

Banská Bystrica 20. 7. 2022  
POZ 1375-2022/Z-165-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1375-2022 z 30.6.2022 prihlasovateľa Artema Isaieva, Bajkalská 12985/9, Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Julián Lapšanský, advokátska kancelária, spol. s r. o., Zelinárska 8, Bratislava-Ružinov,

**sa zamietá**

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

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.7.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary „kovy a ich zliatiny, rudy; kovové stavebné materiály; oceľ (surovina alebo polotovary); pásová oceľ; oceľový drôt; oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové vystužovacie materiály do betónu; zliatiny ocele; kovové rúrky; drobný železiarsky tovar“ v triede 6 a pre služby „stavebníctvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 12.7.2022 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „**Metallhouse**“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami, pričom vynechanie medzery medzi nimi z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania priemerného užívateľa, nie je podstatné. Prvý slovný prvok „metall“, ktorý bude priemerný užívateľ jednoznačne vnímať ako anglický pojem „metal“, okrem iného znamená „kov, kovový“. Druhý slovný prvok „house“ taktiež predstavuje anglický pojem, ktorý okrem iného znamená „dom“.

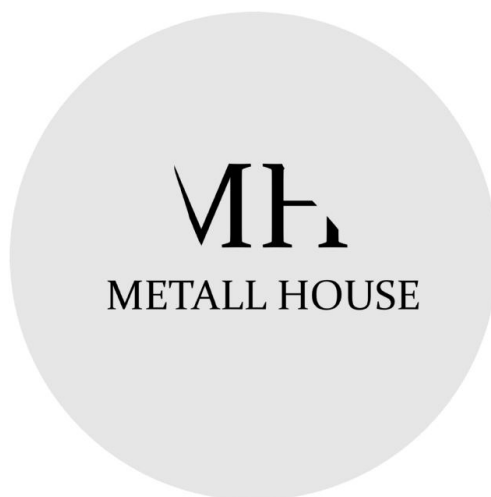
Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „Metallhouse“ ako celok znamená „kovový dom“. Predmetné označenie tak jednoducho opisuje účel, obsah, zameranie a charakter (iné vlastnosti) prihlásených tovarov a služieb.

Preto je označenie „Metallhouse“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorými sú v tomto prípade (popri odbornej stavebne zameranej verejnosti) aj bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené tovary (ktorými sú rôzne kovové stavebné polotovary a materiály) a tiež prihlásené služby stavebné charakteru, sú svojim účelom, obsahom a inými vlastnosťami zamerané na realizáciu domov či budov prevažne z kovových či ocelových materiálov a polotovarov.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom z 18.7.2022, v ktorom uviedol, že síce nie je celkom stotožnený so závermi úradu, keďže v databáze ochranných známkov našiel zapísané ochranné známky obsahujúce slovný prvok „kov“ v angličtine ako napr. „Metal Design“, „Metal One“, ale v záujme bezproblémového zápisu ochrannej známky požiadal o úpravu prihláseného označenia tak, že pôjde o „kombinovanú slovnú a obrazovú známku“ (aktuálne má byť správne uvedené iba „obrazové označenie“), a to v nasledovnej podobe:



**Úrad** reagujúc na odpoveď prihlasovateľa z 18.7.2022 uvádza, že pokiaľ ide o jeho poukázanie na vyššie spomenuté dva príklady zapísaných ochranných známkov, platí, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známkov, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona.

Príkladom uvedená prvá slovná ochranná známka č. 221750 v znení „Metal Design“ je zapísaná iba pre služby v triede č. 35. Nefiguruje tam ani trieda č. 6 s kovovými materiálmi či polotovarmi a ani trieda č. 37 so službami stavebného charakteru. Preto poukázanie na príklad prvej slovnej ochrannej známky je irelevantné a nijako neprispelo k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o poukázanie na príklad druhej zapísanej ochrannej známky č. 210076 v znení „Metal One“, je potrebné uviesť, že prihláška tejto ochrannej známky bola podaná ešte v roku 2003, teda takmer pred dvadsiatimi rokmi, kedy jazyková úroveň slovenskej verejnosti nebola rozvinutá do takej miery, ako je tomu v súčasnosti, pričom navyše v tom čase kritériá pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení ešte neboli tak striktné ako v aktuálnej dobe. K tomu je taktiež možné doplniť, že číslovka „one“ obsiahnutá v predmetnom označení nemá v zásade opisný charakter tak, ako v prípade slovného prvku „house“. Čiže aj v tomto prípade je možné konštatovať, že poukázanie na príklad druhej slovnej ochrannej známky je tiež irelevantné a nijako neprispelo k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Na margo požiadavky prihlasovateľa o úpravu predmetného označenia za účelom prekonania jeho zápisných prekážok, úrad uvádza nasledovné:

*V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov „Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením“.*

Keďže predmetné označenie nie je predmetom potreby náležitej zmeny ohľadom spomínanej prípadnej zmeny mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, je zrejmé, že v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia nie je prípustné vykonať požadovanú zmenu predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že ani v jednom argumente v liste z 18.7.2022 prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia „Metallhouse“, z čoho je zrejmé, že ho nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté 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

#### **Doručiť:**

JUDr. Julián Lapšanský, advokátska kancelária, spol. s r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika