



Banská Bystrica 29.05.2024
POZ 254-2023/Z-206-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 254-2023 z 1.2.2023 prihlasovateľa Dobrý sluch s.r.o., Na Pankraci, 404, 30A, Praha 4, CZ, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Petr Žižka, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, CZ,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 13.4.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), do registra sa nezapíše označenie, ak

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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 254-2023 je obrazové označenie

DobrýSluch.sk

prihlasované pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

10 - Prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; načúvacie pomôcky; naslúchadlá; lekárske prístroje a nástroje; prístroje na liečenie hluchoty.

35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami.

42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie.

44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia.

ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie".

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu a účelu, alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z posúdenia označenia ako celku v súvislosti k prihlasovaným tovarom a službám a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, ktoré bolo úradu doručené dňa 18.7.2023 uviedol, že s výsledkom prieskumu nesúhlasí a navrhuje, aby úrad pokračoval v riadnom konaní o prihláške ochrannej známky POZ 254-2023.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na už úradom zapísané ochranné známky, na základe ktorých prihlasovateľ mohol legitímne očakávať, že ochranná známka „Dobrý sluch.sk“ bude úradom v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zapísaná do registra ochranných známk. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že si je vedomý skutočnosti, že k registrácií každej ochrannej známky musí byť pristupované zo strany úradu individuálne.

Prihlasovateľ na podporu svojich argumentov poukázal na nasledovné zapísané ochranné známky:

č. 259336 „RESPEKT“ prihlasovaná 09.09.2022 pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 36, 38, 41 medzinárodného triedenia,

č. 225808 „cas.sk“ prihlasovaná 07.05.2008 pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 38, 41, 42 medzinárodného triedenia,

č. 181977 „REFLEX“ prihlasovaná 10.05.1994 pre tovary a služby v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia,

č. 173242 „PRAVDA“ prihlasovaná 21.10.1991 pre tovary a služby v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia,

č. 234001 „ZAJTRAŠIE noviny“ prihlasovaná 22.03.2012 pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 38, 39, 41 medzinárodného triedenia,

č. 254221 „SME ŽENY“ prihlasovaná 07.09.2020 pre tovary a služby v triedach 09, 16, 35, 39, 40, 41 medzinárodného triedenia.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na judikatúru, ktorá preukazuje, že aj opisné označenia môžu byť zapísané do registra ochranných známk, ak spĺňajú určité podmienky. Konkrétne prihlasovateľ uviedol rozsudok Súdného dvora EU vo veci Matratzen Concord (C-421/04) z 9.3.2006; rozsudok Súdného dvora EU vo veci C-39/97 z 29.10.1998; rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu OHIM vo veci R 29/1998-3 z 8.6.1998; rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu OHIM vo veci R 36/1998-3 z 27.11.1998.

Ďalej prihlasovateľ argumentoval skutočnosťou, že Úrad priemyselného vlastníctva České republiky prihlasované označenie „Dobrýsluch.cz“ zaregistroval bez konštatovania nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, na základe čoho predpokladal rovnaký priebeh aj v konaní o POZ 254-2023.

S ohľadom na uvedené zapísané ochranné známky, podľa názoru prihlasovateľa, vyplýva, že predmetné označenie disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Ďalej vo svojom vyjadrení prihlasovateľ uvádza, že ak by úrad trval na závere, že prihlasované označenie nedisponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, má za to, že predmetné označenie rozlišovaciu spôsobilosť nadobudlo jeho používaním.

Uviedol, že sa zameriava na riešenie problémov so sluchom a s výrobou a opravami načúvadiel už od roku 1982 a od roku 1989 funguje ako jedna z prvých súkromných spoločností v Česku. Od roku 1990 je výhradným českým a slovenským zástupcom dánskej firmy Oticon, jednotky na svetovom trhu s načúvadlami. Označenie „Dobrý sluch.sk“ je používané jedinečne a výlučne v spojitosti so službami a tovarom od prihlasovateľa, pričom ide najmä o služby merania sluchu, výber a nastavenie načúvadiel pre potreby spotrebiteľa, ako aj služby

ich opráv. Prihlasovateľ tak má za to, že pre priemerných spotrebiteľov, ktorými sú v tomto prípade súčasní alebo potencialní spotrebiteľia daného druhu tovarov a služieb, je označenie „Dobrý sluch.sk“ zavedenou značkou s dobrým menom, známou širokej verejnosti a nie je možné si ju zameniť s inou konkurenčnou značkou.

Podľa prihlasovateľa je toto tvrdenie možné podložiť počtom kladných recenzií na adresu prihlasovateľa, zaslanými objednávkami i faktúrami vystaveným odberateľom, prípadne náhľadom na eshop na webových stránkach prihlasovateľa, ktoré, ako uviedol, boli založené už 4.12.2014.

Prihlasovateľ na podporu uvedených tvrdení priložil nasledovné dolady/dôkazy:

- 1) Faktúry za rok 2023 v počte 4 kusy,
- 2) Objednávky v počte 2 kusy,
- 3) Fotokópie internetových stránok Dobrý sluch.cz a ich eshopu v počte 12 kusov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie používa intenzívne na celom území Slovenskej ale aj Českej republiky, pričom v oboch krajinách má zriadenú pobočku. Prihlasovateľ nemá známosť o používaní takéhoto označenia ani v slovnom prevedení v akomkoľvek odbore, avšak objavujú sa snahy konkurenčných spoločností o parazitovania na dobrom mene prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej doplnil, že nesúhlasí so záverom prieskumu úradu a podľa neho prihlasované označenie „Dobrý sluch.sk“ disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovaným v triedach 10, 35, 42 a 44, s ktorými sa slovné prvky označenia nijako nespájajú. Prihlasovateľ poukázal na rozsudok tribunálu vo veci sp. zn. T-359/12 zo dňa 21.4.2015, v ktorom je uvedené, že ochranná známka umožňuje identifikovať výrobok a jeho obchodný pôvod, a tým odlišiť tento výrobok od výrobkov s iným obchodným pôvodom (rozsudok zo dne 29. 4. 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, EU:C:2004:258, bod 34 a citovaná judikatúra).

Záverom svojho vyjadrenia prihlasovateľ, na základe uvedených argumentov a predložených dokladov, navrhol úradu pokračovať v konaní o POZ 254-2023 a zaregistrovať ju do registra ochranných známok.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia, argumenty a predložené doklady, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 10, 35, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

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 a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, 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).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať 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. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené

výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 254-2023 je obrazové označenie

DobrýSluch.sk

, ktoré tvoria dva dovedna napísané slovné prvky „Dobrý“ a „Sluch“ a „.sk“. Slovný prvok „Dobrý“ je bežne používaným slovom v Slovenskom jazyku napríklad aj vo význame *bezchybný, presný, správny, náležitý* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003). Taktiež slovný prvok „Sluch“ je bežne používaným slovom, ktoré v Slovenskom jazyku označuje *jeden z piatich ľudských a zvieracích zmyslov umožňujúci vnímať zvuky* (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964). Ani ďalší prvok - „.sk“ nie je ničím výnimočný, keďže ide o bežne používané označenie internetovej domény vzťahujúcu sa ku Slovenskej republike.

Za priemerného spotrebiteľa nárokováných tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ týchto tovarov a služieb. Spotrebiteľskú verejnosť v predmetnom prípade tvorí široká spotrebiteľská verejnosť riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných spotrebiteľov konkrétnych nárokováných tovarov a služieb, ktorými sú rôzne *prístroje a potreby pre starostlivosť o deti, potreby a prístroje (aj lekárske) používajúce sa pri problémov so sluchom a obchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami, vedecké služby a rôzne zdravotnícke služby, s priemerným stupňom pozornosti*. V súvislosti s relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je potrebné zdôrazniť, že v prípade posudzovania zápisných podmienok ochrannej známky, úrad posudzuje vnímanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovánemu zoznamu tovarov a služieb objektívne (teda k zoznamu, tak ako je zoznam obsahom prihlášky) a v rámci zápisného konania sa nezohľadňujú prípadní reálni spotrebiteľia konkrétného poskytovateľa týchto tovarov a služieb (napr. konkrétni prihlasovateľovi klienti či zákazníci).

Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokováných) tovaroch a službách, bez väčšej námahy a hlbších kognitívnych úvah bude vnímať opisnosť informácie, ktorá je v označení obsiahnutá, teda, že účelom takto označených tovarov a služieb je zabezpečenie dobrého sluchu či počutia spotrebiteľov, resp. sú určené na to, aby výsledkom využívania týchto tovarov a služieb bolo dobrý sluch/dobré počutie, a že sú určené pre slovenského spotrebiteľa príp. zo Slovenska pochádzajú. Na základe predmetného označenia nebude spotrebiteľská verejnosť schopná určiť obchodný pôvod takto označovaných tovarov a služieb, ale bude takéto označenie na produktoch a službách vnímať ako opis ich druhu či účelu (prípadne zemepisného pôvodu), avšak nie ako označenie odkazujúce na obchodný pôvod týchto tovarov a služieb.

Hoci v prípade prihláseného označenia ide o obrazové označenie, grafické vyhotovenie prihlasovaného označenia spočíva v bežnom tvare tlačeného písma čiernej farby na bielom pozadí, pričom prvé písmeno „D“ je upravené tak, že jeho zvislá čiara je nahradená bodkou a oba slovné prvky sú napísané dovedna bez medzery, avšak oddelenie je zjavné pre veľké písmeno „S“ v slovnom prvku sluch. Použitý typ písma, usporiadanie slovných prvkov ani úprava prvého písmena „D“ v označení nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovacu spôsobilosť. Použitá grafická úprava nevyžaduje od spotrebiteľa žiadnu interpretáciu a neobsahuje ani žiadny prvok, ktorý by bol schopný odkloniť jeho pozornosť od slovných prvkov a ich významu. Úrad tak má za zrejmé, že vo vnímaní spotrebiteľov grafická úprava označenia nebude zohrávať žiadnu rolu a označenie ako celok tak bude vnímané len prostredníctvom slovných prvkov a ich významu.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, uviedol, že nesúhlasí so záverom úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia a „*poukazuje na špecifické vyjadrenie ochrannej známky „Dobry sluch.sk“, pričom toto obrazové vyjadrenie je tvorené dvoma slovnými prvkami a koncovkou .sk, ktorá je neoddeliteľná súčasť internetových adries, domén, odkazujúcich na národný pôvod zo Slovenskej republiky*“, ďalej taktiež uviedol názor, že „*špecifické vyobrazenie písmena „D“ vo vyjadrení označenia zaistuje dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky*“.

Úrad naďalej zotrváva v názore, že označenie nedosahuje dostatočnú mieru dištinkitivity, pretože jeho grafické spracovanie nie je schopné odvieť pozornosť spotrebiteľa od opisného charakteru označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Prihlasovateľ svojou odpoveďou nijakým spôsobom nevyvrátil argumenty úradu a neuviedol, akým spôsobom môže použitá grafická úprava označenia dodávať označeniu potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ iba zopakoval popis označenia úradom, že ide o dva slovné prvky a prvok odkazujúci na zemepisný pôvod, pričom uviedol, že špecifické vyobrazenie písmena „D“ zaistuje rozlišovaciu spôsobilosť označenia, avšak pre svoje tvrdenie neuviedol žiadne argumenty. Úrad má za to že prihlasované označenie ako celok, je vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám opisným a to na základe vyššie uvedeného sémantického významu bežne používaných slovných prvkov „Dobry“ a „sluch“, ktoré priamo opisujú druh, či účel tovarov prihlasovaných v triede 10 - *načúvacie pomôcky; naslúchadlá; lekárske prístroje a nástroje; prístroje na liečenie hluchoty*, teda, že ide o tovary, ktoré zabezpečia spotrebiteľom *správne zmyslové vnímanie zvuku*. Rovnako tak je použitie uvedených slovných prvkov jednoznačne opisujúce vo vzťahu k účelu služieb prihlasovaných v triede 44 - *Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia*, že výsledkom poskytnutia takýchto služieb bude získanie *správneho zmyslového vnímania zvuku*. Čo sa týka služieb prihlasovaných v triede 35, ktoré môžeme hromadne označiť ako obchodné služby s uvedenými tovarmi a v triede 42, ktoré môžeme hromadne označiť ako vedecké, technologické, výskumné služby a služby projektovania, opisnosť predmetného označenia vo vzťahu k nim zjavne vyplýva zo skutočnosti, že ide o obchodné služby s tovarmi slúžiacimi na *správne zmyslové vnímanie zvuku* a vedecký a technologický výskum takýchto tovarov, alebo služieb uvedených v triede 44, ktorých účelom je získanie *správneho zmyslového vnímania zvuku*. Rozlišovaciu spôsobilosť označeniu nedokáže zabezpečiť ani prvok „.sk“, keďže, ako uviedol úrad a prihlasovateľ vo svojej odpovedi len potvrdil, ide o prvok označenia udávajúci jasnú a zrejmú informáciu, že ide o tovary a služby poskytované na území Slovenskej republiky alebo z neho pochádzajúce, čím tento prvok v rámci celého označenia upresňuje, že ide o tovary a služby s účelom *správneho zmyslového vnímania zvuku poskytované na, resp. pochádzajúce zo Slovenska*.

Na základe uvedených skutočností tak má úrad za preukázané, že predmetné označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť v podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sa do registra 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.

V nadväznosti na uvedené, má úrad za to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis označenia do registra ochranných známk v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplynulo z posúdenia označenia ako celku vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Čo sa týka argumentov prihlasovateľa o rovnakom postavení a zásade legitímneho očakávania na základe § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), úrad uvádza, že uvedené zásady sú v konaniach úradu dodržiavané, avšak, ako prihlasovateľ sám v odpovedi uviedol, taktiež je potrebné pristupovať k posudzovaniu každej prihlášky ochrannej známky individuálne s ohľadom na osobité súvislosti v kontexte.

Vo vzťahu k poukazu prihlasovateľa na iné ochranné známky, ktoré sa prihlasovateľovi javia ako podobné s jeho prihláseným označením úrad uvádza, že zápisy iných 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 ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá, resp. čiastočne zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokové tovary a služby, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru ako je prihlásené označenie.

Len pre doplnenie úrad uvádza, že prihlasovateľom uvedené ochranné známky úrad preskúmal a s predmetným označením porovnal, na základe čoho dospel k záveru, že v prípade zapísaných ochranných známok č. 225808 „cas.sk“ a č. 181977 „REFLEX“ úrad namietal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti a k ich zápisu došlo až po prekonaní namietaných prekážok prihlasovateľom. V prípade zapísaných ochranných známok č. 173242 „PRAVDA“ a č. 234001 „ZAJTRAŠIE noviny“ úrad nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nenamietal, keďže uvedené označenia vo svojom vyhotovení posúdil ako dostatočne dištinkatívne vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám. Obdobne úrad postupoval aj v prípade ochranných známok č. 259336 „RESPEKT“ a č. 254221 „SME ŽENY“, keď úrad nevyhodnotil tieto označenia, ako označenia, ktorým chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k pre ne prihlasovaným tovarom a službám.

Poukaz prihlasovateľa na iné, už zapísané ochranné známky teda nie je schopný vyvrátiť tvrdenie úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia a žiadnym spôsobom existenciu rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia nepreukazuje.

Vo vzťahu k rozsudku Súdneho dvora vo veci Matratzen Concord (C-421/04) z 9.3.2006, úrad uvádza, že sa stotožňuje so záverom z neho plynúcim, že „základnou funkciou ochrannej známky je identifikácia obchodného pôvodu výrobkov a služieb, ktoré označuje“, avšak na základe vyššie uvedených skutočností zastáva názor, prihlasované označenie nie je schopné túto funkciu plniť, vzhľadom na zápisné prekážky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Úrad nevidí súvislosť medzi znením prvej smernice EHS o ochranných známkach (čl. 3 ods. 1 písm. b) a c)) a tým, že „*nie je vylúčený zápis ochrannej známky, ktorá obsahuje slová prevzaté z jazyka členského štátu opisujúce výrobky alebo služby, pre ktoré je zápis požadovaný*“, keďže predmetné označenie pozostáva výlučne zo slov, ktoré nie sú prevzaté z iného jazyka, ale sú bežne používané v slovenskom jazyku a to ako samostatne, tak aj v spojení, ako je uvedené v označení „Dobrý sluch“, a ich význam je spotrebiteľskej verejnosti na prvý pohľad dobre známy bez hlbších kognitívnych úvah. K rozsudku Súdneho dvora EU vo veci C-39/97 z 29.10.1998, podľa ktorého „*musí byť v rámci posudzovania ochrannej známky zohľadňovaná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, konkrétne jej dobrého mena*“ prihlasovateľ uviedol, že dobré meno a rozšírenie v povedomí verejnosti prihlasovaného označenia preukazuje vo svojom vyjadrení ďalej, preto sa úrad k tomuto vyjadrí v ďalšej časti, pri konkrétnych argumentoch a dokladoch prihlasovateľa.

Úrad zotrváva vo svojom závere vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia aj s ohľadom na prihlasovateľom uvedené rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu OHIM vo veci R 29/1998-3 z 8.6.1998 a rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu OHIM vo veci R 36/1998-3 z 27.11.1998, keďže úrad postupoval pri posudzovaní predmetného označenia v súlade s uvedenými požiadavkami na celkový dojem prihlasovaného označenia, s ohľadom na povahu prihlasovaných tovarov a služieb a ich vnímanie verejnosťou, ako aj v súlade so skutočnosťou, že označenia môžu obsahovať informácie do istej miery opisné vo vzťahu ku prihlasovaným tovarom a službám. Takýto postup úradu je zrejmý zo skutočností už uvedených skôr, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie ako celok nie je schopné byť v povedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti chápané ako označenie obchodného pôvodu takto označených tovarov a služieb, ale len ako priamy opis ich druhu, účelu či zemepisného pôvodu.

K argumentu prihlasovateľa, že zhodné označenie bolo zapísané Úradom priemyslového vlastníctví České republiky, úrad dáva do pozornosti, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, pričom nie je viazaný rozhodnutiami úradov iných štátov. Zápisy ochranných známok zahraničnými národnými úradmi, prípadne Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známok.

K argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie rozlišovaciú spôsobilosť nadobudlo jeho používaním, úrad uvádza, že 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). Rozlišovaciú 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. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje k časovému okamihu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

V súvislosti s uvedeným úrad preskúmal všetky prihlasovateľom predložené argumenty a doklady na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia a došiel k záveru, že tieto nie sú spôsobilé preukázať skutočnosti rozhodné v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Tvrdenia prihlasovateľa o jeho zameraní na riešenie problémov so sluchom a výrobou a opravami načúvadiel už od roku 1982 prihlasovateľ nijako nepreukázal. Navyše zmienka o fungovaní spoločnosti v Česku nijakým spôsobom nie je schopná preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, keďže toto nadobudnutie sa posudzuje s ohľadom na územný princíp, čiže s ohľadom na územie Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ v konaní žiadnym spôsobom nepreukázal ani tvrdenie, že pre priemerných spotrebiteľov, ktorými sú v tomto prípade súčasní alebo potencionálni spotrebitelia daného druhu tovarov a služieb je označenie „Dobrý sluch.sk“ zavedenou značkou s dobrým menom, známou širokej verejnosti a nie je možné ju zameniť s inou konkurenčnou značkou.

Doklady, ktoré prihlasovateľ predložil na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, úrad vyhodnotil ako nedostatočné a nerelevantné, keďže všetky predložené faktúry v počte štyroch kusov boli vystavené až k dátumom po podaní prihlášky predmetnej ochrannej známky (1.2.2023) t. j. k dátumom 4.5.2024, 24.5.2023 a 25.5.2023. Rovnako, teda po podaní prihlášky ochrannej známky, boli vystavené aj dve objednávky, ktoré prihlasovateľ v konaní predložil - obe datované 24.5.2023.

Rovnako za nerelevantné vo vzťahu k preukazovaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach považuje úrad aj tvrdenie prihlasovateľa o existencii internetovej domény *dobrý sluch.cz*, keďže existenciu tejto domény v relevantnom čase a používanie prihláseného označenia v súvislosti s touto doménou a to vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám prihlasovateľ nijako nepreukázal ani nepodložil dokladmi. Všetky prihlasovateľom predložené fotokópie internetových stránok *dobrý sluch.cz* a ich eshopu v počte 12 kusov postrádajú akýkoľvek dátumový údaj, v dôsledku čoho nie je preukázaná existencia domény a používanie prihláseného označenia pred dátumom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky t. j. 1.2.2023.

V nadväznosti na uvedené úrad vyhodnotil všetky prihlasovateľom prezentované argumenty i predložené doklady na účely preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia ako nedostatočné resp. irelevantné.

K prihlasovateľom uvedenej absencii používania takéhoto označenia alebo jeho slovného prevedenia v akomkoľvek odbore a snahám konkurenčných spoločností o parazitovanie na dobrom mene prihlasovateľa úrad uvádza, že absencia používania určitého označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciú spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokované tovary

alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje.

Úrad má za to, že prihlasovateľom prezentované argumenty nijakým spôsobom nepreukazujú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť označenia vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovaným v triedach 10, 35, 42 a 44. Prihlasovateľ tvrdí, že „prihlasované označenie Dobrý sluch.sk a jeho slovné prvky sa s prihlasovanými tovarmi a službami nijako nespájajú“, s čím úrad nesúhlasí a má za dostatočne preukázané, že spotrebitelia budú slovné prvky označenia priamo spájať s prihlasovanými tovarmi a službami, ktorých účelom je priniesť *zlepšené zmyslové vnímanie zvukov*, čiže dobrý sluch. Označenie tak nie je spôsobilé umožniť identifikáciu výrobkov a služieb a ich obchodného pôvodu, a tým odlišiť takto označené výrobky a služby od výrobkov a služieb s iným obchodným pôvodom.

Na základe všetkých uvedených skutočností, po opätovnom preskúmaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, po posúdení prihlasovateľom prezentovaných argumentov a predložených dokladov/dôkazov, úrad zotrváva v názore, že vzhľadom na existenciu dostatočne priameho a konkrétneho vzťahu medzi prihlasovaným označením a predmetnými tovarmi a službami z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti má prihlasovaná ochranná známka opisnú povahu. Tým prihlasované označenie ako celok napĺňa podmienky existencie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Úrad naďalej zotrváva v názore, ktorý vzniesol v správe zo 13.4.2023, že na základe sémantického významu slovných prvkov prihlasovaného označenia a jeho vnímania ako celku uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou, bude význam tohto označenia zrejmy na prvý pohľad alebo prvé počutie. Spotrebitelia tak nebudú predmetné označenie vnímať ako informáciu o obchodnom pôvode takto označených tovarov, ale iba ako jednoduchú a priamu opisujúcu informáciu.

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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti z ktorých vyplýva, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Mgr. Petr Žížka, LL.M., advokátní kancelář, Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, Česká republika

