



Banská Bystrica 20.06.2024
POZ 1667-2023/Z-243-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1667-2023 z 2.8.2023 prihlasovateľa ADVISORY PP, s. r. o., Miletičova 99/5B, Bratislava-Ružinov, SK,

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 5. 1. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 známka POZ 1667-2023 je výlučne slovné označenie „RaceSim“ prihlásené pre tovary „*simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov*“ v triede 9 a „*pretekárske automobily*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie ako celok je označením opisným, určujúcim druh, účel a zameranie prihlásených tovarov.

Úrad v správe uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov.

V závere správy úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Prihlásené označenie nie je schopné túto funkciu plniť, preto s odkazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilé na zápis do registra.

Prihlasovateľ zaslal v stanovenej lehote k uvedenému výsledku prieskumu dňa 4. 3. 2024 vyjadrenie, v ktorom uviedol, že prihlasovateľ je jediným subjektom na území Slovenskej republiky, ktorý používa označenie „RaceSim“ pre prihlásené tovary na relevantnom spotrebiteľskom trhu, a z tohto dôvodu označenie individualizuje jeho tovary od tovarov iných subjektov.

Prihlasovateľ taktiež uviedol, že je možný dôvodný predpoklad, že relevantná verejnosť, ktorou sú používatelia simulátorov vedenia a riadenia dopravných prostriedkov a pretekárskych automobilov, pozná iných poskytovateľov prihlásených tovarov, a tým pádom je schopná odlíšiť ich tovary od tovarov prihlasovateľa.

V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil na rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie vo veci T - 441/05 IVG Immobilien AG v. OHIM, zo dňa 13.06.2007, bod 41, v zmysle ktorého *„Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (ktorého znenie je totožné so znením článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č.270/2009, pozn.) musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb“*

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že rozsudok vychádza z ustálenej rozhodovacej praxe a v bode 42 odôvodnenia tohto rozsudku sa uvádza: *„(...) je preto potrebné v rámci konkrétneho prieskumu spôsobilosti označenia predloženého na zápis preskúmať či sa dá vylúčiť možnosť, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tovarov a služieb s odlišným pôvodom (rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft /ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, bod 40, Zb.s. 11-1259), pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č.40/94 (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových bateriek), T-88/00, Zb. s. 11- 467, bod 34)“.*

Na základe uvedeného je prihlasovateľ presvedčený, že označenie má dostatočnú individualizujúcu schopnosť, t. j. schopnosť odlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, ktorí nepoužívajú podobné alebo zhodné označenie pre rovnakú skupinu tovarov. Navyše je prihlasovateľ presvedčený, že ide o dostatočne neobyčajný výraz, aby mohol byť pre prihlásené tovary zapísaný ako ochranná známka, preto navrhuje, aby úrad označenie zapísal.

Záverečné stanovisko úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností stanovisko úradu naďalej zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „RaceSim“ nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Úrad zastáva názor, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k tovarom *„simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov“* v triede 9 ani vo vzťahu k tovarom *„pretekárske automobily“* v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, účel a zameranie prihlásených tovarov.

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.

Predmetné označenie predstavuje slovo zložené z dvoch slovných prvkov „Race“ a „Sim“. Slovný prvok „Race“ možno preložiť vo význame *športová súťaž (v rýchlosti), preteky* (In.: <https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky/race>); *súťaž, v ktorej sa všetci súťažiaci snažia byť najrýchlejší a skončiť prví* (In.: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/race>) a slovným prvkom „Sim“ sa rozumie *typ počítačovej hry, ktorá je navrhnutá tak, aby simulovala (= reprezentovala) skutočné podmienky alebo aspekt skutočného života* (In.: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sim>), t. j. možno ho vnímať aj ako skratku slova *simulator/simulátor*, čo je *zariadenie napodobňujúce dej al. správanie nejakého stroja al. systému, ktoré nemôžeme al. nechceme pozorovať priamo* (In.: <https://slovník.juls.savba.sk/?w=simul%C3%A1tor&s=exact&c=59e1&cs=&d=scs#>). Pokiaľ ide o vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, z hľadiska reálneho vnímania spotrebiteľa je táto skutočnosť nepodstatná, pretože sa nemení sémantický význam výrazu.

Vo všeobecnosti pri posudzovaní slovných označení v ustálenej známkovoprávnej praxi platí, že *„obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien nemôže vzniknúť nič iné, ako opisné označenie“* (rozsudok SD C- 265/00 – Biomild).

Prihlásené označenie „RaceSim“ ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že pod týmto označením budú poskytované závodné simulátory, resp. simulátory vedenia dopravných prostriedkov, pretekárskych automobilov. K uvedenému stanovisku úrad dospel na základe sémantického rozboru predmetného označenia ako celku v kontexte prihlasovaných tovarov, pre ktoré sa žiada zapísať označenia do registra ochranných známk.

Úrad v zhode s prihlasovateľom určil zhodný okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, keď za spotrebiteľov prihlásených tovarov označil používateľov prihlásených tovarov – teda simulátorov vedenia a riadenia dopravných prostriedkov a pretekárskych automobilov (t. j. automobiloví pretekári, fanúšikovia motorového športu, nadšenci závodných, pretekárskych simulátorov). Úrad zastáva názor, v prípade ak sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením v súvislosti s prihlásenými tovarmi, bude toto označenie vnímať ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu a účele tohto tovaru, tzn. že pôjde o simulátory vedenia a riadenia pretekárskych automobilov, resp. pôjde o pretekárske automobily alebo zariadenia podobné pretekárskym automobilom (kokpitom), ktoré budú vybavené takýmito simulátormi a budú sprostredkovať reálny zážitok. Prihlásené označenie teda nebude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako označenie obchodného pôvodu týchto tovarov, ale jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností ako opisné označenie, ktoré informuje relevantného zákazníka o druhu, účele a zameraní prihlásených tovarov.

K argumentu prihlasovateľa, že označenie „RaceSim“ na území Slovenskej republiky nepoužíva vo vzťahu k prihláseným tovarom žiadny iný subjekt okrem prihlasovateľa, čo dostatočne preukazuje rozlišovaciu spôsobilosť označenia odlišiť tovary prihlasovateľa od iných subjektov, úrad uvádza, že skutočnosť, že určité označenie v čase jeho prihlásenia na zápis do registra ochranných známk nie je používané na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Absencia používania určitého označenia inými subjektmi automaticky neznamena, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach (zápisnú spôsobilosť označenia skúma úrad na základe verejnoprávných dôvodov uvedených v § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach). Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, čo

je hlavnou funkciou ochrannej známky, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní (individualizácia tovarov a služieb konkrétneho subjektu spočíva na originalite označenia, nie na nepoužívaní označenia inými subjektmi). Úrad preto takýto argument nepovažuje za relevantný ani vo vzťahu k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa o existencii oprávneného predpokladu, že relevantná spotrebiteľská verejnosť pozná iných poskytovateľov prihlasovaných tovarov, a preto bude schopná odlíšiť ich tovary od tovarov prihlasovateľa, úrad uvádza, že ani tento argument prihlasovateľa úrad nepovažuje za relevantný v súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, keďže prihlasovateľ v konaní nepredložil dôkazy, ktorými by nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia preukázal. Prihlasovateľ nepredložil také materiály, z ktorých by vyplynulo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebitelia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, t. j. ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ bolo účelom tejto argumentácie prihlasovateľa podporiť svoju predchádzajúcu argumentáciu (že označenie „RaceSim“ na území Slovenskej republiky nepoužíva vo vzťahu k prihláseným tovarom žiadny iný subjekt okrem prihlasovateľa), možno doplniť, že pokiaľ iní poskytovatelia obdobných tovarov používajú v súvislosti s týmito tovarmi označenia, ktoré sú spotrebiteľmi vnímané ako označenia obchodného pôvodu, neznamená to, že pre účely popisu svojich tovarov nemôžu (nebudú) používať aj všeobecné, opisné označenia. Ako bolo spomenuté skôr v tomto rozhodnutí, opisné označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia, poukazujúc pri tom na SD EÚ je potrebné uviesť, že podľa rozhodovacej praxe európskych súdov sa rozlišovacia spôsobilosť označení musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb. Ako bolo preukázané, medzi prihlasovaným označením a prihlásenými tovarmi existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje relevantnej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať povahu prihlásených tovarov bez hlbších kognitívnych úvah a analyzovania prihlasovaného označenia. V nadväznosti na doposiaľ uvedené, úrad zastáva názor, že prihlasované označenie nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov, ale ako označenie druhu, účelu a zamerania prihlásených tovarov.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti ako už bolo uvedené, na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebitelia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie.

Úrad poukazuje na to, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi obchodným pôvodom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie „RaceSim“, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov, nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť, keďže toto označenie nie je spôsobilé identifikovať v očiach spotrebiteľa tovary, pre ktoré sa zápis žiada, ako tovary pochádzajúce od určitého subjektu, a teda odlíšiť ich od tovarov iných poskytovateľov takýchto tovarov. S ohľadom na práva majiteľa ochrannej známky by bol zapísaním ochrannej známky narušený všeobecný záujem, ktorého ochrana vyplýva z § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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, ako aj 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:

ADVISORY PP, s. r. o., Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika