



Banská Bystrica 19. 2. 2020  
POZ 1839-2017/Z-61-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1839-2017 z 20.7.2017 prihlasovateľa Miroslava Bekeča, Šancová 3986/17, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

### 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) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.12.2017 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 **LITERÁRNE NOVINY** je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41.

Slovné označenie v priloženej úprave je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „literárne“ znamená „1. týkajúce sa literatúry; vyskytujúce sa v literatúre: literárna veda, kritika; literárna pamiatka, literárne dielo; literárny smer 2. činný v literatúre, zaoberajúci sa ňou: literárny pracovník, vedec, kritik“. Druhý slovný prvok „noviny“ podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z roku 2003 znamená „(denná al. týždenná) periodická tlač: čítať noviny, vydávať noviny; televízne noviny, rozhlasové noviny správy“.

Predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom ako sú napr. *noviny; periodiká; tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (periodiká)* v triede 16 a taktiež vo vzťahu ku všetkým ostatným súvisiacim tovarom a službám tvorí výlučne informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie účelu, obsahu, zamerania či iných vlastností (charakteru) vyššie spomenutých tovarov a služieb.

Preto je označenie „LITERÁRNE NOVINY“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje ich užívateľom len jednoduchú informáciu o tom, že tieto tovary a služby sú svojím obsahom, účelom a vlastnosťami zamerané na oblasť literatúry. To znamená, že svojím významovým obsahom predmetné označenie naplňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného čierneho zhrubnutého monochromatického písma, ktorého úprava spočíva iba v jeho mierne zväčšenej výške v pomere k jeho šírke, pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

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 túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

### **Dňa 29.01.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ v úvode svojho vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia upozornil na zákonné ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach: „Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.“ ďalej ust. § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 základných zásad, konkrétne podľa ust. § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní platí: „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ Podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: „Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“ a zároveň podal nasledovné vyjadrenie:

K výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti na vyjadrenie úradu, že predmetné „označenie je minimálne a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného čierneho zhrubnutého monochromatického písma,..., pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovacia spôsobilosť,...“ prihlasovateľ uviedol nesúhlas s názorom ÚPV SR z nasledovných dôvodov:

V zmysle zaužívaného výkladu rozlišovacia spôsobilosť nemajú označenia, ktoré pozostávajú z:

- jedného písmena v štandardnej úprave, jednej číslice v štandardnej úprave, - jednoduchého vyobrazenia výrobkov, - jednoduchých geometrických tvarov

A *contrario* teda platí, že rozlišovacia spôsobilosť majú označenia, ktoré pozostávajú z viac ako jedného písmena, či číslice v štandardnej úprave a v prípadoch, kedy nejde o jednoduché vyobrazenie výrobkov či geometrických tvarov.

Značka internetového periodika LITERÁRNE NOVINY (ISSN 2585-8254) je tvorená kontinuálnym nápisom, ktorý je realizovaný výhradne veľkými písmenami (verzálkami) licencovaného autorského písma Oswald Médium, ktorého tvorcom je americký dizajnér Vernon Adams. Oswald je špeciálnou modifikáciou historického gotického bezpätkového písma. Jednotlivé znaky rezu Médium sú redizajnované tak, aby si zachovali vysokú mieru pôvodnej originality písma a zároveň rešpektovali pixelovú mriežku štandardných digitálnych obrazoviek.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ním požadované označenie LITERÁRNE NOVINY má dostatočnú rozlišovacia spôsobilosť, nakoľko vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. Týmto spôsobom, resp. postupom je zachovaný aj verejný záujem, ktorý vyžaduje, aby opisné označenia alebo údaje vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý.

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 a služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Podľa prihlasovateľa predložené označenie plní túto funkciu, rovnako ako je to v prípade označenia HOSPODÁRSKE NOVINY (číslo ochrannej známky: 196816), alebo KATOLÍCKE NOVINY (číslo ochrannej známky: 219838).

V ďalšej časti vyjadrenia sa prihlasovateľ venoval pozornosť § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach) a uviedol, že označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb.

Prihlasovateľ sa vyjadril tiež k tvrdeniu úradu, že predmetné „*označenie LITERÁRNE NOVINY je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje ich užívateľom len jednoduchú informáciu o tom, že tieto tovary a služby sú svojim obsahom, účelom a vlastnosťami zamerané na oblasť literatúry a z uvedeného dôvodu predmetné označenie nemožno uznať za ochrannú známku*“, pričom uviedol, že s predmetným tvrdením ÚPV SR nesúhlasí z nasledovných dôvodov:

Podľa prihlasovateľa nie je predložené označenie LITERÁRNE NOVINY druhovým či všeobecným označením vo vzťahu k tovarom a službám a jeho zápisom do registra ochranných známk by nebola vytvorená nedovolená konkurenčná výhoda a pred ostatnými podnikateľskými subjektmi, rovnako ako je to v prípade označenia HOSPODÁRSKE NOVINY (číslo ochrannej známky: 196816), alebo KATOLÍCKE NOVINY (číslo ochrannej známky: 219838).

Prihlasovateľ ďalej pripomenul úradu jednu zo základných zásad správneho konania, a to precedenčnej zásady v zmysle vyššie citovaného ust. § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorý je premietnutím ústavného princípu rovnosti (čl. 12, čl. 13 ods. 3 ústavy SR) a európskeho princípu zákazu diskriminácie a ochrany legitímnych očakávaní do správneho poriadku, resp. správneho konania. Prejavuje sa požiadavkou „rovnakého metra“ nielen vo vzťahu k účastníkom v rámci jedného správneho konania, ale vo všetkých skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch počas účinnosti danej právnej úpravy, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely v rozhodnutiach, zvýhodnenia alebo nezvýhodnenia účastníkov konania. Uvedená zásada je zároveň „prostriedkom ochrany pred svojvôľou správneho orgánu, pred neprímeraným a nezákonným uplatňovaním správnej úvahy“, klientelizmom, korupciou, predpojatosťou, zneužívaním diskrečnej právomoci pri rozhodovaní.

Na základe vyššie uvedených skutočností a zákonných ustanovení prihlasovateľ navrhol, aby ÚPV SR prehodnotil „*Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti*“ označenia LITERÁRNE NOVINY zo dňa 19. 12. 2017 (č. POZ 1839-2017) a v zmysle ust. § 33 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prihlášky zo dňa 20. 7. 2017 a tohto vyjadrenia a zapísal ochrannú známku LITERÁRNE NOVINY, vydal osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra, a oznámil zápis ochrannej známky do registra vo vestníku.

### **Záverčné vyjadrenie úradu:**

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.

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

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a naďalej trvá na svojom stanovisku, že predmetné obrazové označenie **LITERÁRNE NOVINY** spĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie LITERÁRNE NOVINY je dvojslovným pomenovaním, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len informáciu o tom, že pôjde o tovary a služby, ktoré sú svojim obsahom, účelom a vlastnosťami zamerané na oblasť

literatúry. Avšak prihlásené označenie neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je z označenia LITERÁRNE NOVINY zrejmé, že ide o zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary a služby poskytujú ich užívateľom len jednoduchú informáciu o tom, že tieto tovary a služby sú svojím obsahom, účelom a vlastnosťami zamerané na oblasť slovesného resp. literárneho umenia. Prihlásené označenie je tvorené len jednoduchým jasným pomenovaním, na ktorého pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V danom prípade ide o spotrebiteľa riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, ktorý by vnímal prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb.

Podobne vyznieva aj snaha prihlasovateľa upozorniť úrad na skutočnosť, že *predložené označenie LITERÁRNE NOVINY nie je druhovým či všeobecným označením vo vzťahu k tovarom a službám a jeho zápisom do registra ochranných známok by nebola vytvorená nedovolená konkurenčná výhoda pred ostatnými podnikateľskými subjektmi, rovnako ako je to v prípade označenia HOSPODÁRSKE NOVINY (číslo ochrannej známky: 196816), alebo KATOLÍCKE NOVINY (číslo ochrannej známky: 219838)*. K uvedenému úrad uvádza, že slovné spojenie „LITERÁRNE NOVINY“ predstavuje ucelenú opisnú informáciu bez rozlišovacej spôsobilosti. Ide teda o označenie, ktoré nie je ničím výnimočné čím by mohlo upútať spotrebiteľovu pozornosť. 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení v súvislosti so staršími ochrannými známkami v znení „*Hospodárske noviny*“ zaregistrovaná r.1998“ a „*Katolícke noviny*“ r.2007, tiež uviedol, že ide o obdobné prípady ako prihlásené označenie a úrad ich napriek tomu zaregistroval ako ochranné známky. Úrad k uvedenému v prvom rade uvádza, že ochranná známka č. 196816 v znení „*Hospodárske noviny*“ bola zapísaná do registra ochranných známok po tom, ako prihlasovateľ tejto ochrannej známky preukázal prostredníctvom dokladov, že slovné označenie „*Hospodárske noviny*“ nadobudlo pred podaním tejto prihlášky v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranná známka č. 219838 v znení „*Katolícke noviny*“ je obrazová s evidentným grafickým prvkom zakomponovaným do prvého písmena K a preto nemožno konštatovať, že ide o obdobný prípad ako je prihlasované označenie. Je potrebné zdôrazniť, že prihlásené označenie sa síce od 14.1.2019 považuje v zmysle administratívnej kategorizácie ochranných známok za obrazové, avšak tak ako je vysvetlené v ďalšej časti tohto rozhodnutia, ide v podstate o slovné označenie v takom tvare písma, ktoré sa badateľne neodlišuje od bežného písma.

Zároveň úrad zdôrazňuje, že poukazovanie na staršie ochranné známky, ktoré pochádzajú z rôznych období r. 1998 a r. 2007, pričom najstaršia z nich je takmer spred dvadsiatich troch rokov argumentačne neobstojí. Úrad v tejto súvislosti zdôrazňuje, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Úrad ďalej uvádza, že samotná existencia zápisu ochranných známok v registri nemôže vypovedať o okolnostiach ich zápisu a preto poukazovanie prihlasovateľa na už zapísané ochranné známky bez ďalšieho podobného preskúmania okolností nemožno považovať za dostatočný na prekonanie argumentačnej spôsobilosti uplatnených zápisných výluk.

Vo väzbe na uvedené úrad uvádza, že je povinnosťou prihlasovateľa uviesť argumenty v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť rozlišovaciu funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu zo dňa 19.12.2017 *nemôže viesť automaticky k jeho zápisu do registra ochranných známok*. Úrad preto považuje poukazovanie prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky za irelevantné pričom je potrebné dodať, 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 známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že cit.: „*značka internetového periodika LITERÁRNE NOVINY (ISSN 2585-8254) je tvorená kontinuálnym nápisom, ktorý je realizovaný výhradne veľkými písmenami (verzálkami)*“

licencovaného autorského písma Oswald Médium, ktorého tvorcom je americký dizajnér Vernon Adams. Oswald je špeciálnou modifikáciou historického gotického bezpätkového písma. Jednotlivé znaky rezu Médium sú redizajnované tak, aby si zachovali vysokú mieru pôvodnej originality písma a zároveň rešpektovali pixelovú mriežku štandardných digitálnych obrazoviek“ úrad uvádza, že prihlasované označenie „LITERÁRNE NOVINY“ je jednoduchým označením a ako celok pozostáva iba z bežného čierneho zhrubnutého monochromatického písma, ktorého úprava spočíva iba v jeho mierne zväčšenej výške v pomere k jeho šírke, pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného vyplýva, že celková úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie jeho slovné pomenovanie „LITERÁRNE NOVINY“ , pričom nie je schopné upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere na to, aby ho spotrebiteľ vnímal ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb, t. j. aby na základe tohto označenia mohol urobiť opakovaný výber poskytnutej služby v prípade, že bol s ňou spokojný, alebo opačne, neurobiť taký výber, ak bol s ňou nespokojný.

Prihlásené slovné označenie „LITERÁRNE NOVINY“ pozostáva z dvoch častí opisného charakteru bez akýchkoľvek iných prvkov, ktoré by mohli byť nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti. Slovo „NOVINY“ považujeme za opisné pretože je explicitne zamerané na vyjadrenie významu aktuálnych správ, je to slovo spotrebiteľmi denne používané, keďže priemerný spotrebiteľ sa denne zaujíma o nové aktuality, pričom túto možnosť mu zabezpečujú všetky masovo-komunikačné prostriedky. Ďalším slovným prvkom prihlasovaného označenia, ktorým je slovo „LITERÁRNE“ predstavuje len jednoduchú informáciu o tom, že tieto tovary a služby sú svojím obsahom, účelom a vlastnosťami zamerané na oblasť literatúry resp. slovesného umenia. Označenie ako celok nevytvára netradičné označenie, ale priamo spotrebiteľovi hovorí o obsahu a zameraní poskytovaných tovarov a služieb. Úrad už vo výsledku vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 19.12.2017 poukazoval na zrozumiteľný význam prihlasovaného označenia pričom spotrebiteľskej verejnosti je zrejme, že ide o tovary služby zamerané na problematiku, ktorá poskytuje spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o obsahovom zameraní napr. *tlačovín, nosičov zvukových nahrávok, elektronických publikácií, grafických reprodukcii, tlačených publikácií* prihlásených v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj ostatných súvisiacich prihlásených tovarov a služieb v oblasti ako napr. *televízna či rozhlasová reklama, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, a vydávanie kníh a časopisov* prihlásených v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré si prihlasovateľ mieni predmetným označením označovať. Úrad ďalej zdôrazňuje, že prihlasované označenie je potrebné skúmať tak z hľadiska parciálneho, teda po jednotlivých častiach ako aj z hľadiska celku, pričom je potrebné brať do úvahy aj vzájomné súvislosti. V nadväznosti na uvedené úrad konštatuje, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejme, že označenie LITERÁRNE NOVINY ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, čo môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, ak prihlasované označenie „LITERÁRNE NOVINY“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci vlastnosti služieb, ktoré dané označenie má označovať.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že „*ním požadované označenie LITERÁRNE NOVINY má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností*“, úrad v prvom rade uvádza, že prihlasovateľ týmto vyjadrením potvrdil stanovisko úradu o tom, že prihlásené označenie opisuje vlastnosti nárokováných tovarov a služieb. Práve skutočnosť, že spotrebiteľ okamžite a bez ďalšieho uvažovania vníma opis predmetných tovarov a služieb alebo jednu z ich vlastností, je potvrdením toho, že predmetné označenie neobsahuje žiadny rozlišujúci prvok, ale len jednoduché a zrozumiteľné opisné informácie. Z toho vyplýva, že prihlásené označenie nie je ničím originálne. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok. Navyac prihlasovateľ nedoložil žiadne relevantné doklady, ktoré by preukazovali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť

pre prihlasované tovary a služby vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky.

Na prihlasovateľovo pripomenutie jednej zo základných zásad správneho konania, a to „*precedenčnej zásady v zmysle vyššie citovaného ust. § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorý je premietnutím ústavného princípu rovnosti (čl. 12, čl. 13 ods. 3 ústavy SR) a európskeho princípu zákazu diskriminácie a ochrany legitímnych očakávaní do správneho poriadku, resp. správneho konania, ktoré sa požiadavkou „rovnakého metra“ nielen vo vzťahu k účastníkom v rámci jedného správneho konania, ale vo všetkých skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch počas účinnosti danej právnej úpravy, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely v rozhodnutiach, zvýhodnenia alebo nezvýhodnenia účastníkov konania*“ úrad uvádza, že v prvom rade je to úrad, ktorý je zo zákona povinný nielen dodržiavať, ale najmä v praktickej rovine uplatňovať uvedené paragrafové ustanovenia v každodennej praxi. V súvislosti s uvedeným úrad ďalej uvádza, že rozhodujúcim atribútom každého prihlasovaného označenia na zápis do registra ochranných známok, je jeho rozlišovacia spôsobilosť definovaná v § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podľa tohto ustanovenia *ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé*

*a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a*

*b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.*

V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že je to práve úrad, ktorý musí a je povinný pri každom jednom rozhodnutí brať na zreteľ resp. skúmať a vyhodnocovať zápisnú spôsobilosť prihlasovaného označenia na základe podmienok ustanovených v § 5 zákona o ochranných známkach, ktoré sú verejnoprávneho charakteru.

V súvislosti s uvedeným úrad poukazuje na skutočnosť, že 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 zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Za ochrannú známku teda možno uznať označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Označenie, ktoré nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Aj keď v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je možné zapísať označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) do registra v prípade, že 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 a službám pre ktoré je prihlásené, úrad konštatuje prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by takéto skutočnosti preukazovali.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, úrad zotrváva na stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária Tomáš Petko s. r. o.  
Drotárska cesta 7  
811 02 Bratislava 1