



Banská Bystrica 17.12.2024
POZ 2008-2022/Z-487-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2008-2022 z 17.10.2022 prihlasovateľa CNH Industrial America LLC, 700 State Street, Racine, Wisconsin, US, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 2887/19, Bratislava-Nové Mesto, 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 priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 23. 4. 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 „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 2008-2022 je slovné označenie „**SAFEGUARD CONNECT**“, ktoré je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

- "počítačový softvér umožňujúci majiteľom a používateľom diaľkové pripojenie k ich poľnohospodárskym strojom a zariadeniam s cieľom získať prístup k informáciám a riadiacim funkciám; počítačový softvér na poskytovanie konektivity umožňujúcej správu vozového parku, správu údajov, údržbu a správu porúch, vzdialenú podporu, diaľkovú diagnostiku, navigáciu a globálne určovanie polohy, prístup k senzorom, varovaniam a správam o používaní poľnohospodárskych strojov a zariadení" v triede 9,
- "údržba a opravy poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych zariadení" v triede 37,
- "odťahové asistenčné služby pri poruchách a nehodách poľnohospodárskych strojov a zariadení" v triede 39,
- "softvér ako služba (SaaS) na poskytovanie online prístupu k údajom o správe vozového parku, správe údajov, údržbe a správe porúch, vzdialenej podpore, diaľkovej diagnostike, navigácii a globálnej polohe, senzorom a výstrahám a správam o používaní poľnohospodárskych strojov a zariadení; technická kontrola poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych zariadení; IT podpora, odstraňovanie softvérových porúch poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych zariadení (služby informačných technológií)" v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu a charakteru (iných vlastností) prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie existencie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi na správu úradu doručenej 21. 6. 2024 (vyjadrenie prihlasovateľa) uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením úradu, ktoré bolo obsahom správy. Podľa názoru prihlasovateľa kombinácia slov "SAFEGUARD" a "CONNECT" nie je bežná a nie je priamočiaro opisná pre nárokované tovary a služby. Kombinácia týchto slov vytvára nový výraz, ktorý je jedinečný a ktorý je vnímaný ako značka a názov produktu či služby, a nie len ako opis ich účelu či charakteru. Slovo „SAFEGUARD“ primárne znamená ochranu alebo zabezpečenie, čo môže viesť k tomu, že ľudia budú predpokladať, že hlavnou funkciou softvéru je ochrana údajov, prevencia pred kybernetickými útokmi alebo iné podobné bezpečnostné opatrenia. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že hoci bezpečnosť môže byť jedným z aspektov softvéru, opisuje iba časť z celkového spektra jeho funkcií. Doplnil, že prihlásený softvér sa zameriava na pripojenie a načítanie údajov zo strojov, takže pojem „SAFEGUARD“ je pre prihlásený softvér inherentne dištinktívny. Označenie „SAFEGUARD CONNECT“ preto priamo neopisuje konkrétne funkcie alebo vlastnosti softvéru. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že označenie neobsahuje ani žiadnu zmienku o poľnohospodárstve, čo je kľúčové pre pochopenie kontextu a cieľovej skupiny softvéru a spotrebiteľia by museli urobiť viacero mentálnych kreatívnych krokov na pochopenie toho, čo presne softvér robí ; ako celok toto označenie nešpecifikuje konkrétne funkcie ako „správa vozového parku“ alebo „vzdialená diagnostika“. Prihlasovateľ pripustil, že hoci „SAFEGUARD CONNECT“ môže evokovať myšlienky na ochranu a pripojenie, spotrebiteľia musia asociovať tieto slová s konkrétnymi funkciami softvéru prostredníctvom marketingu a používania značky. Samotné slová, podľa jeho názoru, neposkytujú jasnú informáciu o presnom účele softvéru a aj keby úrad slovo „CONNECT“ považoval za slovo bez rozlišovacej spôsobilosti najmä pre služby v triede 42, tak časť „SAFEGUARD“ má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, aby bolo možné zapísať ochrannú známku ako celok pre služby v triede 42 a tovary v triede 9.

V ďalšom texte vyjadrenia poukázal prihlasovateľ na názor úradu, keď úrad v správe uviedol, že v súvislosti so službami v triede 37 *„prihlásené označenie "SAFEGUARD CONNECT" informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, že služby zabezpečujú ochranu proti poškodeniu a poruchám poľnohospodárskych strojov, zariadení a súvisiacich vozidiel práve využitím bezpečného napojenia na údržbárske alebo opravárenské zariadenia alebo spoločnosti sledujúce online potrebné technické parametre poľnohospodárskych strojov a zariadení“*, a že rovnaká opisná informácia je zrejماً aj v spojitosti so službami v triede 39. Podľa jeho názoru prihlásené označenie nemá žiadnu jasnú súvislosť so službami v triedach 37 a 39. Slovo „SAFEGUARD“ implikuje ochranu alebo zabezpečenie, čo môže viesť k tomu, že ľudia budú predpokladať, že služby sú primárne zamerané na nejakú ochranu pred rizikami. Toto slovo nevyjadruje, že služby zahŕňajú údržbu, opravy alebo odťahové asistenčné služby. Slovo „CONNECT“ naznačuje spojenie alebo konektivitu, čo je relevantné v IT a komunikačnom kontexte, ale nie v kontexte fyzických služieb údržby, opráv a odťahovej asistencie. Prihlásené označenie ako celok teda, podľa jeho názoru, vôbec priamo nepoukazuje na služby údržby a opráv a spôsoby údržby a opráv, ako to naznačuje úrad. V triede 37 a 39 nie je vôbec uvedené, že uvedené služby sa poskytujú *„využitím bezpečného napojenia na údržbárske alebo opravárenské zariadenia alebo spoločnosti sledujúce online potrebné technické parametre poľnohospodárskych strojov a zariadení“* ako to uviedol úrad. Prihlasovateľ má za to, že úrad uvádza informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v zozname uvedenom pre dané služby v triede 37 a 39, pričom tieto informácie sú neopodstatnené a nepresné a v konečnom dôsledku vedú k interpretácii, ktorá poškodzuje prihlasovateľa.

Prihlasovateľ skonštatoval, že príslušná spotrebiteľská verejnosť si teda nebude prihlásené označenie spájať výlučne s účelom, zameraním a charakterom nárokováných tovarov a služieb a označenie je schopné identifikovať tovary a služby prihlasovateľa a odlíšiť ich od iných tovarov a služieb, ktoré majú iné označenie

alebo nie sú označené vôbec, čo preukázal aj dôkazmi, ktoré označil ako dôkazy č. 1 až č. 5. Ide o tieto dôkazy, pričom prihlasovateľ zároveň uviedol, kde sa v nich prihlásené označenie nachádza:

Dôkaz č. 1 – Leták. „SAFEGUARD CONNECT“ (str. 4), ktoré má za cieľ zabezpečiť dlhodobú ochranu investícií do poľnohospodárskych zariadení a maximalizovať produktivitu poľnohospodárskych činností. Prihlasovateľ uviedol, že používa na Slovensku reklamné materiály v češtine;

Dôkaz č. 2 – Roľnícke noviny. Článok z 9. 6. 2023 o novom modeli traktora s možnosťou zaobstarania si balíka Safeguard Connect po jeho zakúpení;

Dôkaz č. 3 – Dodávateľ poľnohospodárskej techniky na Slovensku AGRI CS predstavuje traktor Optum 340 CVXDrive, ktorý je dodávaný s komplexným balíčkom služieb Case IH, vrátane služby Safeguard Connect, ktorej cieľom je dlhodobá ochrana stroja a maximálna produktivita s dôrazom na požiadavky moderných poľnohospodárskych a dodávateľských podnikov (str. 5);

Dôkaz č. 4 – Informácia, že na medzinárodnom veľtrhu technológii a riešení v poľnohospodárstve SIMA 2022 v Paríži, bola predstavená služba SAFEGUARD Connect;

Dôkaz č. 5 – Informácia, že traktor Puma 260 AFS Connect je doplnený novou službou SAFEGUARD CONNECT.

Vo vzťahu k predloženým dôkazom prihlasovateľ uviedol, že ich rozsah je malý, pretože ide o relatívne nové označenie prihlásených tovarov a služieb používané v oblasti poľnohospodárstva, pričom poľnohospodárstvo je veľmi špecifická oblasť obmedzená na určitú cieľovú skupinu, ktorá je menšia v porovnaní s inými odvetvami a kde nové technológie a služby potrebujú čas na implementáciu a overenie v praxi. Doplnil, že prihlásené označenie nemožno považovať vo vzťahu k žiadnemu z prihlasovaných tovarov a služieb za označenie opisné a na základe vyššie uvedenej argumentácie ho považuje za označenie nevšedné a inovatívne, a to vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám. Zároveň ide o označenie s postačujúcim stupňom rozlišovacej spôsobilosti nato, aby ho priemerný spotrebiteľ bez vynaloženia veľkého úsilia dokázal jednoznačne identifikovať. Relevantnými spotrebiteľmi bude preto vnímané ako označenie pôvodu majiteľa pre prihlásené tovary a služby. Rozlišovacia spôsobilosť skúmaného označenia jednoznačne postačuje na to, aby sa neuplatnili dôvody na zamietnutie uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. V závere vyjadrenia prihlasovateľ zdôraznil, že v súlade so zaužívanou známkovou praxou sa pri hodnotení označení berie do úvahy priemerný spotrebiteľ. Za priemerného spotrebiteľa sa pritom považuje taký, ktorý je obozretný, všímavý a primerane správne informovaný. Zároveň to nepredpokladá, že by mal byť nadpriemerne domýšľavý a kreatívny či inak obdarený zvláštnymi schopnosťami, ktoré by ho v tomto prípade doviedli k nárokovanému zoznamu tovarov a služieb predmetnej prihlášky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ požiadal, aby úrad prehodnotil svoje pôvodné stanovisko a upustil od dôvodov zamietnutia ochrany prihláseného označenia POZ 2008-2022 pre tovary a služby v triedach 9, 37, 39 a 42 podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zapísal prihlásené označenie v plnom rozsahu.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu, charakteru a iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

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.

Ako úrad uviedol už v správe z 23. 4. 2024 predmetné označenie je tvorené výlučne slovným označením **SAFEGUARD CONNECT** v bežnom type písma, ktoré vzniklo spojením anglického slova "**SAFEGUARD**" s významom *"bezpečnosť, bezpečnostný, ochrana, zabezpečiť"* a druhým, anglickým slovom "**CONNECT**" s významom *"pripojiť, nadviazať spojenie, spojovací"* (In.: PC Translator 2010.21). Označenie, ako celok, je možné z významového hľadiska interpretovať ako bezpečné (bezpečnostné) pripojenie príp. spojenie.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. Uvedené zdôraznil vo svojom vyjadrení aj prihlasovateľ. V predmetnom prípade je relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásených tovarov a služieb v triedach 9 (súhrnne: počítačový softvér umožňujúci pripojenie k poľnohospodárskym strojov a zariadeniam a vozovému parku za účelom ich správy, podpory, príp. správy ich porúch atď.), 37 (údržba a opravy poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych zariadení), 39 (odťahové asistenčné služby pri poruchách a nehodách poľnohospodárskych strojov a zariadení) a 42 (súhrnne: softvérových služieb a služieb technickej kontroly poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych zariadení) medzinárodného triedenia tovarov a služieb tvorená odborníkmi v oblasti poľnohospodárstva a dopravy a to s poukazom na skutočnosť, že nárokové tovary a služby sa týkajú práve poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 23. 4. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) tovaroch a službách v triedach službám v triedach 9, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod týchto tovarov a služieb, ale označenie jej poskytne len jednoduchú informáciu o ich účele, zameraní a charaktere. Konkrétne v prípade tovarov nárokových v triede 9 a služieb nárokových v triede 42 je relevantná verejnosť prihláseným označením priamo informovaná o tom, tieto tovary a služby umožňujú príp. sú určené na bezpečné pripojenie k rôznym poľnohospodárskym strojom, zariadeniam a vozovému parku a s tým súvisiacu konektivitu umožňujúcu podporu strojov, zariadení a vozového parku potrebnú pre ich správnu prevádzku, údržbu, diagnostiku, navigáciu, varovnú signalizáciu pri poruchách a podobne. V súvislosti so službami prihlásenými v triedach 37 a 39, prihlásené označenie priamo informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, že služby údržby, opravy a odťahové asistenčné služby týkajúce sa poľnohospodárskych strojov, zariadení sú poskytované tak, že je zabezpečená ochrana proti ich poškodeniu a poruchám s využitím bezpečného napojenia na údržbárske alebo opravárenské zariadenia alebo spoločnosti sledujúce online potrebné technické parametre poľnohospodárskych strojov a zariadení. V nadväznosti na uvedené sa úrad nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie je jedinečným výrazom, ktorý je vnímaný ako značka a názov produktu či služby, a nie len ako opis ich účelu či charakteru.

Ohľadom argumentácie prihlasovateľa, ktorá sa týkala predovšetkým nárokových tovarov a služieb v triedach 9 a 42 a v ktorej prihlasovateľ poukazoval na to, že *prihlásený softvér sa zameriava na pripojenie a načítanie údajov zo strojov, takže pojem „SAFEGUARD“ je pre prihlásený softvér inherentne dištinktívny a označenie „SAFEGUARD CONNECT“ preto priamo neopisuje konkrétne funkcie alebo vlastnosti softvéru* ako aj v súvislosti s argumentáciou, že *označenie neobsahuje ani žiadnu zmienku o poľnohospodárstve, čo je kľúčové pre pochopenie kontextu a cieľovej skupiny softvéru* úrad uvádza nasledovné: Ako je zrejmé z tejto argumentácie, prihlasovateľ v nej uvádza skutočnosti, ktoré sa (zrejme) týkajú jeho softvéru. Účel príp.

vlastnosti konkrétneho softvéru prihlasovateľa sú však pri posudzovaní konštatovaných zápisných prekážok, ktorými sú zápisné prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, irelevantné. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení, resp. uvedených zápisných prekážok, vychádza úrad vždy z objektívnych skutočností, ktorými sú predovšetkým prihlásené označenie ako také, zoznam nárokových tovarov a služieb a relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou sa rozumie všeobecná verejnosť nárokových tovarov a služieb (nie konkrétna spotrebiteľská verejnosť určitého prihlasovateľa). V danom prípade je teda irelevantné, na čo konkrétne sa zameriava softvér prihlasovateľa (*prihlásený softvér sa zameriava na pripojenie a načítanie údajov zo strojov*). Rovnako argumentácia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie neobsahuje žiadnu zmienku o poľnohospodárstve, nie je v predmetnej veci významná. Ako už bolo spomenuté, prihlásené označenie je nárokové pre tovary a služby, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych strojov či zariadení, takže úrad v konaní zohľadňuje práve to, ako bude prihlásené označenie vnímané (relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou) práve vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

K argumentácii prihlasovateľa, že *prihlásené označenie nemá žiadnu jasnú súvislosť so službami v triedach 37 a 39*, ako aj k poukazu na to, že slovo „SAFEGUARD“ implikuje ochranu alebo zabezpečenie, čo môže viesť k tomu, že ľudia budú predpokladať, že služby sú primárne zamerané na nejakú ochranu pred rizikami avšak toto slovo nevyjadruje, že služby zahŕňajú údržbu, opravy alebo odťahové asistenčné služby a že slovo „CONNECT“ naznačuje spojenie alebo konektivitu, čo je relevantné v IT a komunikačnom kontexte, ale nie v kontexte fyzických služieb údržby, opráv a odťahovej asistencie úrad uvádza nasledovné: Hoci v predmetnom prípade samotné prihlásené označenie priamo neopisuje druh nárokových služieb v triedach 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, toto slovné spojenie (označenie), vzhľadom na jeho významový obsah, spotrebiteľovi naznačuje vlastnosť, konkrétne charakter či spôsob poskytovania uvedených služieb. Ako už bolo uvedené v správe úradu z 23. 4. 2024 a tiež v skoršej časti tohto rozhodnutia, pokiaľ by boli predmetným označením označené služby údržby, opravy a odťahové asistenčné služby, toto označenie bude vnímané spotrebiteľskou verejnosťou ako poukaz na to, že tieto služby sú poskytované spôsobom, pri ktorom je zabezpečená ochrana poľnohospodárskych strojov a zariadení proti ich poškodeniu a poruchám s využitím bezpečného napojenia na údržbárske alebo opravárenské zariadenia alebo spoločnosti sledujúce online potrebné technické parametre týchto poľnohospodárskych strojov a zariadení. Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že význam tohto slovného spojenia (prihláseného označenia) je relevantný iba v IT sektore či v komunikačnom kontexte, avšak nie v kontexte služieb údržby, opráv a odťahovej asistencie. Naopak, vzhľadom na technologický rozvoj, resp. rozvoj technologických riešení je dôvodné predpokladať, že tieto riešenia sú implikované do rôznych oblastí a služieb a to vrátane nárokových služieb v triedach 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad naďalej trvá na tom, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu ku prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

Na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ predložil dôkazy, ktoré boli uvedené skôr v texte tohto rozhodnutia.

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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.*

V súvislosti s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad uvádza, že 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 o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Úrad v prípadoch, keď prihlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pri ktorom bol konštatovaný jej nedostatok, posudzuje, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie

rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vždy vychádza z okolností konkrétneho prípadu berúc do úvahy 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 potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti tiež úrad zdôrazňuje, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby. Zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento zápis bol dostatočne odôvodnený jeho rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby prihlasovateľa, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu.

Dôkaz č. 1 predstavuje reklamný leták výrobku – traktora s označením Puma 260 CVXDRIVE. Leták nie je datovaný a je v českom jazyku. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa, používa prihlasovateľ na Slovensku reklamné materiály v češtine. Prihlásené označenie sa nachádza na strane 4 tohto reklamného letáku, kde je uvedené: *Služba SAFEGUARD CONNECT nabízí kombinaci nejlepších služeb Case IH v jednom unikátním komplexním balíčku. (telematika A connect, prodloužená záruka 3 roky/ 3000 hodin, předsezónní prohlídky, praktické zaškolení obsluhy, služba MAXSERVICE 24/7, proaktivní služby dohledové centra).*

Dôkaz č. 2 predstavuje článok z Roľníckych novín z 9. 6. 2023, v ktorom je o novom modeli traktora s označením Case IH Optum 340 CVXDrive uvedené aj táto informácia: *Navyše má byť po zakúpení stroja k dispozícii aj 5-ročný balík telematiky AFS Connect Advanced, či 3-ročný balík Safeguard Connect.*

Dôkaz č. 3 je článok s nadpisom „Zoznámte sa s novinkou OPTUM 340 CVXDrive.“ Z dokladu, ktorý predložil prihlasovateľ nie je zrejmé, kedy bol tento článok uverejnený. Po zadaní webovej stránky, ktorá je uvedená

19.06.2023
Zoznámte sa s novinkou
OPTUM 340 CVXDrive

v rámci tohto dôkazu, úrad zistil, že ide o článok z 19. 6. 2023 (). V tomto článku sa nachádza aj nasledovný text: *Optum 340 CVXDrive je dodávaný s komplexným balíčkom služieb Case IH, vrátane služby Safeguard Connect, ktorej cieľom je dlhodobá ochrana stroja a maximálna produktivita s dôrazom na požiadavky moderných poľnohospodárskych a dodávateľských podnikov.*

Dôkaz č. 4 predstavuje snímky obrazovky, z ktorých ale nie je zrejmé z akej webovej stránky boli vyhotovené a nie je zrejмый ani časový údaj, kedy boli uverejnené informácie na nich uvedené. Obsahom tohto dôkazu je článok s nadpisom „SIMA 2022 Nové stroje a technológie CASE IH“. Článok informuje o medzinárodnom veľtrhu technológii a riešení v poľnohospodárstve SIMA 2022 v Paríži, na ktorom bola predstavená služba SAFEGUARD Connect, ktorá zahŕňa posezónnu kontrolu, vzdialenú podporu predajcu zálohu Max Service 24/7, predplatné AFS Connect a kompletne školenie obsluhy.

Dôkaz č. 5 – predstavuje snímky obrazovky, na ktorých sú obsiahnuté informácie o výrobku – traktore Puma 260 AFS Connect. Z predloženého dokladu nie je zrejмый časový údaj, kedy boli informácie z týchto snímok uverejnené. Možno doplniť, že ide o informácie, ktoré úrad dohľadal na nasledovnom linku: <https://www.agrics.sk/produkty/traktory-case-ih/puma-afs-connect-1>, avšak, ani po rozkliknutí tohto linku, nie je zrejмый, kedy boli informácie na ňom obsiahnuté, uverejnené. V rámci informácii o výrobku – traktore Puma 260 AFS Connect je uvedené, že tento traktor je doplnený novou službou SAFEGUARD CONNECT.

V súvislosti s predloženými dôkazmi úrad uvádza, že ide o dôkazy, ktoré nie sú datované (resp. z nich nie je uvedený časový údaj, kedy boli zverejnené informácie v nich uvedené) alebo ide o doklady, ktoré sú z obdobia po podaní prihlášky ochrannej známky (dôkaz č. 2, príp. dôkaz č. 3, kde však dohľadal časový údaj úrad). Zároveň z týchto dokladov nevyplýva, koľko relevantných spotrebiteľov sa s prihláseným označením stretlo a tiež nie je z nich zrejмый, pričom prihlasovateľ to vo vyjadrení ani nijako neuviedol, ktorý dôkaz má

preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku ktorým nárokoványm tovarom a službám. Hoci prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zdôraznil, že rozsah dôkazov *je malý, pretože ide o relatívne nové označenie prihlásených tovarov a služieb používané v oblasti poľnohospodárstva*, táto skutočnosť nijako nezbavuje povinnosti prihlasovateľa, predložiť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach v konaní o zápise ochrannej známky dôkazy v takom rozsahu a kvalite, ktoré používanie a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia preukazujú.

Vzhľadom na uvedené dospel úrad v predmetnej veci k záveru, že zo strany prihlasovateľa neboli predložené také dôkazy (doklady), na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 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 týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a v konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika