



Banská Bystrica 14. 9. 2021

POZ 275-2021/Z-367-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 275-2021 z 28.1.2021 prihlasovateľa Mariána Gašparoviča, Dolná 414/26A, 900 90 Dubová, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Ivan Benčík, Hlavná 63, 900 86 Štefanová,

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 15.2.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 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,

STUDNIAR.SK
VŔTANÉ STUDNE

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 275-2021 je obrazové označenie prihlásené pre služby „prenájom bagrov a rýpadiel, opravy púmp a čerpadiel; vrtanie studní v triede 37 medzinárodného triedenia a tiež pre služby „geologický výskum; geologický prieskum“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám (napr. vrtanie studní; geologický výskum; geologický prieskum) nemá takéto prihlasované označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, zameranie a charakter poskytovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia ako celku, ktorý je tvorený niekoľkými slovnými prvkami. Slovný prvok „studniar“ charakterizuje Krátky slovník slovenského jazyka 4, r. 2003 ako „ten, kto robí studne, odborník na stavbu studní“. Slovný prvok „studňa“ charakterizuje KSSJ 4, r. 2003 ako „vyhlbená jama so spevneným vnútrom na zhromažďovanie vody z prameňa“ a slovný prvok „vrtanie“ (vrtat) charakterizuje KSSJ 4, r. 2003 okrem iného ako „I. vrtákom al. iným podobným nástrojom vnikat', robiť otvory:

v. skalú, do skaly; 2. takto utvárať, vyhlbovať, vyvrtávať: v. diery do dreva, v. studňu; 3. takto získavať, ťažiť: v. ropu, rudu.

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na výstavbu studní vrtaním prípadne rôzne geologické služby zamerané na určenie alebo odporúčenie vhodného miesta či lokality s dobrým zásobovaním vodou na výstavbu studne.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov sú napr. majitelia rodinných domov alebo chalúp či chát prípadne iných nehnuteľností, ktorí chcú zistiť, kde by bolo najvhodnejšie miesto na ich pozemku na vyhlbenie studne prípadne hľadajú odborníka aj s potrebnou technikou, ktorý by dané práce zrealizoval. Relevantnou skupinou spotrebiteľov tiež môžu byť aj drobní poľnohospodári alebo farmári, ktorí by chceli studne využívať ako vhodný zdroj úžitkovej vody pri zavlažovaní poľí prípadne v súvislosti s chovom dobytká.

Grafická úprava označenia je veľmi jednoduchá. Slovné prvky sú uvedené v čiernej farbe v bežnom type písma a sú usporiadané v dvoch riadkoch. Dominantnou informáciou je znenie „studniar.sk“, ktoré odkazuje na skutočnosť, že informácie k danému charakteru služieb je možné nájsť na internete, keďže časť slovného prvku „.sk“ odkazuje na internetovú doménu najvyššej úrovne prislúchajúcu Slovenskej republike, a preto tento slovný prvok nie je možné považovať za príznačný len pre toto predmetné označenie. Doplnkové slovné spojenie „vrtané studne“ v prihlasovanom označení je uvedené výrazne menším typom písma, je však v rámci označenia ako celku dobre čitateľné a spotrebiteľovi sprostredkováva informáciu, že studne sú realizované vrtaním.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum)

Predmetné označenie je síce prihlasované ako obrazové avšak jeho grafické spracovanie je také, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

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 nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Na uvedený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovateľ zaslal dňa 13.4.2021 odpoveď, v ktorej uviedol, že sa nestotožňuje s výsledkom prieskum. Podľa názoru prihlasovateľa úrad dospel k záveru o nespôsobilosti na zápis príliš formalistickým prístupom, ktorý mu bráni vnímať prihlasované označenie komplexne a podľa prihlasovateľa správne. Prihlasovateľ tiež uviedol, že tvrdenie o tom, že nejaké označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je vždy tvrdením subjektívnym.

Prihlasovateľ poukázal na staršie zapísané ochranné známky 199 634 (obrazová), č. 196 988 (slovná), č. 205 525 (slovná), ktoré boli posúdené ako zápisu schopné aj napriek tomu, že sú tvorené zápisnou výlukou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona (v čase zápisu uvedených starších OZ podľa ust. § 2 ods. 1, písm. b/ resp. písm. c/ zák. č. 55/1997 Z. z. v znení noviel).

Ďalej tiež uviedol, že formalistický prístup úradu, sa v plnom rozsahu prejavil pri hodnotení prihlasovaného označenia, keď slovné prvky prihlasovaného označenia podrobil obsahovému skúmaniu Krátkym slovníkom slovenského jazyku 4, keď neváhal vykladať obsah jednotlivých slovných prvkov označenia a následne ich každé jedno samostatne vyhodnotil ako opisné.

Následne, akoby na podporu predchádzajúceho tvrdenia síce konštatuje, že prihlasované označenie sa prihlasuje ako obrazová známka ale zároveň uvádza, že „grafické spracovanie je také, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov.....“ Na podporu tohto záveru je uvedený výsostne subjektívny názor a to, že „Grafická úprava označenia je veľmi jednoduchá. Slovné prvky sú uvedené v čiernej farbe v bežnom type písma a sú usporiadané v dvoch riadkoch.“

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa úrad dostatočne nezisťoval, prečo sa jednoduché označenie prihlasuje ako obrazová známka ev. vôbec túto skutočnosť neberie do úvahy. Prihlasovateľ celkom vedome a účelovo svoje označenie považuje za obrazovú známku, pričom každý prvok označenia považuje za špecifický, pričom ich vzájomná korelácia má za úlohu vytvoriť jedinečnosť označenia ako aj jeho odlišenia od podobných.

Je pravdou, že prvok „sk.“ odkazuje na internetovú doménu, ale tá je ako doména druhej úrovne predsa jedinečná. Na to však nestačí označenie národnej koncovky, ale v spojení s vlastným doménovým menom ide nesporne o jedinečné označenie. Označenie grafickej úpravy písma ako „veľmi jednoduchá“, je nesporne subjektívnym záverom. Posudzovateľ vôbec neberie do úvahy prihlasované označenie ako celok (tvoriaci obraz) ale – celkom chybné ho vníma IBA ako obsahový popis známky.

Z toho následne vyplýva chybný záver, nakoľko prihlasovateľ je presvedčený, že práve presná a špecifická diferenciacia jednotlivých častí označenia (vrchná časť je násobne hrubšia a násobne väčšia ako nižšia časť, použité sú rôzne druhy fontov písma) pri jeho posudzovaní ako celku smerujú k záveru, že prihlasované označenie nesie v sebe dostatok rozlišovacej spôsobilosti, aby mohlo byť zapísané do registra ochranných známok.

A v žiadnom prípade neobstojí ani tvrdenie úradu, že „Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známok by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie.“ Toto tvrdenie nezodpovedá skutočnosti, nakoľko k upretiu tohto práva by mohlo dôjsť len vtedy, keby iný subjekt s rovnakým alebo podobným zameraním chcel používať presne také isté označenie ako je predmetom prihlášky.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že je presvedčený, že námietky úradu uvedené v stanovisku zo dňa 15.2.2021 boli v dostatočnej miere vyvrátené, a preto nie sú prítomné prekážky brániace zápisu POZ č. 275-2021 do registra ochranných známok.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobrať do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa.

Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že obrazové označenie **STUDNIAR.SK** VRÁTANÉ STUDNE bez ďalšieho rozlišujúceho prvku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám „*prenájom bagrov a rýpadiel, opravy púmp a čerpadiel; vrtanie studní v triede 37 medzinárodného triedenia a tiež pre služby „geologický výskum; geologický prieskum“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a zamerania alebo charakteru prihlasovaných služieb.*

S ohľadom na spotrebiteľskú verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje jednoznačnú priamu a zrozumiteľnú informáciu o tom, že budú poskytované služby zamerané na výstavbu studní vrátaním prípadne rôzne geologické služby zamerané na určenie alebo odporúčenie vhodného miesta či lokality s dobrým zásobovaním vodou na výstavbu studne.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že predmetné označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné označenie neobsahuje iný údaj, na základe ktorého by spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod služieb a odlíšiť tým služby od služieb iného pôvodu tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že úrad dospel k záveru o zápisnej nespôsobilosti príliš formalistickým spôsobom, keď analyzoval význam slov tvoriacich označenie podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 a následne tieto slová vyhodnotil ako opisné. V súvislosti s uvedením doménového mena a koncovky „sk“ prihlasovateľ uviedol, že koncovka „sk“ „v spojení s vlastným doménovým menom tvorí nesporne jedinečné

označenie“. Prihlasovateľ tiež uviedol, že úrad nezisťoval, prečo sa jednoduché označenie prihlasuje ako obrazová známka a grafickú úpravu predmetného označenia úrad posúdil veľmi subjektívne. Prihlasovateľ je presvedčený, že práve presná a špecifická diferenciácia jednotlivých častí označenia (vrchná časť je násobne hrubšia a násobne väčšia ako nižšia časť, použité sú rôzne druhy fontov písma) pri jeho posudzovaní ako celku smerujú k záveru, že prihlasované označenie nesie v sebe dostatok rozlišovacej spôsobilosti, aby mohlo byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že predmetné

označenie **STUDNIAR.SK**
VRTANÉ STUDNE je tvorené výlučne slovnými prvkami v grafickom usporiadaní, preto úrad pri posúdení označenia nemal inú možnosť len zhodnotiť slovné prvky, ktoré tvoria prihlasované označenie ako celok. Vzhľadom k tomu, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší grafický prvok, ktorý by odpútal pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú v sebe nesie predmetné označenie ako celok, úrad je toho názoru, že keď prihlasované označenie posúdil ako opisné, posúdil ho správne.

Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia nie je úlohou úradu zamýšľať sa nad tým, prečo sa jednoduché označenie prihlasuje ako obrazová známka, či brať do úvahy aj takúto skutočnosť, tak ako sa domnieva prihlasovateľ. Úrad v rámci prieskumu posudzuje označenie ako celok. Vzhľadom k tomu, že predmetné označenie je usporiadané v dvoch riadkoch, teda má minimálnu grafickú úpravu, nie je možné takéto označenie prihlásiť ako slovné, a tak prihlasovateľ uviedol správne v žiadosti o zápis označenia do registra, že predmetné označenia prihlasuje ako obrazové.

K vyjadreniu prihlasovateľa, že použitím skratky internetovej domény najvyššej úrovne prislúchajúcu Slovenskej republike „sk“ „v spojení s vlastným doménovým menom tvorí nesporne jedinečné označenie“ ako označenie domény druhej úrovne, úrad opakovane uvádza, že koncovku „sk“ nie je možné považovať za rozlišovací prvok, pretože väčšina domén v Slovenskej republike používa uvedené štandardizované medzinárodné označenie. Doménové meno v znení „studniar.sk“ nie je pre účely zápisu ochrannej známky jedinečné, pretože, tak ako už úrad uviedol skôr, koncovka „sk“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a vzhľadom na to, že slovný prvok „studniar“ je vo vzťahu k prihlasovaným službám opisný, rovnako je zo známkovoprávneho hľadiska opisné aj celé doménové meno „studniar.sk“. A preto úrad aj naďalej zotrváva na svojom názore, že prihlasované označenie ako celok nie je možné považovať za označenie, ktoré by spotrebiteľovi umožnilo identifikovať obchodný pôvod poskytovaných služieb.

Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na

uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie **STUDNIAR.SK**
VRTANÉ STUDNE nemá vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce druh, zameranie alebo charakter prihlasovaných služieb.

Čo sa týka grafickej úpravy označenia **úrad** túto vo vyjadrení zhodnotil slovami: „Slovné prvky sú uvedené v čiernej farbe v bežnom type písma a sú usporiadané v dvoch riadkoch. Dominantnou informáciou je znenie „studniar.sk“, ktoré odkazuje na skutočnosť, že informácie k danému charakteru služieb je možné nájsť na internete, keďže časť slovného prvku „sk“ odkazuje na internetovú doménu najvyššej úrovne prislúchajúcu Slovenskej republike, a preto tento slovný prvok nie je možné považovať za príznačný len pre toto predmetné označenie. Doplnkové slovné spojenie „vrtané studne“ v prihlasovanom označení je uvedené výrazne menším typom písma, je však v rámci označenia ako celku dobre čitateľné a spotrebiteľovi sprostredkováva informáciu, že studne sú realizované vrtaním“.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení (z pohľadu úradu) v podstate tiež poskytol svoj subjektívny opis predmetného označenia, keď uviedol: „práve presná a špecifická diferenciácia jednotlivých častí označenia (vrchná časť je násobne hrubšia a násobne väčšia ako nižšia časť, použité sú rôzne druhy fontov písma) pri jeho posudzovaní ako celku smerujú k záveru, že prihlasované označenie nesie v sebe dostatok rozlišovacej spôsobilosti, aby mohlo byť zapísané do registra ochranných známok“.

Oba opisy súhrne vyjadrujú to isté, a to, že podľa úradu „dominantná časť označenia“, ktorú prihlasovateľ opísal ako „vrchnú a násobne hrubšiu a väčšiu“ vyjadruje znenie „studniar.sk“ a podľa vyjadrenia úradu „doplnkové slovné spojenie“, ktoré prihlasovateľ označil ako „nižšiu časť označenia, ktorá je tvorená

iným druhom a fontom písma“ vyjadruje znenie „vrtné studne“. Či už vyjadrenia opisu úradu alebo zo znenia opisu, ktoré uviedol prihlasovateľ je možné vyvodit' len jeden záver, a to, že aj keď má predmetné označenie grafické usporiadanie slovných prvkov uvedené v dvoch riadkoch, aj tak je to stále len opisné označenie, pretože opisnosť vyplýva z významu slov, z ktorých sa skladá predmetné označenie ako celok.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že rozdielna veľkosť písma alebo usporiadanie slov v dvoch riadkoch nie je neobvyklá, pretože v obchodných zvyklostiach sa bežne v komerčných nápisocho používa rôzna veľkosť písma na zdôraznenie hlavnej informácie, ktorú takéto nápisy alebo označenia majú spotrebiteľovi sprostredkovať.

Čo sa týka sémantickej aj grafickej stránky predmetného označenia ako celku, prihlasovateľ nijako nevyvrátil námietky úradu a s ohľadom na uvedené je nutné opätovne konštatovať, že prihlásené označenie ako celok nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovaným službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto služieb ako druh, zameranie alebo ich charakter.

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe úradu sú opisné označenia považované za označenia s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

V tejto súvislosti je potrebné tiež uviesť, 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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že úrad v minulosti zapísal niekoľko starších ochranných známok, 199 634 (obrazová), č. 196 988 (slovná), č. 205 525 (slovná), ktoré boli posúdené ako zápisu schopné aj napriek tomu, že sú tvorené zápisnou výlukou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona.

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že nevidí paralelu medzi staršími zapísanými a toho času už zaniknutými ochrannými známkami a prihlasovaným označením, pretože obrazová ochranná známka OZ 199 634 „Doprava a cesty“ bola prihlásená pre tovary a služby v triedach 16, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovná OZ 196 988 „SIEŤOTLAČ“ bola prihlásená pre tovary a služby v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Toto označenie bolo zapísané do registra ochranných známok po predložení dokladov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti.

V prípade slovnej OZ 205 525 „Rómska tlačová agentúra“, ktorá bola prihlásená pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad uvádza, že táto je priamo tvorená obchodným menom prihlasovateľa, ktorým bola Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 2/A, Košice, a preto relevantná spotrebiteľská verejnosť nemala problém s priamou identifikáciou poskytovateľa predmetných služieb. Práve táto skutočnosť absenteje v prihlasovanom označení. Označenie bolo prihlásené pred takmer 20 rokmi a v tejto súvislosti je nutné uviesť, že za tak dlhú dobu došlo v známkovom práve, najmä po pristúpení Slovenskej republiky do EÚ, k niektorým zmenám v posudzovaní prihlášok ochranných známok a to v súlade s harmonizáciou známkového práva v rámci systému ochranných známok EÚ a vnútroštátnymi systémami ochranných známok.

Ani v tomto bode prihlasovateľ nijako neprispel k obhájeniu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na staršie zapísané ochranné známky za irelevantné.

Úrad zároveň zdôrazňuje, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa vždy posudzuje výlučne v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihláseného označenia samostatne.

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. Navyiac 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba 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.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k službám uvedeným v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a ani nepredložil doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, bolo rozhodnuté tak ako je uvedené vo výrokovvej 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
riadielka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Ivan Benčík, advokát
Hlavná 63
900 86 Štefanová