



Banská Bystrica 2. 6. 2020
POZ 2397-2018/II-41-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. októbra 2019 prihlasovateľom STK OK, s. r. o., Medená 18, 811 02 Bratislava 1, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Marekom Horníkom, Jesenského 2, 811 02 Bratislava 1 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2397-2018/Z-432-2019 z 10. septembra 2019 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „STK OK“, č. spisu POZ 2397-2018, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2397-2018/Z-432-2019 z 10. septembra 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2397-2018/Z-432-2019 z 10. septembra 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „STK OK“, č. spisu POZ 2397-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bola skutočnosť, že slovné označenie „STK OK“ nemá vo vzťahu k nárokovanej službe v triedach 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi poskytuje informáciu o kvalite, zameraní a účele týchto služieb. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, konkrétne slovo „STK“ je dlhodobo zaužívaná skratka pre „stanicu technickej kontroly“, t. j. ide o pracovisko špecializované na vykonávanie technických kontrol vozidiel. Druhým slovným prvkom je zaužívaná skratka „OK“, ktorá predstavuje hovorový termín celosvetovo používaný na vyjadrenie súhlasu, znamenajúci „v poriadku, dobre, dohodnuté“. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov, spojenie ktorých poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu, že ide o služby technickej kontroly vozidiel a s nimi súvisiace služby opráv, údržby, príp. odťahovania vozidiel v prípade porúch a nehôd.

Prvostupňový orgán nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že pri prieskume rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia neskúmal označenie ako celok, ale ako dve samostatné slová a tiež, že sa nevysporiadal so znením prihláseného označenia a jeho zvukomalbou. V tejto súvislosti prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že v prípade prihláseného označenia nejde o jednoslovné označenie, ale o slovné spojenie skladajúce sa z dvoch častí, a to zo skratky „STK“ a skratky „OK“. Ďalej uviedol, že vyslovením týchto dvoch skratiek vznikne, ako uviedol aj prihlasovateľ, jednoduchá rýmovačka, pričom ani využitie

takéhoto zvukového výrazového prostriedku – rýmu nesvedčí v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zapísané ochranné známky, ktorý smeroval k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť funkciu ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú same osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihláseného označenia 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 ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 20. februára 2019, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 24. apríla 2019 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

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

V úvode konštatoval, že prvostupňové rozhodnutie považuje za nesprávne, nemajúce oporu v skutkovom a právnom stave posudzovanej veci. Prvostupňové rozhodnutie podľa jeho názoru trpí vadou nesprávneho a neúplného odôvodnenia, pretože z jeho odôvodnenia nevyplýva, ako sa prvostupňový orgán vysporiadal s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v jeho vyjadrení k prieskumu zápisnej spôsobilosti z 24. apríla 2019, prípadne na základe akých právnych a skutkových okolností ich odmietol.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že vzhľadom na charakter označenia si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú, prihlasovateľ zastal názor, že uvedeným konštatovaním prvostupňový orgán v podstate poprel záver o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ doplnil, že poskytovateľom nárokovaných služieb je spoločnosť STK OK, s. r. o. (prihlasovateľ) a každému priemerne, ale aj podpriemerne uvedomelému a obozretnému spotrebiteľovi bude hneď jasné, ktorý subjekt je poskytovateľom nárokovaných služieb. Ďalej pripomenul, že žiadne označenie, samé osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ale túto v zásade nadobúda až samotným používaním prihlasovateľom. Zdôraznil, že v prípade prihláseného označenia je identifikácia prihlasovateľa ako poskytovateľa nárokovaných služieb maximálne priamočiara, pretože jeho obchodné meno STK OK, s. r. o. je totožné s prihláseným označením.

Prihlasovateľ sa ďalej nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že poukazovanie prihlasovateľa na iné prípady (rozhodovacia prax), ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je pre posúdenie predmetného prípadu bezpredmetné. Zastal názor, že uvedené konštatovanie prvostupňový orgán nijakým spôsobom neodôvodnil, a preto je potrebné považovať ho za arbitrárne a také, ktorým prihlasovateľovi bola odopretá spravodlivosť. Prihlasovateľ uviedol, že naďalej zotrúva na svojej argumentácii, ktorú uviedol vo svojom vyjadrení k prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, ktorá sa týkala poukazu na ochranné známky č. 197272 „OK SPRAY PAINT“, č. 234521 „MAXI SPEED“ a č. 238648 „MAXI RENTA“, resp. na označenia tvorené bežnými slovami alebo slovnými spojeniami, ktoré úrad aj napriek tomu zapísal ako ochranné známky do registra.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí riadne nevysporiadal s jeho tvrdeniami, že prihlásené označenie neposúdi ako jeden celok, ale ako dve samostatné slová, a tiež ani s tým, že v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nezohľadnil jeho fonetickú stránku.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že prihlásené označenie zapíše do registra ochranných známkov, alebo, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

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

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

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

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

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

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

Prihláška slovej ochrannej známky „STK OK“, č. spisu POZ 2397-2018, bola prihlasovateľom STK OK, s. r. o., Medená 18, 811 02 Bratislava 1, podaná 9. novembra 2018 pre služby „*údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; antikoročné úpravy; dezinfekcia; čistenie okien; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a inštalatérsstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie pneumatík; autoservisy (údržba a tankovanie); ošetrovanie vozidiel protikoroznými nátermi; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; chemické čistenie; informácie o opravách; šmirgľovanie; vulkanizovanie pneumatík (opravy); opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík*“ v triede 37, „*odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; skladovanie tovarov (úschova); parkovanie automobilov (služby); prenájom garáží; doprava ropovodom; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; doprava, preprava; požičiavanie nosičov na automobily; doručovacie služby; informácie o dopravnej premávke; logistické služby v doprave; poskytovanie informácií o cestovných trasách; zdieľanie automobilov*“ v triede 39 a „*technická kontrola automobilov; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácií uhlíkových emisií; vedecký výskum; technologické poradenstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známkov. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať

akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná 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 ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „STK OK“ napísaným veľkými tlačenými písmenami štandardného typu písma, pričom prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky či úpravu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako slovné spojenie zložené z dvoch slov, ktorému rozumie. Slovo „STK“ predstavuje skratku, ktorá má viacero významov, okrem iných sa používa ako zaužívaná skratka „stanice technickej kontroly“, t. j. miesta, resp. pracoviska špecializujúceho sa na vykonávanie technických kontrol vozidiel, ktoré sú zamerané na prehliadku a posúdenie technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, za účelom zistenia, či je vozidlo technicky spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách. Výsledkom takéhoto posúdenia technického stavu vozidla je tzv. „platná STK“. Povinnosť podrobiť motorové vozidlá kontrole v pravidelných intervaloch vyplýva z platnej legislatívy, pričom sankciou za „neplatnú STK“ je finančná pokuta uložená v správnom konaní. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku „OK“,

tento predstavuje bežne používanú slangovú skratku s významom, že niečo je v poriadku, dobre, alebo na vyjadrenie súhlasu. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie „STK OK“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „STK v poriadku/v pohode“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností v prípade prihláseného označenia bude príslušný spotrebiteľ nárokovaných služieb „*technická kontrola automobilov*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, ktorú reprezentujú jednak koncoví spotrebiteľia – majitelia motorových vozidiel, ale aj odborná motoristická verejnosť, prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi priamu informáciu o povahe, účele, zameraní a kvalite týchto služieb, konkrétne, že ide o služby technickej kontroly automobilov vykonávané v stanici technickej kontroly s určitým uistením o ich kvalite, t. j., že služby budú vykonané kvalitne, bez problémov – v poriadku. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené uvedené služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je vo vzťahu k predmetným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka nárokovaných služieb „*údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie automobilov; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; antikoročné úpravy; dezinfekcia; čistenie okien; mazanie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klampiárstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie pneumatík; autoservisy (údržba a tankovanie); ošetrovanie vozidiel protikoroznymi nátermi; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; chemické čistenie; informácie o opravách; šmirgľovanie; vulkanizovanie pneumatík (opravy); opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ide o služby, ktorých vykonanie môže byť potrebné na to, aby motorové vozidlo splnilo požiadavky stanice technickej kontroly, pričom takéto služby si majitelia vozidiel zvyknú objednávať pred vykonaním technickej kontroly. Pokiaľ ide o služby „*odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom automobilov; automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; skladovanie tovarov (úschova); parkovanie automobilov (služby); prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; doprava, preprava; požičiavanie nosičov na automobily; informácie o dopravnej premávke; logistické služby v doprave; poskytovanie informácií o cestovných trasách; zdieľanie automobilov*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto služby podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predstavujú tzv. súvisiace alebo doplnkové služby k uvedeným službám. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj nárokované služby „*poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecký výskum; technologické poradenstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, môže priemerný spotrebiteľ vnímať ako služby súvisiace so stanicami technickej kontroly, pretože v rámci staníc technickej kontroly sa bežne vykonáva aj emisná kontrola vozidiel. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti aj vo vzťahu k týmto službám, pričom aj vo vzťahu k nim len poskytuje spotrebiteľovi informáciu o povahe, účele, zameraní a kvalite predmetných služieb. Aj vo vzťahu k ostatným nárokovaným službám ako sú „*doprava ropovodom; doručovacie služby*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno konštatovať, že na základe prihláseného označenia, spotrebiteľ nebude schopný predmetné nárokované služby prihlasovateľa odlišiť od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi na trhu. Je potrebné dodať, že skratka „STK“ vo vyššie uvedenom význame je motoristickej, ako aj širokej spotrebiteľskej verejnosti dobre známa, pričom na Slovensku pôsobí niekoľko certifikovaných staníc technickej kontroly, a preto je dôvodné konštatovať, že relevantný spotrebiteľ nebude schopný na základe prihláseného označenia „STK OK“ odlišiť služby nárokované prihlasovateľom od služieb iných subjektov na trhu.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené slovné označenie vo vzťahu k nárokovaným službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie všeobecného charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené služby prihlasovateľa odlišiť od služieb rovnakých služieb iných subjektov. Inak povedané, prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným službám nie je ničím originálne a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, ale len ako všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na to, že

prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovým službám len opisuje ich povahu, účel, zameranie a kvalitu, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v rámci hodnotenia opisnosti a rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia toto neposúdil ako jeden celok, ale že ho posudzoval ako dve samostatné slová. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že posúdenie označenia pozostávajúceho zo slovného spojenia tvoreného viacerými slovnými prvkami, čo je aj prípad prihláseného označenia, je potrebné vykonať jednak s ohľadom na jednotlivé slovné prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené a následne s ohľadom na ich slovné spojenie ako celok. Prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade takto postupovali a dospeli k rovnakému záveru, že prihlásené označenie „STK OK“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a len opisuje povahu, účel, zameranie a kvalitu nárokovanych služieb.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nezohľadnil jeho fonetickú stránku, pričom poukázal na svoju argumentáciu uvedenú vo vyjadrení k výsledku zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Fonetická podoba prihláseného označenia v podobe jednoduchej rýmovačky „estéka – óká“ nie je postačujúca na to, aby odvrátila pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým službám poskytuje, a teda fonetická reprodukcia v predmetnom prípade nič nemení na skutočnosti, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovanych službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť a pozostáva z opisných údajov.

S tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nijako neodôvodnil svoj záver, že poukazovanie na zápisy ochranných známk (č. 197272 „OK SPRAY PAINT“, č. 234521 „MAXI SPEED“ a č. 238648 „MAXI RENTA“), ktoré podľa prihlasovateľa sú tvorené bežnými slovami alebo slovnými spojeniami, a napriek tomu boli zapísané ako ochranné známky do registra, je bezpredmetné, orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť a konštatuje nasledujúce. Ako vyplynulo z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán uviedol, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie musí byť posudzované zvlášť, pričom doplnil, že vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. V súlade s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zároveň uvádza, že ak aj v minulosti bola do registra zapísaná obdobná ochranná známka, prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo zamietnuté prihlásené označenie, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra rovnakú alebo podobnú ochrannú známku.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na uvedené ochranné známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poznamenať, že prihlasovateľ neuviedol v čom vidí ich podobnosť s posudzovaným prípadom. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známk sú iné ako v prípade prihláseného označenia, pretože ide o odlišné označenia a odlišné nárokované, resp. zapísané tovary a služby. Navyše v prípade ochrannej známky č. 238648 „MAXI RENTA“, prvostupňový orgán namietal zápisnú nespôsobilosť označenia z dôvodu, že vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania, či charakteru alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Keďže prihlasovateľ namietanú zápisnú nespôsobilosť označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk prekonal, označenie bolo zapísané ako ochranná známka.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že v prípade prihláseného označenia je identifikácia nárokovanych služieb ako služieb pochádzajúcich od prihlasovateľa maximálne priamočiara, pretože jeho obchodné meno STK OK, s. r. o. je totožné s prihláseným označením, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetná argumentácia rozhodne nesvedčí v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia do registra ochranných známk. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade ochrannej známky a obchodného mena ide o dva samostatné právne inštitúty. Pokiaľ ide o posudzovanie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky, toto sa uskutočňuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia ako ochrannej známky. Na

doplnenie je potrebné uviesť, že v prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Na rozdiel od obchodného mena, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb.

Čo sa týka názoru prihlasovateľa, že prvostupňový orgán svojim konštatovaním, že vzhľadom na charakter označenia si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú, v podstate poprel záver o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlasovateľ nesprávne interpretoval predmetné konštatovanie prvostupňového orgánu, ktoré rozhodne nesvedčí v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uvedené je potrebné vnímať s ohľadom na význam a zmysel ochranných známk, ktorých základnou funkciou je schopnosť identifikácie obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb. Práve schopnosť označenia rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov na trhu je jednou zo základných podmienok, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Slovné označenia, ktoré len priamo opisujú tovar alebo poskytovanú službu, nemožno považovať za označenia, ktoré by boli schopné individualizovať takto označené tovary a služby, t. j. za označenia, ktorým by bolo možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „STK OK“, č. spisu POZ 2397-2018, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Marek Horník
Jesenského 2
811 02 Bratislava 1