmi. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že snaha prihlasovateľa poukazovať na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetná, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známkov nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámery rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne zo slovných prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné spojenie „IDEAS SHAPING THE WORLD“ spotrebiteľia nebudú vnímať ako dištinkatívne označenie. Prihlasované označenie túto funkciu neplní, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj na to, že prihlasovateľ nedoložil úradu doklady, ktorými by preukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
GLOBSEC s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 03 Bratislava 3

