



Banská Bystrica 13.02.2024
POZ 1667-2022/Z-55-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1667-2022 zo 17.8.2022 prihlasovateľa Frame film SK s.r.o., Olivová 1789/60, Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje Momentum legal s.r.o., Bazová 19291/6A, Bratislava-Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre tovary „nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačový softvér; fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické prístroje a nástroje; kinematografické kamery“ **v triede 9 a služby** „rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; tvorba reklamných filmov“ **v triede 35** a „prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba televíznych programov; televízna zábava; premietanie kinematografických filmov; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); distribúcia filmov; režirovanie filmov (okrem reklamných); tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenájom filmových rekvizít“ **v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) tohto zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary „vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie“ **v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.10.2022 oznámené, že predmet prihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1667-2022 je obrazové označenie v grafickej úprave:

F R A M E
F I L M

prihlásené pre skôr uvedené tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 21.10.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o časti prihlásených tovarov a služieb, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlíšenie časti nárokovaných tovarov prihlasovateľa „*nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačový softvér; fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické prístroje a nástroje; kinematografické kamery*“ v triede 9, ako aj služieb „*prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba televíznych programov; televízna zábava; premietanie kinematografických filmov; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); distribúcia filmov; režirovanie filmov (okrem reklamných); tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenájom filmových rekvizít*“ v triede 41, od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Okrem týchto tovarov a služieb je prihlásené označenie nárokované aj pre služby v triede 35, ktoré možno súhrnne označiť ako reklamno-propagačné služby, pričom tieto predstavujú služby doplnkové a úzko súvisiace s tovarmi a službami v oblasti filmového priemyslu nárokovanými v triedach 9 a 41, a to v tom zmysle, že môže ísť o ich propagáciu. Prihlásené označenie ako celok bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať ako údaj, ktorý nie je ničím výnimočný, pretože ide len o bežne používané slovné spojenie v oblasti namietaných služieb a tovarov zameraných na filmovú produkciu, ktorého slovné prvky sú usporiadané pod sebou a zarovnané na stred.

Súčasťou prihlášky ochrannej známky bolo aj vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že podnikateľskú činnosť vykonáva predovšetkým v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok. Poznamenal, že jedným z jeho spoločníkov je spoločnosť FRAME FILM SRL, Agricultori 93, Bukurešť, Rumunsko (oficiálne webové sídlo: <https://framefilm.ro/>), ktorá rovnako pôsobí medzinárodne v oblasti produkcie filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, pričom prostredníctvom jeho spoločnosti vykonáva tieto činnosti na území Slovenskej republiky. Uviedol, že prihlásené označenie nepredstavuje všeobecné označenie tovarov a služieb v oblasti výkonu podnikateľskej činnosti prihlasovateľa a doplnil, že predmetné obrazové označenie označuje jeho obchodné meno. Súčasne uviedol, že prihlásené označenie nie je, vzhľadom na priestorové rozloženie písmen v označení, farbu písma, typ písma a spôsob vyjadrenia, zameniteľné s inými označeniami tovarov a služieb. Prihlasovateľ označuje svoje tovary a služby predmetným označením a relevantná verejnosť si prihlasovateľa spája s týmto označením. Prihlasovateľ taktiež poznamenal, že z ilustrácie prihlásených označení, vykonanej ku dňu podania prihlášky s predmetným označením v registri ochranných známk úradu vyplýva, že predmetné označenie nie je zameniteľné so žiadnou ochrannou známkou, čo podľa jeho názoru potvrdzuje skutočnosť, že sú splnené všetky podmienky na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 16.12.2022 nesúhlasil s výsledkom prieskumu o zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol, že úrad predmetné označenie neskúmal v kontexte medzinárodného pôsobenia skupiny FRAME FILM, do ktorej patrí aj prihlasovateľ, a ktorá pôsobí medzinárodne v oblasti produkcie filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok. Úrad podľa prihlasovateľa skúmal rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k namietaným tovarom a službám výlučne prostredníctvom konceptu ideálneho „priemerného spotrebiteľa“, a to v podmienkach Slovenskej republiky. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že pôsobí medzinárodne v koprodukcii so zahraničnými subjektmi, chce svoju činnosť viac zamerať aj na územie Slovenskej republiky, a preto má záujem o ochranu predmetného označenia na tomto území. Podľa názoru prihlasovateľa sa úrad nedostatočne vysporiadal s originalitou grafického a priestorového umiestnenia prihlasovaného označenia v kombinácii so slovnými prvkami označujúcimi podstatnú časť jeho obchodného mena. Prvky tvoriace predmetné označenie robia vo svojej kombinácii z predmetného označenia označenie originálne pre prihlasovateľa, a to pre namietané tovary a služby, v ktorých prihlasovateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Úrad vo svojej správe neidentifikoval žiadne iné označenie, s ktorým by bolo prihlásené označenie zameniteľné, a teda by skutočne vzbudzovalo nebezpečenstvo zámieny či absenciu rozlišovacej spôsobilosti v očiach priemerného spotrebiteľa. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadala, aby úrad registroval predmetné označenie ako ochrannú známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

Závěrečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré 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 časti prihlásených tovarov v triede 9 a všetkým prihláseným službám v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 rozlišovaciú 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 rozlišovaciú spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Záver úradu o existencii zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol v predchádzajúcej správe, vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie ako aj ďalších skutočností rozhodných vo veci. Predmetné označenie je tvorené slovnými prvkami „FRAME“ a „FILM“ v štandardnom type veľkého tlačeného písma čiernej farby umiestnenými pod sebou, ktoré sú zarovnané na stred. Slovný prvok „FILM“ je tvorený o niečo menším písmom než slovný prvok „FRAME“. Anglický výraz „FRAME“ možno preložiť do slovenského jazyka okrem iného vo význame *snímka, rám, snímkový* (In.: PC Transaltor 2010.21; <http://www.macmillandictionary.com/>). Súčasne možno uviesť, že výraz „frame“, resp. „film frame“ [snímka, filmové políčko] *vo filmovej tvorbe, produkcii videa, animácii a príbuzných oblastiach, predstavuje zaužívaný termín označujúci jeden z mnohých statických obrázkov, ktoré tvoria úplný pohyblivý obraz. Termín je odvodený od historického vývoja filmového materiálu, v ktorom sekvenčne zaznamenané jednotlivé obrazy vyzerajú pri individuálnom skúmaní ako zarámovaný obraz* (In.: https://en.wikipedia.org/wiki/Film_frame). Ďalší slovný prvok označenia, anglický výraz „FILM“, má v preklade do slovenčiny význam *film, filmový, filmovať* (In.: PC Transaltor 2010.21), t.j. má v slovenskom jazyku obdobný význam, ktorým sa označuje *1. acetátový priehľadný pás pokrytý svetloutlivou fotografickou vrstvou používaný na fotografovanie a filmovanie; 2. súvislý rad obrázkov na filmovom páse určený na premietanie; takto spracované umelecké dielo; 3. filmové umenie; filmová tvorba; syn. kinematografia* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, Bratislava, 2006). Na základe danej analýzy je možné predmetné označenie ako celok interpretovať ako „políčko filmu, snímka filmu“.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatuje, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o časti prihlásených tovarov a služieb, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie časti nárokovaných tovarov prihlasovateľa *„nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítačový softvér; fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické prístroje a nástroje; kinematografické kamery“* v triede 9, ako aj služieb *„prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba televíznych programov; televízna zábava; premietanie kinematografických filmov; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); distribúcia filmov; režírovanie filmov (okrem reklamných); tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenájom filmových rekvizít“* v triede 41, od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k vyššie uvedeným nárokovaným tovarom a službám vyplýva zo skutočnosti, že predmetné označenie ako celok predstavuje kompozične jednoduché označenie zložené z údajov bežne používaných v obchodnom styku v oblasti filmového priemyslu, t. j. v oblasti filmovej tvorby a s tým súvisiacej televíznej zábavy, distribúcie filmov a prenájmu

kinematografických zariadení, filmov a rekvizít (*namietané služby nárokované v triede 41*). Výsledky filmovej produkcie sú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (tá je v danom prípade tvorená širokou skupinou obyvateľstva prejavujúcou záujem o film a kinematografiu, ako aj odbornou verejnosťou v oblasti produkcie a distribúcie filmov) ponúkané aj na nosičoch údajov a pamäťových médiách a v podobe softvéru (*namietané tovary nárokované v triede 9*), teda v podobe tovarov obsahujúcich filmy, resp. tovarov umožňujúcich spotrebiteľom prehrať si tento obsah, prípadne ho ďalej spracovávať. Je potrebné poznamenať, že s problematikou filmového priemyslu prirodzene súvisí celá škála aktivít, ktorých cieľom je pritiahnúť pozornosť spotrebiteľskej verejnosti k ústrednému motívu poskytovaných služieb zameraných na film, jeho tvorbu, komerčnú podporu. Do tejto škály aktivít možno zahrnúť práve služby v oblasti reklamy, nárokované v triede 35 „*rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; tvorba reklamných filmov*“. Ide o služby, ktoré nie sú bežnou verejnosťou využívané každodenne a preto je predpoklad, že spotrebiteľskú verejnosť tvorí primerane obozretná skupina verejnosti zaujímajúca sa o tieto služby. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie, tak vo vzťahu k vyššie namietaným tovarom a službám v triedach 9 a 41, ako aj vo vzťahu k nárokovanej službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, úrad 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. Úrad na rozdiel od prihlasovateľa zastáva názor, že grafická úprava prihláseného označenia (bežný tvar veľkého tlačenej písma slovných prvkov označenia čiernej farby; umiestnenie slovných prvkov označenia rozdielnej veľkosti písma pod sebou a ich zarovnanie na stred) nie je ničím originálna či výnimočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma (štandardný typ veľkého tlačenej písma čiernej farby; o niečo väčšia veľkosť písma prvého slovného prvku označenia oproti druhému), ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav, a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať. Pokiaľ ide o umiestnenie slovných prvkov v označení pod sebou, ako aj ich zarovnanie na stred, tieto rovnako nie sú nijak nezvyčajné. Možno podotknúť, že v obchodných zvyklostiach sa bežne uvádzajú slovné prvky v komerčných nápisoch v dvoch i viacerých riadkoch pod sebou, ktoré sú rôznym spôsobom zarovnané. To znamená, že ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky. Vzhľadom na uvedené musí úrad opätovne konštatovať, 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 rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa názoru prihlasovateľa originalitu predmetného označenia podporuje aj skutočnosť, že slovné prvky označenia predstavujú podstatnú časť jeho obchodného mena. K uvedenému je potrebné podotknúť, že v prípade ochrannej známky a obchodného mena ide o dva samostatné právne inštitúty. Pokiaľ ide o posudzovanie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky, toto sa uskutočňuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia ako ochrannej známky. Na doplnenie je potrebné uviesť, že v prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Na rozdiel od obchodného mena, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne údaje bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb.

Prihlásené označenie ako celok je teda tvorené len takými slovnými a obrazovými prvkami, ktoré sú bežné v obchodných zvyklostiach v oblasti produkcie filmov a súvisiacich tovarov a služieb. Ide o také údaje, ktorých spojením do jedného celku síce vzniklo zložené označenie, avšak nespôsobilé určiť obchodný pôvod namietaných tovarov a služieb. Označenie takejto povahy môže spotrebiteľská verejnosť vnímať nanajvýš ako informáciu o zameraní a účele takto označených služieb a tovarov, ale nie ako originálne označenie identifikujúce tovary a služby konkrétneho subjektu.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), 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 a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ konštatoval, že prostredníctvom jeho spoločnosti vykonáva zahraničná spoločnosť FRAME FILM SRL Rumunsko, ktorá je zároveň spoločníkom prihlasovateľa, činnosti v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, na území Slovenskej republiky. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ uviedol odkaz na internetovú stránku spoločnosti FRAME FILM SRL Rumunsko (<https://framefilm.ro/>). Na vyššie uvedenej stránke možno nájsť predmetné označenie v prihlásenej podobe. Súčasne sa tam nachádza informácia, že uvedená spoločnosť je medzinárodná produkčná spoločnosť s pôsobnosťou v Rumunsku a na Slovensku, ktorú založili producent Andrei B. a režisér Dragoș B. v roku 2013. Táto spoločnosť podľa uvedenej stránky rozšírila v roku 2021 svoje pôsobenie na Slovensko, vytvorila spoločnosť FRAME FILM SK a v roku 2022 vyprodukovala dobovú komediálnu drámu „The Performance“. Podľa uvedenej stránky sa spoločnosť FRAME FILM SK za necelý rok stala v krajine poprednou spoločnosťou v oblasti produkčných služieb. Aj napriek skutočnosti, že na uvedenej stránke sa nachádza informácia o rozšírení pôsobenia spoločnosti na Slovensko v roku 2021 (t.j. pred podaním predmetnej prihlášky) a o jej dosiahnutých úspechoch v oblasti produkčných služieb na Slovensku, je potrebné zdôrazniť, že táto samotná informácia nemôže byť dôkazom preukazujúcim nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia. Takáto informácia musí byť doplnená vždy aj o ďalšie dôkazy, ktoré jej vierohodnosť, resp. záver o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti príslušného označenia podporujú. Rovnako tak samotné poukázanie na existenciu internetovej stránky, na ktorej sa nachádza označenie v prihlásenej podobe, resp. ktorá má v názve doménového mena výraz „filmframe“, samo osebe bez ďalších dôkazov taktiež nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Z doloženého odkazu nie je možné určiť návštevnosť tejto stránky, hodnoverne preukázať počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období (pred podaním prihlášky ochrannej známky) využívali príslušné služby prostredníctvom internetovej stránky, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, časové údaje, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom, či iné rozhodujúce skutočnosti. Z doloženého odkazu na internetovú stránku taktiež nie je zrejmé, ako predmetná stránka v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky vyzerala, a preto nie je ani možné týmto samostatným doloženým odkazom preukázať používanie prihláseného označenia v uvedenom období a ani nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Navyše je potrebné zdôrazniť, že z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa posudzuje ku dňu podania prihlášky pri zohľadnení územného princípu, čiže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Samotné tvrdenia prihlasovateľa, že označuje svoje tovary a služby predmetným označením a relevantná verejnosť si prihlasovateľa spája s týmto označením, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, nesvedčia v prospech konštatovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ na záver svojho vyjadrenia uviedol, že úrad vo svojej správe neidentifikoval žiadne iné označenie, s ktorým by bolo prihlásené označenie zameniteľné, a teda by vzbudzovalo nebezpečenstvo zámieny či absenciu rozlišovacej spôsobilosti v očiach priemerného spotrebiteľa. K uvedenému je potrebné podotknúť, že predmetom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nie je preskúmanie zameniteľnosti

prihláseného označenia s inými označeniami. Rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia sa musí posúdiť na základe skutočnosti, či relevantná verejnosť je schopná toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služby, alebo nie je.

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 § 28 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisnej prekážke podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o oprávnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom 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:

Momentum legal s.r.o., Bazová 19291/6A, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika