



Banská Bystrica 20. 5. 2020

POZ 1643-2018/Z-207-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1643-2018 s názvom cable4 z 21.7.2018 prihlasovateľa 4technologies s.r.o., Tomášikova 50A, 831 03 Bratislava-Nové Mesto,

sa čiastočne zamieta pre tovary

„kovové stavebné materiály, kovové materiály na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry **v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**; „prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu **v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**, „nekovové ohybné rúry a hadice“ **v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**.

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „kovy a ich zliatiny; prenosné kovové stavby; trezory; rudy“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje“ **v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**, „kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slúda (suroviny alebo polotovary); plasty na použitie vo výrobnom procese; tesniace, výplňové a izolačné materiály“ **v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.11.2018 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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.

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

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary „kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové materiály na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; trezory; rudy“ v triede 6, „vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje“ v triede 9, „kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slúda (suroviny alebo polotovary); plasty na použitie vo výrobnom procese; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výlučne slovné označenie „cable4“ je tvorené slovným prvkom „cable“ a číslovkou „4“, pričom vynechanie medzery medzi nimi z pohľadu známkovej praxe, ako aj z pohľadu významového vnímania priemerného spotrebiteľa nie je podstatné.

Slovný prvok „cable“ predstavuje anglický pojem ktorého význam je „kábel, vodič, vedenie, bovden, lano, lanovod, tiahlo, lanko bovden, tiahlo, drôtené lano, elektrický kábel, kotevná reťaz“. Pokiaľ ide o číslovku „4“, priradenú k predmetnému slovnému prvku „cable“, táto môže predstavovať určitý parameter (fyzikálnu veličinu) pre časť prihlásených tovarov označených pojmom „cable“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že označenie „cable4“ ako celok len jednoducho opisuje druh, prípadne účel, zameranie či iné vlastnosti (vyššie spomenutý parameter) časti prihlásených tovarov „kovové stavebné materiály, kovové materiály na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry“ v triede 6, „prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu“ v triede 9, „nekovové ohybné rúry a hadice“ v triede 17. Preto je možné označenie „cable4“ vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov označiť ako označenie opisné, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym spotrebiteľom namietnutej časti tovarov informáciu, že tieto tovary predstavujú napr. káble, drôty a tiež môže ísť o súvisiace tovary ako sú potrubia, rúry, hadice slúžiace na vedenie týchto káblov a drôtov a rovnako tak aj ďalšie súvisiace tovary, u ktorých nie je možné vylúčiť, že obsahujú spomínané káble, drôty, ale aj drôtené laná či tovary slúžiace na ich vedenie. Takto súvisiace tovary môžu byť kovové stavebné materiály, kovové materiály na železničné trate, drobný železiarsky tovar či nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu.

Pokiaľ ide o priradenú číslovku „4“, ako už bolo vyššie uvedené, môže predstavovať určitý parameter (fyzikálnu veličinu) pre daný výrobok (pri drôtoch a kábloch môže ísť o údaj ich geometrického priemeru v desatinách milimetrov, celých milimetrov, centimetrov a pod., pri potrubíach, rúrach a hadiciach môže ísť napr. o počet káblov, drôtov či vodičov pre ktorý sú dimenzované na ich vedenie a pod.). Zároveň je potrebné uviesť, že v známkovej praxi v rámci prieskumu nie je podstatné, či k danej číslovke je, alebo nie je pripojený údaj o druhu fyzikálnej jednotky či veličiny.

Označenie „cable4“ predstavuje výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť vyššie namietnutú časť tovarov prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie pre namietnutú časť tovarov. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k namietnutej časti tovarov.

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

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností úrad len konštatuje, že prihlásené výlučne slovné označenie „cable4“ je možné zapísať do registra ochranných známok iba pre tovary „kovy a ich zliatiny; prenosné kovové

stavby; trezory; rudy“ v triede 6, „vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy; hasiace prístroje“ v triede 9, „kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slúda (suroviny alebo polotovary); plasty na použitie vo výrobnom procese; tesniace, výplňové a izolačné materiály“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 28.01.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlasné stanovisko s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1643-2018 z 21.7.2018 ("cable4"). Podľa prihlasovateľa označenie "cable4" má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže priamo odkazuje na spoločnosť 4technologies s.r.o. ako na výrobcu týchto produktov a nikto iný takýto názov vo svete nepoužíva.

Podobné stanovisko zaujal prihlasovateľ k názvu prihlasovaného označenia „cable4“, ktorý neobsahuje žiadne označenia alebo údaje, ktoré by mohli byť v obchodnom styku použité na určenie druhu, kvality, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov v našich zvolených kategóriách a toľž nie v ich kombinácii s číslovkou 4 nie je žiadna fyzikálna veličina ani výrobný parameter, ale odkazuje na spoločnosť prihlasovateľa ako výrobcu. Za fyzikálnu veličinu by mohla byť považovaná iba v kombinácii s platným označením takejto veličiny. Prihlasovateľ tiež neporozumel vyjadreniu úradu, že v známkovej praxi toto označenie nie je podstatné, pretože potom by bolo vylúčené používanie akýchkoľvek čísloviek v obchodných názvoch výrobkov, keďže by v každom prípade mohlo ísť o fyzikálnu alebo inú veličinu opisujúcu výrobok.

Na svoju podporu prihlasovateľ predložil krátky zoznam už zaregistrovaných platných obchodných známk v EU rovnakej konštrukcie ako prihlasované označenie s číslom registrácie : 1. 007518401 - air4, 2. 004242707 - BANK 24, 3. 010491033 - BANCO 21, 4. 009966813 - AUTO1, 5. 017496647 - Beer 21, 6. 017909114 - Box 31, 7. W01273147 - CAR1, 8. W00936519 - Creme 21, 9. 004450136 - PHONE1, 10. 008134777 - PIZZA1, 11. 017932943 - Plast 1, 12. W01155605 - SOAP 101.

Prihlasovateľ vyberal prihlasované označenie veľmi dôkladne, aby nenapodobňoval žiadne cudzie obchodné známky, a aby bolo dostatočne odlišiteľné od ostatných už zaregistrovaných obchodných známk. Pri jeho konštrukcii vychádzal aj z konštrukcie hore spomínaných známk. 4 je v súčasnosti bežne používaný akronym pre anglické "for" pre jeho rovnakú výslovnosť a umožňuje vynikajúcu versatilitu pri jej používaní v reklamných kampaniach smerovaných na určitú kategóriu zákazníkov.

Záverom prihlasovateľ požiadal úrad aj vzhľadom na doterajšie investície do vývoja a inovácií, aby prehodnotil pôvodné rozhodnutie a zapísal prihlasované označenie do registra v plnom navrhovanom rozsahu.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal a zamietá pre tovary „kovové stavebné materiály, kovové materiály na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; „prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, „nekovové ohybné rúry a hadice“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa.

Samotná grafická úprava prihlasovaného označenia „cable4“ neobsahuje žiaden dištinkívny prvok, pretože prihlasované označenie ako celok pozostáva len z malých písmen bežného typu a číslovky „4“, ktoré samotnému označeniu nepridávajú nijak na zvláštnosti, pričom vynechanie medzery medzi slovným prvkom „cable“ a číslovkou „4“ tak z pohľadu známkovej praxe, ako aj z pohľadu samotného významového vnímania priemerného spotrebiteľa nie je podstatné a teda neprispieva k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Úrad stanovisko o tom, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k časti prihlásených tovarov „*kovové stavebné materiály, kovové materiály na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry*“ v triede 6, „*prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu*“ v triede 9, „*nekovové ohybné rúry a hadice*“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, preskúmal a z dôvodu, že prihlásené označenie „cable4“ je pre relevantného spotrebiteľa tvorené len jednoduchou informáciou o tom, že nárokováný tovar ako celok len jednoducho opisuje druh, prípadne účel, zameranie či iné vlastnosti, pričom pre jej 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 vyššie uvedených nárokových tovaroch ako sú napr. káble, drôty a tiež môže ísť o súvisiace tovary ako sú potrubia, rúry, hadice slúžiace na vedenie týchto káblov a drôtov a rovnako aj prípade ďalších súvisiacich tovaroch, pri ktorých nie je možné vylúčiť, že obsahujú spomínané káble, drôty, ale aj drôtené laná či tovary slúžiace na ich vedenie. Medzi ďalšie takéto súvisiace tovary môžeme zaradiť aj kovové stavebné materiály, kovové materiály na železničné trate, drobný železiarsky tovar či nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, atď. V nadväznosti na uvedené by príslušný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vnímal prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov.

Už v samotnom prieskume zápisnej spôsobilosti z 21.11.2018 úrad uviedol, že prihlasované označenie „cable4“ je len jednoduchým označením a nenesie v sebe žiaden prvok, ktorý by dodával prihlasovanému označeniu prvok dištinkčnosti. A to ani v prípade priradenej číslovky na koniec slova cable „4“, pretože môže v tejto súvislosti predstavovať určitý parameter (fyzikálnu veličinu) pre daný výrobok pri drôtoch a kábloch môže ísť o údaj ich geometrického priemeru v desatinách milimetrov, celých milimetrov, centimetrov a pod., pri potrubiach, rúrach a hadiciach môže ísť napr. o počet (množstvo) káblov, drôtov či vodičov pre ktorý sú dimenzované na ich vedenie atď. Túto skutočnosť potvrdzuje aj samotná známková prax úradu, pričom nie je podstatné, či k danej číslovke je, alebo nie je pripojený údaj o druhu fyzikálnej (číselnej) jednotky či veličiny. Na základe týchto skutočností, úrad uvádza, že číslovka „4“ za slovným pomenovaním môže explicitne vyjadrovať napr. počet, hrúbku či priemer káblov. Z uvedeného je zrejmé, že prihlasované označenie „cable4“ neobsahuje žiadny údaj resp. prvok, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod tovarov. Úrad je toho názoru, že ani samotná úprava prihlasovaného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od jeho opisnej informácie. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode prihlasovaných tovarov. V nadväznosti na vyššie uvedené úrad uvádza, že je všeobecne známe, že číslovky sa často používajú na poskytovanie rôznych informácií o príslušných výrobkoch alebo službách. V súvislosti s uvedeným úrad poukazuje na rozsudky súdneho dvora z 19. novembra 2009 spojené veci T-200/7, T-201/07 a T-202/7 a tiež aj rozsudky T-425/7 a T-426/07. Z uvedeného vyplýva, že relevantná verejnosť bez ďalšieho uvažovania bude chápať číslovku „4“ v označení „cable4“ ako opis vlastností prihlasovaných výrobkov (tovarov) a teda takémuto označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k predmetným tovarom.

Na základe týchto skutočností úrad zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku, a to, že označenie „cable4“ ako celok je opisné vo vzťahu k vyššie prihlasovaným tovarom, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia ako celku môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary ako sú napr. zväzky vodičov (vodivých materiálov, vlákien), ktoré sú zároveň obalené nevodivými materiálmi (izolantmi). Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „cable4“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jasnú informáciu o charaktere výrobkov bez ohľadu či je alebo nie je k označeniu priradená číselná jednotka. Je všeobecne známe, že číslovky sa často používajú na poskytovanie dôležitých informácií o príslušných výrobkoch, preto by sa námietka uplatnila aj z toho dôvodu, že označenie, ktoré sa prihlasuje je opisné, pretože odkazuje napr. na dátum, veľkosť, počet, čas výkon, rýchlosť, kódy, obsah atď. Za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť môžeme v danom prípade považovať predovšetkým určitú špecifickú skupinu odborníkov, ktorí rozumejú problematike vodivých materiálov (ide o sústavu rozličných druhov vodivých jadier, vlákien) ako aj ich rôznych ekvivalentov, pričom túto odbornú schopnosť dokážu kvalifikovane aplikovať aj v prípade ich inštalácie, manipulácie ako aj údržby, ktorá zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto vysoko technických prenosných zariadení či už nad alebo pod zemským povrchom.

V súvislosti so snahou prihlasovateľa poukazovať na skutočnosť, že označenie "cable4" má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže priamo odkazuje na spoločnosť 4technologies s. r. o. ako na výrobcu týchto produktov a nikto iný takýto názov vo svete nepoužíva, úrad uvádza, že nemôže súhlasiť s názorom prihlasovateľa žeby široká spotrebiteľská verejnosť dokázala nájsť prepojenie medzi spoločnosťou 4technologies s. r. o. a samotným prihlasovaným označením „cable4“ a to z dôvodu, že sú pre neho príznačné. Toto tvrdenie však prihlasovateľ nálezite neodôvodnil, pričom len samotné odkazovanie na spoločnosť 4technologies s.r.o. ako výrobcu

týchto produktov považuje úrad za nepodstatné, pretože číslovka „4“ či už v prepozičnom alebo postpozičnom slovnom postavení nie je rozhodujúcim rozlišovacím prvkom, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná identifikovať prepojenie na prihlasovateľa. V úradnej praxi sa totiž pomerne často stretávame so skutočnosťou, že obchodné spoločnosti sa ešte pred samotným zápisom do obchodného registra sa rozhodujú o využití číselného označenia pred svoje obchodné meno. V tomto prípade plní túto funkciu číslovka „4“, ktorá je číselným ekvivalentom anglickej číslovky „four“, no vo fonetickom vnímaní „for“ znamená predložku „pre“, alebo „na“, čo sa často využíva ako slovná skratka, či slovná hračka pre určenie významu „na, alebo „pre“. V uvedenom prípade je spotrebiteľskej verejnosti zrejme, že v prípade prihlasovateľa spoločnosť 4 technologies s.r.o. číslovka 4 v prepozičnom postavení môže byť vnímaná ako „štyri technológie“, ale aj ako „pre technológie“. Odhliadnuc od týchto skutočností však neznamená, že číslovka 4 plní tú istú funkciu za slovom cable, t.j. v označení „cable4“.

V tejto súvislosti neobstojí ani tvrdenie prihlasovateľa, že takýto názov nikto iný vo svete nepoužíva, pretože na základe dôkladnej analýzy prihlasovaného označenia úrad zistil, že nositeľom identického názvu cable4 je napr. aj nemecká spoločnosť **Cable4 GmbH** s obchodnými pobočkami v Karlsruhe, Ulme a Mníchove. Na argumentáciu prihlasovateľa, že *vyberal prihlasované označenie veľmi dôkladne, aby nenapodobňoval žiadne cudzie obchodné známky, resp. aby bola dostatočne odlišiteľná od ostatných už zaregistrovaných obchodných známk, pričom podľa prihlasovateľa sa číslovka 4 v súčasnosti považuje za bežne používaný akronym pre anglické "for" pre jeho rovnakú výslovnosť, čím umožňuje vynikajúcu versatilitu pri jej používaní v reklamných kampaniach*, úrad uvádza, že už v prieskume zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia „cable4“ zo dňa 21.11.2018 úrad upozornil, že označenie bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť vyššie namietnutú časť tovarov prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto slovné označenie pre namietnutú časť tovarov. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k namietnutej časti tovarov.

V prípade registrovaných ochranných známk EÚ (1 – 12), na ktoré poukazuje prihlasovateľ, možno konštatovať, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými ako i ďalšími prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám, a preto neobstojí tvrdenie prihlasovateľa, že sú rovnakej konštrukcie. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov nemôže viesť k záveru, že prihlásené označenie je schopné plniť rozlišovaciu funkciu a *nemôže viesť automaticky k jeho zápisu do registra ochranných známk*. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. 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, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov. Úrad preto považuje poukazovanie prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky za irelevantné.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

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). Označenie bez vlastnej inherentnej rozlišovacej spôsobilosti môže túto 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 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. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Úrad záverom uvádza, že sa vyjadril ku všetkým argumentom prihlasovateľa uvedeným v liste zo dňa 28.01.2019, pričom žiadnemu z jeho argumentov sa nepodarilo prekonať chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia. Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a prihlasovateľa na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu SR v období pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1643-2018, je nutné konštatovať, že prihlasovateľ neprekonal zápisné prekážky vznesené úradom.

Na základe vyššie uvedených skutočností, stanovísk a vyjadrení, úrad rozhodol o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

4technologies s. r. o.
Tomášikova 50A
831 04 Bratislava 3