



Banská Bystrica 9. 12. 2022
POZ 3058-2021/Z-355-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3058-2021 z 29.11.2021 prihlasovateľa spoločnosti EKOSTYREN s. r. o., U Řeky 804, Ostrava - Hrabová, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Michal Hrabčák, Na Polanech 236/32a, Havířov, Česká republika,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.1.2022 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 „**kancelaria24.sk**“ je prihlásené pre tovary „*papier; tlačoviny; neperiodické tlačené publikácie; ponukové listy (tlačivá-formuláre); katalógy; reklamné letáky; tlačené propagačné materiály z papiera, kartónu alebo lepenky); kancelárske potreby okrem nábytku; knihy, brožúry a príručky z oblasti počítačov; rysovacie súpravy; písacie súpravy (papiernický tovar); papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové utierky; papierové hygienické vrecká; xerografický papier; pauzovací papier; tabelačný papier; faxový papier; obálky (papiernický tovar); samolepiace papierové etikety; útržkové bloky (samolepiace); útržkové bloky; hárky papiera; karisbloky; telefónne papierové zápisníky; papierové diáre; záznamové knihy; knihy pošty; tlačivá (formuláre); mapy; kalendáre; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné prúžky alebo pásy (kancelárske potreby); korekčné ceruzky (kancelárske potreby); korekčné rollery (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); ceruzky; mikroceruzky (kancelárske potreby); písacie potreby; náplne do guľôčkových pier; náplne do atramentových pier; tuhy do ceruziek (náplne); zvýrazňovače (papiernický tovar); popisovacie perá (kancelárske potreby); papierové etikety (kancelárske potreby); lepidlá na kancelárske použitie; lepiace pásy na kancelárske použitie; zošívачky (kancelárske potreby); dierovačky (kancelárske potreby); rezačky; rysovacie pravítka; kancelárske sponky; kancelárske klipy; pripínáčky; dátumové pečiatky; číslovacie pečiatky; stojany na pečiatky; papierové dosky na spisy (kancelárske*

potreby); rýchloviazače na spisy (kancelárske potreby); plastové dosky na spisy (kancelárske potreby); priehľadné obaly (papiernický tovar); rozlišovače dokumentov (kancelárske potreby šanóny (na voľné listy)); podpisové a triediace knihy; papierové vrecká na balenie; papierové vrecká na odpadky; papierové, kartónové alebo lepenkové škatule na archiváciu dokumentov; stolové stojany na vizitky; kartotékové lístky; menovky (kancelárske potreby); katalógové knihy; magnetické tabule (kancelárske potreby); knihárske stroje (kancelárske potreby)“ v triede 16, „nábytok; bytové zariadenie (dekoračné predmety); kancelársky nábytok; stoličky (kancelársky nábytok); kancelárske kreslá; kancelárske stoly; modulárne písacie stoly (nábytok); nábytkové skrine; nábytkové obývacie steny; kartotékové skrinky (nábytok); registračné skrine (nábytok); kovové skrinky (nábytok); kovové skrine (nábytok); doplnky na nábytok (nekovové); regály (nábytok); police; modulárne police (nábytok); lavice (nábytok); postele; lôžka (nábytok); matrace; vankúše; podušky; rámy na obrazy; rámy postelí; zrkadlá; vešiaky na odevy; stojany na odevy (nábytok); nekovové rebríky (nábytok); mobilné nekovové schody; vývesné tabule z dreva alebo plastov; nekovové stojany (nábytok); nekovové spojovacie prvky (príslušenstvo k nábytku); nekovové kovanie na dvere; nekovové kovanie na brány; nekovové kovanie na okná; nekovové káblové príchytky; nekovové káblové svorky; nekovové káblové držiaky“ v triede 20, a pre služby

„reklama; marketing; predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných výstav a veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie zákazníckych informácií o produktoch prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; maloobchodné služby s nábytkom; maloobchodné služby so zariadeniami do bytov a do kancelárií; veľkoobchodné služby s nábytkom; veľkoobchodné služby so železiarskym tovarom; veľkoobchodné služby so zariadeniami do bytov a do kancelárií; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodný manažment; obchodná administratíva; odborné obchodné poradenstvo; kancelárske práce; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné analýzy; prieskum trhu; inzertné služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 24.1.2022 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „kancelaria24.sk“ je tvorené tromi všeobecnými slovnými prvkami, a to podstatným menom „kancelaria“, číslovkou 24 a doménovou príponou „.sk“. Pritom vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, ako aj vynechanie diakritického znamienka „dĺžňa“ nad druhým písmenom „a“, z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania priemerného spotrebiteľa-užívateľa, nie je podstatné.

Prvý slovný prvok „kancelaria“ bude teda spotrebiteľ-užívateľ jednoznačne vnímať ako všeobecný slovný prvok „kancelária“, ktorý znamená „1. miestnosť na úradovanie; úrad“, resp. „2. inštitúcia s rozličným spoločenským a iným poslaním“ (viď Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Druhý slovný prvok číslovka „24“ v konkrétnom prípade je v súčasnosti bežne používaný na vyjadrenie časového rozpätia 24 hodín (tzn. plného jedného dňa), čo v praxi býva uplatňované hlavne pre informáciu o rozpätí vykonávania určitej činnosti. Pokiaľ ide o doménovú príponu „.sk“, táto je bežne používaná ako skratka pre označovanie Slovenska v internetových doménach a predstavuje tzv. TLD kód krajiny / angl. Country top-level domain/ a má ho vo svojom označení väčšina prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenska.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „kancelaria24.sk“ ako celok len jednoducho opisuje účel, zameranie, charakter (iné vlastnosti) a čas poskytovaných služieb prihlásených v triede 35, ako aj súvisiacich komplementárnych tovarov prihlásených v triedach 16 a 20.

Preto je označenie „kancelaria24.sk“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným spotrebiteľom-užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené služby sú svojim účelom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na oblasť prevádzkovania kancelárií resp. kancelárskych priestorov (tiež aj na vybavenie týchto kancelárií prihlásenými tovarmi), pričom spotrebiteľa-užívateľa môžu tieto služby využívať (resp. prihlásené tovary môžu objednávať) nonstop

24 hodín denne prostredníctvom danej internetovej domény, čo potvrdzuje samotná všeobecná a nedištinktívna internetová prípona „.sk“.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinktívnych 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 svojou odpoveďou uvedenou v e-mailovej správe doručenej úradu dňa 29.3.2022 (doplnenej listom 1.4.2022), kde zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom vyššie uvedeného prieskumu. Následne prihlasovateľ ešte doplnil svoju odpoveď dodaním ďalších preukazných dokumentov v e-mailovej správe doručenej úradu 6.6.2022 (doplnenej listom 8.6.2022) a v liste z 12.10.2022.

Svoj nesúhlas s výsledkom prieskumu odôvodňuje tým, že prihlásené označenie „kancelaria24.sk“ bolo v rámci daného prieskumu posúdené oddelene, analyzujúc tri samostatné slovné prvky, keď úrad zároveň aj poznamenal, že vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, ako aj vynechanie diakritického znamienka „dĺžňa“ nad druhým písmenom „a“, z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania priemerného spotrebiteľa-užívateľa, nie je podstatné. Prihlasovateľ vytkol úradu, že predmetné označenie mal posúdiť aj ako ucelený jediný slovný prvok, keď prihlásené označenie bolo potrebné v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou súdu preskúmať nielen po jednotlivých slovných prvkoch, ale predovšetkým z hľadiska celkového dojmu, ktorým toto označenie pôsobí na relevantnú verejnosť, resp. je ňou vnímané.

Podľa názoru prihlasovateľa, z globálneho pohľadu relevantnej verejnosti (tzn. z pohľadu na označenie ako celok) ide o dištinktívne označenie, keďže vraj dômyselne prepája tri spolu zdanlivo nesúvisiace všeobecné pojmy v jeden a vytvára tak vraj jedinečné označenie pre výrobky a služby prihlasovateľa.

Okrem toho prihlasovateľ tvrdí (pričom toto tvrdenie neopodstatnene prisúdil aj úradu), že je nepochybné, že každý priemerný spotrebiteľ si prihlasované označenia ako celok automaticky spojí s internetovou stránkou prihlasovateľa www.kancelaria24.sk, na ktorej prevádzkuje internetový obchod s kancelárskym nábytkom a vybavením. A to je podľa prihlasovateľa výrazným podporným prvkom pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

Prvú časť svojich argumentácií prihlasovateľ uzavrel úvahou, že je absurdné a v rozpore s doterajšou známkovou praxou, aby spojenie viacerých slovných prvkov do jedného označenia, nemalo mať zápisnú spôsobilosť. Na margo tejto úvahy poukázal na niekoľko zapísaných ochranných známkov, registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva (ÚPV SR) a tiež na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktoré sú „tvorené jedným, alebo spojením viacerých všeobecných pojmov“. Ide o nasledovné ochranné známky: „Laskavý domov“, „BLACK DONUTS“, „DONUTSHOP“, „NATION'S RESTAURANT NEWS“, „Mr. KEBAB“, „Turning houses into homes“.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené argumentácie zo strany prihlasovateľa uvádza, že nesúhlasí s jeho úvodným tvrdením, že prieskum prihláseného označenia bol vykonaný iba jednostranne, a síce len po jednotlivých slovných prvkoch, resp. že každý z troch slovných prvkov bol preskúmaný výlučne samostatne. Úrad vo svojej dlhodobej známkovej praxi vždy postupuje (a platí to aj v tomto prípade) tak, že okrem analýzy každého slovného prvku v samostatnej podobe, preskúma a posúdi dané označenie z hľadiska zápisnej spôsobilosti aj ako celok. Pokiaľ ide o vynechávanie medzier medzi danými

slovnými prvkami, či diakritických znamienok, úrad taktiež v známkovej praxi postupuje konzistentne, pričom v mnohých predošlých konaniach (hlavne pokiaľ išlo o zamietnutie prihlášky OZ) uplatnil rovnaký princíp ako v predmetnom prípade, a teda takéto vynechávanie vždy posúdil ako nepodstatné. Preto je zrejme, že prieskum úradu nebol ani v predmetnom prípade vykonaný v rozpore s ustálenou rozhodovacou praxou súdu, ako to deklaruje prihlasovateľ. Z toho dôvodu už prvá poznámka zo strany prihlasovateľa nie je opodstatnená a pre prekonanie úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia je tak irelevantná.

Okrem toho, prihlasovateľov názor, že z globálneho pohľadu relevantnej verejnosti (tzn. z pohľadu na označenie ako celok) ide o dištinktívne označenie, a to z titulu dômyselného prepojenia troch spolu zdanlivo nesúvisiacich všeobecných pojmov do jedného celku, čím je vraj vytvorené jedinečné označenie vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa, úrad považuje za mylný. Nie je predsa možné zvažovať jedinečnosť označenia ako celku, ak zjavne ide o opisný slovný prvok v znení „kancelária“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, pričom táto informácia je iba opisným spôsobom spresnená číslovkou „24“, jasne opisujúcou časový rozsah poskytovania predmetných tovarov a služieb, s doplnením nedištinktívnej prípony „.sk“, predstavujúcej už vyššie spomínaný TLD kód krajiny /angl. Country top-level domain/, ktorý má vo svojom označení väčšina prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenska. Úrad má tak za to, že v prvotnom prieskume správne vyhodnotil prihlásené označenie aj z tzv. globálneho pohľadu, čiže z pohľadu, z akého ho bude relevantná spotrebiteľská či užívateľská verejnosť vnímať ak celok vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, a síce ako bežne opisné, neoriginálne a nefantazijné, ktoré nie je spôsobilé individualizovať tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa. Preto ani v tejto časti svojich argumentácií prihlasovateľ nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky predmetného označenia.

Ak prihlasovateľ poukázal na to, že priemerný spotrebiteľ či užívateľ si spojí prihlásené označenie s webovou stránkou prihlasovateľa v znení www.kancelaria24.sk, z tejto skutočnosti vôbec nie je zrejme, či v prípade zhodnosti časti internetovej domény s prihláseným označením, automaticky dochádza k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti takéhoto označenia pre samotného prihlasovateľa.

K tomu úrad dodáva, že možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení sa v známkovej praxi posudzuje v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona v znení: „*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*“ sa v známkovej praxi posudzuje na základe spresňujúcich kritérií stanovených Európskym súdnym dvorom, ktoré spresňujú aké doklady nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známkov stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti*
- percentuálny podiel na trhu*
- intenzita používania označenia*
- časová dĺžka používania označenia*
- množstvo vynaložených investícií na reklamu*
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne*

Na základe vyššie uvedených kritérií je zrejme, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba poukázanie na uvedenú webovú stránku, pretože webové stránky nie je možné považovať za relevantné preukazné skutočnosti, ktoré by hodnoverne preukázali naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. K tomu slúžia hlavne faktúry, resp. pokladničné bloky, ktoré okrem datovania poskytovania predmetných tovarov a

služieb, poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú tieto tovary a služby poskytované. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „kancelaria24.sk“. Navyše, podávateľom predmetnej prihlášky ochrannej známky je spoločnosť „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“, pričom relevantný spotrebiteľ či užívateľ nemá šancu spojiť si predmetnú internetovú stránku so samotným prihlasovateľom, pretože v kontaktných údajoch tejto webovej stránky prihlasovateľ vôbec nefiguruje, je tam uvedená iba spoločnosť „Kancelária 24h s.r.o.“, ktorá, ak aj súvisí s prihlasovateľom, takáto informácia relevantnému užívateľovi či spotrebiteľovi v celkovom obsahu tejto webovej stránky nie je poskytnutá. Z toho je evidentné, že v podvedomí relevantných spotrebiteľov či užívateľov tak nemôže dôjsť, ako už bolo vyššie spomenuté, k spojeniu si tejto internetovej stránky so spoločnosťou prihlasovateľa (EKOSTYREN s. r. o., Ostrava), čo logicky vylučuje možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia pre samotného prihlasovateľa spoločnosť „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“. Z toho vyplýva, že poukázanie prihlasovateľa na webovú stránku www.kancelaria24.sk, ktorej časť je síce zhodná s predmetným označením, je irelevantné, čím ani v tomto bode prihlasovateľ nepripel k možnému prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Čo sa týka záverečného tvrdenia prihlasovateľa v rámci prvej časti jeho argumentácií v liste z 29.3.2022, že je absurdné a v rozpore s doterajšou známkovou praxou, aby spojenie viacerých slovných prvkov do jedného označenia, nemalo mať zápisnú spôsobilosť, vrátane nadväzne uvedených príkladov iných ochranných známkov, úrad v prvom rade uvádza, že v prípadoch, keď sú v známkovej praxi preskúmané výlučne slovné označenia zložené z viacerých všeobecných opisných výrazov, výsledok takýchto prieskumov nemusí mať jednotné vyústenie, resp. nie je k takýmto prípadom stanovená jednotná poučka, ako sa domnieva prihlasovateľ. Podľa názoru prihlasovateľa platí jednotné pravidlo, že na základe výsledku prieskumu výlučne slovných označení vo vzťahu k príslušným tovarom a službám, ktoré sú zložené z viacerých výlučne opisných slov, vždy musí dôjsť k zápisu takéhoto označenia registra ochranných známkov. V reálnej známkovej praxi nielen národného úradu (ÚPV SR), ale aj Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), však môže dôjsť k rôznym výsledkom prieskumu zápisných spôsobilostí v prípade dotknutých druhov označení, čo je ľahko možné preukázať na základe databáz ochranných známkov týchto inštitúcií. To znamená, že môže dôjsť k prípadnému zápisu takýchto označení, ale rovnako aj k zamietnutiam prihlášok ochranných známkov s takýmito označeniami. Jednoducho povedané, možný zápis výlučne slovných označení so zostavou viacerých výlučne opisných slovných prvkov je posudzovaný takzvané „z prípadu na prípad“. Vo všeobecnosti však platí, že spojením opisných prvkov vznikne výraz s opisným významom. Preto ani v tejto časti svojich argumentácií prihlasovateľ neprekonal úradom vytýkané zápisné prekážky.

Na margo nadväzného poukázania prihlasovateľa na uvedené príklady ochranných známkov, ktoré sa snaží dať do porovnania s predmetným prípadom, je potrebné uviesť, 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.

Prvým príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „Láskavý domov“, pochádzajúca z prihlášky ochrannej známky č. POZ 2408-2016, registrovaná ÚPV SR, obsahuje v sebe fantazijný slovný prvok „láskavý“, ktorý sa v bežných obchodných zvyklostiach vo vzťahu k domovu (či vo vzťahu k bytovým priestorom) v rámci dotknutých služieb v triedach 36, 43 a 44 nepoužívajú. Zároveň takéto označenie nijako neobmedzuje práva iných konkurentov tak, ako by táto situácia mohla nastať napríklad v takom prípade, ak by znenie ochrannej známky bolo „útulný domov“. Také označenie však žiadny fantazijný či originálny slovný prvok neobsahuje. Z toho je zrejmé, že konanie o prihláške ochrannej známky POZ 2408-2016 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Ďalším príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „BLACK DONUTS“ č. 010020626, registrovaná EUIPO, v preklade svojho znenia má slovenský ekvivalent „čierne šišky“ resp. „čierne dolky“. Z toho vyplýva, že takto znejúce slovné označenie by mohlo byť predmetom zápisných prekážok vo vzťahu k potravinovým tovarom „šišky“ zaradeným do triedy č. 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Táto ochranná známka je však platná iba pre nepotravinové tovary zaradené v chemicko-technických triedach č. 1 a 12, a tiež pre vedecko-technologické služby v triede č. 42. Čiže

vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám má takéto označenie jednoznačne fantazijný charakter, čím boli vylúčené akékoľvek jeho zápisné prekážky. Z toho je zrejmé, že konanie o prihláške ochrannej známky EÚ č. 010020626 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Ďalšia príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „DONUTSHOP“ č. 011643905, registrovaná EUIPO, v preklade svojho znenia má slovenský ekvivalent „obchod so šiškami“ resp. „obchod s dolkami“. Z toho vyplýva, že takto znejúce slovné označenie by mohlo byť predmetom zápisných prekážok vo vzťahu k potravinovým tovarom „šišky“ zaradeným do triedy č. 30, prípadne vo vzťahu k veľkoobchodným alebo maloobchodným službám so šiškami (dolkami) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Táto ochranná známka je však platná iba pre nepotravinové tovary zaradené v technickej triede č. 9, a tiež pre obchodné, opravárensko-údržbárske, telekomunikačné a vedecko-technologické služby v triedach č. 35, 37, 38 a 42. Čiže vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám má takéto označenie jednoznačne fantazijný charakter, čím boli vylúčené akékoľvek jeho zápisné prekážky. Z toho je zrejmé, že konanie o prihláške ochrannej známky EÚ č. 011643905 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Ďalšia príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „NATION'S RESTAURANT NEWS“ č. 000173872, registrovaná EUIPO v r. 1998, avšak prihlasovateľ neodôvodnil, v čom vidí paralelu s prihláseným označením kancelaria24.sk.

Ďalšia príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „Mr. KEBAB“, pochádzajúca z prihlášky ochrannej známky č. POZ 153-2014 (prihlasovateľ chybne uviedol iné číslo POZ - pozn. úradu), registrovaná ÚPV SR, má síce vyňatým slovným prvkom „kebab“ opisný charakter vo vzťahu k prihláseným tovarom, predovšetkým, v potravinovej triede č. 29, avšak tento všeobecný slovný prvok je doplnený fantazijným (personifikujúcim) anglickým pojmom Mr. (pán), ktorý vo vzťahu k daným tovarom neopisuje ich druh, charakter, či iné vlastnosti. Čiže na rozdiel od predmetného označenia, v danej kombinácii slovných prvkov vzniklo vo vzťahu k daným tovarom a službám fantazijné označenie ako celok. Z toho je zrejmé, že konanie o prihláške ochrannej známky EÚ č. POZ 153-2014 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Posledná príkladom uvedená slovná ochranná známka v znení „Turning houses into homes“ so slovenským ekvivalentom v znení „premena domov na domovy“, resp. „meníme domy na domovy“, pochádzajúca z prihlášky ochrannej známky č. POZ 1514-2019, registrovaná ÚPV SR, predstavuje fantazijný slogan, ktorý len vtipným, príp. mierne záhadným spôsobom naznačuje relevantnému spotrebiteľovi-užívateľovi, že by mohlo ísť o určité zušľachťujúce úpravy nových alebo pôvodne zariadených domov či bytov. Niet pochyb, že takto skoncipovaný slogan spúšťa vo vedomí relevantného spotrebiteľa-užívateľa aspoň minimálny kognitívny proces, pre náležitú zápisnú spôsobilosť takéhoto slovného označenia. Z toho je taktiež zrejmé, že konanie o prihláške ochrannej známky POZ 1514-2019 nie je možné považovať za skutkovo identický prípad s predmetným prípadom.

Na základe analýzy všetkých vyššie uvedených príkladov ochranných známok je možné konštatovať, že ani jeden z nich nepredstavuje identický prípad s predmetným konaním. Z toho je následne zrejmé, že porovnanie predmetného prípadu s prípadmi príkladom uvedených ochranných známok poukazuje na iný skutkový stav v aktuálnom konaní. Preto prihlasovateľom uvedená analógia s predmetným prípadom je neprípustná a neopodstatnená.

Prihlasovateľ v záverečnej časti svojich argumentácií, v liste z 29.3.2022, uviedol, že pôsobí na slovenskom trhu s kancelárskym nábytkom a vybavením od roku 2012 (teda 9 rokov pred podaním predmetnej prihlášky), a to pod označením „kancelaria24.sk“ resp. „kancelaria24h.sk“, pričom podľa jeho tvrdenia pod týmto označením zrealizoval už 20 tisíc obchodov. Z toho vraj vyplýva, že za uvedené obdobie si prihlasovateľ vybudoval silnú pozíciu na slovenskom trhu vo vzťahu k zákazníkom, pričom títo zákazníci si dlhodobo spájajú predmetné označenie „kancelaria24.sk“ s jeho tovarmi a službami. A teda s odvolaním sa na už úradom vyššie citované zákonné ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona prihlasovateľ uzavrel svoj list z 29.3.2022 tvrdením, že predmetné označenie za dané obdobie nadobudlo vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť.

(Ako preukazný materiál prihlasovateľ doložil k danému listu jednostranový screenshot internetového portálu „Heureka.sk“, s kvalitatívnym hodnotením služieb z r. 2015 internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou „Kancelária 24h s.r.o., Bratislava“).

Úrad len opakovane poukazuje na vyššie uvedené spresňujúce kritériá stanovené Európskym súdnym dvorom, na základe ktorých je zrejmé, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba poukázanie na uvedenú webovú stránku a rovnako nepostačuje ani prihlasovateľom doložený preukazný doklad, ktorý len uvádza hodnotenia spomínaných dvoch zákazníkov v otázke kvality komunikácie, dodávok, či cenovej politiky dotknutého subjektu, a pritom neposkytuje žiadny relevantný údaj, ktorý by mohol prispieť k naplneniu týchto kritérií slúžiacich na preukázanie možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Úrad taktiež už vyššie vymenoval doklady, resp. materiály, ktoré sú spôsobilé naplniť uvedené kritériá.

Avšak najpodstatnejšia je tá skutočnosť, ktorú už úrad uviedol vyššie, že podávateľom predmetnej prihlášky ochrannej známky je spoločnosť „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“, pričom relevantný spotrebiteľ či užívateľ nemá šancu spojiť si predmetnú internetovú stránku so samotným prihlasovateľom, pretože v kontaktných údajoch tejto webovej stránky prihlasovateľ vôbec nefiguruje, je tam uvedená iba spoločnosť „Kancelária 24h s.r.o. Bratislava“, ktorá, ak aj súvisí s prihlasovateľom, takáto informácia relevantnému užívateľovi či spotrebiteľovi v celkovom obsahu tejto webovej stránky nie je poskytnutá. Z toho je evidentné, že v podvedomí relevantných spotrebiteľov či užívateľov tak nemôže dôjsť, ako už bolo vyššie spomenuté, k spojeniu si tejto internetovej stránky so spoločnosťou prihlasovateľa (EKOSTYREN s. r. o., Ostrava), čo logicky vylučuje možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia pre samotného prihlasovateľa spoločnosť „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“.

Z toho vyplýva, že vyššie uvedené tvrdenia prihlasovateľa, že by si relevantná verejnosť na území Slovenskej republiky vedela spojiť tovary a služby prihlasovateľa označené predmetným označením „kancelaria24.sk“ nie sú opodstatnené. Irelevantnosť týchto argumentov navyše podčiarkuje ten fakt, že reálnym prihlasovateľom v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky z pohľadu relevantnej verejnosti nie je spoločnosť „Kancelária 24h s.r.o. Bratislava“, ktorej webovú stránku prihlasovateľ opakovane dáva do pozornosti úradu, ale už vyššie spomínaná spoločnosť „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“. Z toho je zrejmé, že ani záverečná argumentácia prihlasovateľa v liste z 29.3.2022, spolu s doloženým dokladom, neprispela k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, a ani k prekonaniu úradom vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia.

K preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nemohli prispieť ani doplňujúce listy prihlasovateľa zo 6.6.2022 a z 12.10.2022, keď v prvom z nich doložil 10 jednostranových obrázkov reklám a katalógov z nábytkom, avšak ich irelevantnosť opäť spočíva v uvedení spoločnosti „Kancelária 24h s.r.o. Bratislava“ na týchto dokladoch, pričom prihlasovateľ „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“ nikde nefiguruje. To isté sa týka aj listu z 12.10.2022, keď prihlasovateľ k tomuto listu doložil 8 faktúr spárovaných z dodacím listami, avšak opäť v nich figuruje z pohľadu relevantnej verejnosti iba spoločnosť „Kancelária 24h s.r.o. Bratislava“, a nie samotný prihlasovateľ spoločnosť „EKOSTYREN s. r. o., Ostrava“. Túto skutočnosť nemôže vyvrátiť ani prihlasovateľom priložený výpis z obchodného registra, ktorý dokladuje prepojenie týchto dvoch spoločností. Totiž údaje z tohto výpisu sa dostali do pozornosti iba samotnému úradu, ale nie relevantnej spotrebiteľskej či užívateľskej verejnosti, ktorá nemá cielený motív pri obchodovaní so spoločnosťou „Kancelária 24h s.r.o. Bratislava“ nazeráť do obchodného registra.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností tak vyplýva, že ani v jednom z vyššie uvedených listov prihlasovateľ svojimi argumentáciami a priloženými preukaznými materiálmi nijako neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia „kancelaria24.sk“, a preto nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať ho 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:

AK PONCZA-ŠRÁMEK, Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava, Česká republika