

Banská Bystrica 28.07.2023
POZ 2469-2021/II-37-2023


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. marca 2023 prihlasovateľom Hobby media, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 09 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou JUDr. Ingrid Maruniakovou, Šalviová 711/13A, 930 41 Hviezdoslavov (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2469-2021/Z-27-2023 z 24. januára 2023 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2469-2021, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2469-2021/Z-27-2023 z 24. januára 2023 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2469-2021/Z-27-2023 z 24. januára 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného

zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „**DOM a BYT**“, č. spisu POZ 2469-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb relevantnej verejnosti, ktorú tvorí jednak široká spotrebiteľská verejnosť zaujímajúca sa o bývanie v dome alebo v byte a o nové trendy v oblasti bývania, ako aj odborná verejnosť (architekti, dizajnéri), len jednoduchú a priamu informáciu o obsahu a zameraní týchto tovarov a služieb, t. j. že ide najmä o periodiká, tlačoviny, časopisy či knihy, ktoré sú zamerané na najnovšie trendy v oblasti bývania v bytoch a domoch, resp. na stavebné materiály, stavebné postupy a s nimi súvisiace služby (napr. vydávanie tlačovín zameraných na oblasť bývania, reklama v oblasti bývania, služby porovnávania cien bytov a domov, fotografické reportáže o bývaní v domoch a bytoch). Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovný prvok „dom“ označuje „budovu, stavbu určenú najmä na bývanie; miesto, kde človek žije, býva, kde je doma“, písmeno „a“ je spojkou a slovný prvok „byt“ predstavuje „súbor miestností určený na bývanie jednotlivca alebo rodiny, bytová jednotka“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z roku 2006, 2011, 2015). Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia (použitie bieleho písma pri slovných prvkoch „DOM“ a „BYT“ umiestnených na červenom obdĺžnikovom podklade), táto nie je podľa prvostupňového orgánu dostatočná na to, aby na základe nej dokázal spotrebiteľ identifikovať pôvod nárokovaných tovarov a služieb. V tejto súvislosti

prvostupňový orgán doplnil, že červená farba sa ako podklad pod bielym písmom na časopisoch bežne vyskytuje, a preto ju nemožno považovať za rozlišujúci prvok k dominantným opisným prvkom. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že spotrebiteľská verejnosť si prihlásené označenie nebude spájať s konkrétnym subjektom, teda na základe neho nedokáže určiť obchodný pôvod ním označovaných tovarov a služieb.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi vytýkané nedostatky neprekonali a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania nepreukázali.

K poukazu prihlasovateľa na zápisy ochranných známk č. 185865 a č. 213882 prvostupňový orgán uviedol, že predmetné ochranné známky boli posudzované v rozmedzí rokov 1998 – 2004 a od tohto obdobia sa posudzovanie prihlásených označení a rozhodovacia prax úradu neustále vyvíja, a to v súlade s rozhodovacou praxou Úradu európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), ako aj s rozhodovacou praxou slovenských a európskych súdov v oblasti ochranných známk, a preto existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis označenia do registra ochranných známk. V tejto súvislosti doplnil, že slovná ochranná známka č. 185865 „Dom a Byt“ už zanikla a slovná ochranná známka č. 213882 „Dom a Byt“ nebola zapísaná pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tlačoviny, časopisy a pod.).

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 26. októbra 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 1. marca 2022 (v lehote predĺženej na základe žiadosti prihlasovateľa) navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky postúpil na zverejnenie vo Vestníku úradu a za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Vzhľadom na to, že podľa názoru prvostupňového orgánu prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkazmi konštatované zápisné výluky neprekonali, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že napadnuté rozhodnutie je nekonzistentné, nedostatočne odôvodnené a nekorešponduje s existujúcim stavom. Zastal názor, že došlo k porušeniu zásady materiálnej pravdy, v zmysle ktorej bol úrad povinný zistiť skutočný stav prejednávanej veci.

Prihlasovateľ uviedol, že jeho zámerom nebolo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ale poukázať na to, že do registra ochranných známk boli zapísané dve slovné ochranné známky č. 185865 a č. 213882 s totožným znením „Dom a Byt“, na ktoré nadväzovalo podanie prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené obrazové označenie. Skutočnosť, že ich úrad zapísal do registra ochranných známk, nemožno podľa prihlasovateľa posudzovať len z hľadiska „meniacej sa praxe“ úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení, ale je potrebné to vyhodnotiť ako faktický stav, ktorý úrad vytvoril, keď majiteľovi uvedených ochranných známk priznal práva, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ považoval argument úradu ohľadom meniacej sa praxe úradu za bezpredmetný, keďže podľa protokolu webregistra úradu boli zrejme k obidvom uvedeným ochranným známkam „Dom a Byt“ predložené dôkazy preukazujúce ich používanie, na základe čoho im bola priznaná rozlišovacia spôsobilosť. Doplnil, že ochranná známka č. 213882 bola podaná ako doplnok, resp. rozšírenie k ochrannej známke č. 185865, pričom bola v roku 2021 prevedená na prihlasovateľa, teda v čase podania prihlášky ochrannej známky bola v registri ochranných známk zapísaná slovná ochranná známka „Dom a Byt“ pre rovnaký subjekt. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na § 8 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého *„Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná“*. Zároveň podľa § 8 ods. 2 predmetného zákona *„bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi a službami používať označenie zhodné pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie podobné pre zhodné alebo podobné tovary a služby“*.

Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že zápis slovných ochranných známkov mal byť zohľadnený v rámci posúdenia prihlášky obrazovej ochrannej známky podanej rovnakým subjektom a obsahujúcej rovnaké slovné prvky.

Podľa prihlasovateľa tvrdenie prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie si nebude spájať spotrebiteľská verejnosť s konkrétnym subjektom, nebolo ničím podložené, resp. bolo v rozpore so skutočnosťami, ktoré mohol prvostupňový orgán zistiť z úradných spisov alebo z vyjadrenia prihlasovateľa, ktorý predložil dôkazy o používaní ochranných známkov „Dom a Byt“ výlučne majiteľom zapísaným v registri v danom časovom období.

Prihlasovateľ uviedol, že vo viacerých rozhodnutiach EUIPO alebo súdov je zdôraznené, že námietky vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti alebo opisnosti označenia majú byť dostatočne odôvodnené pre všetky nárokované tovary a služby. Prihlasovateľ preto zastal názor, že vzhľadom na to, že nie všetky nárokované tovary a služby spadajú do homogénnej kategórie, prvostupňový orgán mal odôvodniť zamietnutie prihlášky osobitne pre jednotlivé kategórie alebo skupiny tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a rozhodol o zápise prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

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

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

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

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

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

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2469-2021, bola prihlasovateľom Hobby media, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 09 Bratislava, podaná 28. septembra 2021 pre tovary „časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; letáky; kalendáre; periodiká; papiernický tovar; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; atlasy; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie“ v triede 16 a pre služby „reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); podpora predaja (pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; obchodné alebo podnikateľské informácie“ v triede 35 a „vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií (okrem vydávania reklamných a náborových textov); online vydávanie časopisov, novín a kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotografické reportáže; zábava; výchovno-zábavné klubové služby; tvorba videofilmov (nie reklamných)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Vyjadril presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie nebolo dostatočne odôvodnené, pretože prvostupňový orgán nezobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa a neprihliadol na existujúce okolnosti daného prípadu.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciú spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby

(tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie predstavuje obrazové označenie, ktoré je tvorené slovným spojením „DOM a BYT“ napísaným štandardnými veľkými tlačenými písmenami v bielej farbe, pričom spojka „a“ je napísaná štandardným malým tlačeným písmom. Slovné prvky sú umiestnené pod sebou na červenom obdĺžniku, ktorý tvorí ich podklad. Slovo „dom“ predstavuje budovu, resp. stavbu na obývanie, písmeno „a“ je spojkou, ktorá vyjadruje zlučovacý vzťah a slovo „byt“ označuje miestnosti na bývanie tvoriace celok, bytovú jednotku, príbytok (<https://slovník.aktuality.sk>). Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako slovné spojenie, ktoré vyjadruje typ bývania, a to v dome a byte. Na uvedenom vnímaní prihláseného označenia relevantným spotrebiteľom nič nemení ani jeho vyobrazenie, teda umiestnenie slovných prvkov pod sebou na červenom podklade.

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako časopisy, noviny, tlačoviny, knihy, atlasy a papiernický tovar, vydateľské služby, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, výstav, školenia, fotografické reportáže, zábava a tvorba videofilmov (nie reklamných), z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj odborná verejnosť z oblasti obchodu, dizajnu a architektúry, vnímané ako označenie výlučne poskytujúce priamu informáciu o zameraní a obsahu nárokovaných tovarov a služieb, konkrétne, že tovary a služby budú zamerané na oblasť stavebníctva a/alebo bývania (môže ísť o časopisy,

tlačoviny, knihy, katalógy a iný papiernický tovar obsahujúci informácie o metódach, postupoch a riešeníach, resp. technológiách používaných pri stavbe, rovnako informácie o najnovších trendoch, inšpiráciách a radách využívaných pri zariaďovaní či rekonštrukcii domu alebo bytu, vydávanie časopisov, tlačovín a kníh zameraných na domy a byty, ako aj organizovanie a vedenie kongresov, seminárov, školení a výstav v tejto oblasti spolu s výchovno-zábavnými službami). Uvedené platí aj vo vzťahu k službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako reklamno-propagačné služby, služby poskytovania obchodných či podnikateľských informácií a poradenstva, zbieranie údajov do počítačových databáz, služby porovnávania cien, prieskum trhu či maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 nárokovaného zoznamu, pretože ide o služby, ktoré sú vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 16 a 41 doplnkovými, resp. podpornými službami. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie, tak vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16 a 41, ako aj vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od samotného významu slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia (štandardný typ písma bielej farby umiestnený na červenom podklade) nie je ničím originálna či výnimočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovacu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že priemerný spotrebiteľ písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že farba ako podklad pre slovné prvky je bežne používaná v súvislosti s označeniami rôznych časopisov, novín či tlačovín, (napr. časopisy/noviny: SME, DENNÍK N, NOVÝ ČAS, Hospodárske noviny atď.). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovacu spôsobilosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovacu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám opisuje ich zameranie a obsah, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochranné známky č. 185865 a č. 213882 a jeho tvrdenia, že zápis týchto slovných ochranných známk mal byť zohľadnený v rámci posúdenia prihlášky ochrannej známky podanej rovnakým subjektom a obsahujúcej rovnaké slovné prvky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná slovná ochranná známka s totožným znením ako prihlásené označenie, ktorej je prihlasovateľ majiteľom, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v prípade slovných ochranných známk č. 185865 a č. 213882 úrad v konaní o ich zápise do registra namietol zápisnú nespôsobilosť označení predstavujúcich predmetné ochranné známky. Z uvedeného vyplýva, že úrad aj označenia predstavujúce predmetné ochranné známky považoval za označenia, ktoré nemali vnútornú rozlišovacu spôsobilosť, pričom do registra boli zapísané až na základe prekonania namietanej zápisnej nespôsobilosti na základe vyjadrení a predložených dôkazov o ich používaní. Zápis označenia do registra ochranných známk v dôsledku prekonania zápisnej nespôsobilosti na základe jeho používania pritom neznamena, že takéto označenie, ak bude predmetom ďalšej prihlášky ochrannej známky, a to navyše ako v preskúvanom prípade so značným časovým odstupom (prihlášky zapísaných ochranných známk boli

podané v roku 1998 a 2004), bude bez ďalšieho považované za zápisu schopné do registra ochranných známk.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. K tomuto záveru dospel na základe posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- titulné strany časopisu Dom a Byt v počte 6 kusov z obdobia rokov 2009 – 2020 spolu s tromi stranami z časopisu Dom a Byt z rokov 2019 a 2020 obsahujúcimi základné údaje (dôkaz č. 1),
- šesť printscreenov z webovej stránky www.issuu.com/arlenn z 25. februára 2022 (dôkaz č. 2),
- dva výpisy z obchodného registra týkajúce sa spoločnosti ANTAR, spol. s r. o. a spoločnosti VERSO spol. s r. o. (dôkaz č. 3).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 28. september 2021, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Obsahom dôkazu č. 1 sú jednak titulné strany časopisu Dom a Byt v počte 6 kusov, a to konkrétne z roku 2009, 2013, 2014, 2019 a 2020, ako aj tri strany z časopisu Dom a Byt z obdobia január/február 2019, jún 2019 a jún/júl 2020, ktoré obsahujú základné informácie o časopise, ako napr. informácie o redakcii, distribúcii či objednávaní predplatného. Predložené dôkazy síce spadajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade však v súvislosti s nimi poukazuje na skutočnosť, že s výnimkou titulnej strany časopisu z roku 2009, ostatné dôkazné materiály obsahujú obrazové označenie, ktoré svojou farbou, typom písma či umiestnením slovných prvkov nie je totožné s prihláseným označením. Pokiaľ ide o titulnú stranu z roku 2009, ktorá obsahuje prihlásené označenie, z tejto je síce zrejmé, že ide o časopis o stavebníctve a kultúre bývania s názvom „Dom a Byt“, avšak nie je z nej možné určiť, koľko kusov predmetného časopisu sa vytlačilo a predalo, kde bolo možné časopis zakúpiť, aká časť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti mala o ňom vedomosť, resp. mala možnosť prísť s ním do kontaktu, prípadne objednať si jeho predplatné.

Dôkaz č. 2 predstavuje šesť printscreenov z webovej stránky www.issuu.com/arlenn z 25. februára 2022, na ktorých sú vyobrazené titulné strany časopisu s označením „Dom a Byt“, a to z obdobia rokov 2012, 2013 a 2014. V tejto súvislosti je potrebné opätovne uviesť, že na uvedených titulných stranách je označenie „Dom a Byt“ vyobrazené v grafickom prevedení, ktoré nemožno považovať za zhodné s obrazovým označením, ktoré je prihlásené na zápis do registra ochranných známk. Z tohto dôvodu tento dôkaz nemožno považovať za relevantný vo vzťahu k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Dôkaz č. 3 predstavuje výpisy z obchodného registra, ktoré sa týkajú spoločnosti ANTAR, spol. s r. o. a spoločnosti VERSO spol. s r. o. a ako také nie sú relevantné na preukázanie používania prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto nepreukázali také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebitelia budú prihlásené označenie, v podobe, v akej je prihlásené na zápis do registra, vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných tovarov a služieb, t. j. že len na základe prihláseného označenia dokážu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb a nebudú ho vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám vnímať len ako označenie opisujúce ich obsah a zameranie. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja, čo v danom prípade nemožno považovať za splnené.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 2469-2021, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda úradu

Doručiť:

JUDr. Ingrid Maruniaková, Zuzany Chalupovej 4004/14A, Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika