



Banská Bystrica 28.03.2025
POZ 1624-2021/II-27-2025

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. októbra 2024 prihlasovateľom FreON, s. r. o., Haanova 14, 851 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1624-2021/Z-369-2024 z 18. septembra 2024 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1624-2021, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1624-2021/Z-369-2024 z 18. septembra 2024 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1624-2021/Z-369-2024 z 18. septembra 2024 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného

zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „ **Klimaon**“, č. spisu POZ 1624-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie bude vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám, t. j. tovarom a službám v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorú v predmetnom prípade tvorí široká spotrebiteľská verejnosť používajúca klimatizačné, chladiace, vetracie a mraziace zariadenia a s nimi súvisiace služby, ako aj odborná verejnosť pôsobiaca v oblasti týchto zariadení, vnímané len ako jednoduchá informácia o druhu, účele či charaktere predmetných tovarov a služieb, t. j., že pod takýmto označením budú poskytované rôzne klimatizačné, chladiace, vetracie a mraziace zariadenia spolu so sterilizátormi a prístrojmi na potrebnú úpravu vzduchu, vody, resp. predmetov (objektov), ktoré majú byť klimatizované, ako aj s nimi súvisiace obchodné, administratívne, reklamné, servisné či inšalačné služby. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Prvostupňový orgán uviedol, že slovný prvok „klíma“ bude v prihlásenom označení vnímaný vo význame „klíma“, t. j. ako hovorový výraz pre „zariadenie regulujúce teplotu a vlhkosť vzduchu a zabezpečujúce vetranie v uzavretých priestoroch, klimatizácia“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N, 2006, 2011, 2015) a čo sa týka slovného prvku „on“, tento je bežne používaným anglickým výrazom vyjadrujúcim zapnutý stav určitého zariadenia. Pokiaľ ide o obrazový prvok vločky, tento je podľa prvostupňového orgánu bežne používaný v spojitosti s klimatizačnými zariadeniami a v prípade bieleho kruhu

umiestneného v pravej časti elipsovitého poľa ide len o jednoduché (bežné) stvárnenie tzv. „switch on ikony“, ktorá zobrazuje zapnutý stav určitého zariadenia. Podľa prvostupňového orgánu sa prihlásené označenie skladá z bežných opisných slovných a obrazových prvkov používaných v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami, pričom ani použité farby mu nedodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie nedisponuje ani minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé rozlíšiť nárokované tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 31. augusta 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 7. novembra 2021 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky. Zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je nesprávne tak v rozsahu skutkových zistení, ako aj v rozsahu právneho posúdenia veci.

Prihlasovateľ rovnako ako vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uviedol, že prvostupňový orgán pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nepostupoval správne, keď hodnotil len jeho jednotlivé prvky samostatne, avšak prihlásené označenie neposudzoval ako celok. Prihlasovateľ poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť hodnotená s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti, a to v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva. Prihlasovateľ namietal, že prvostupňový orgán nereagoval na túto námietku vecne, ale len poukazom na neplatnosť predmetného nariadenia spolu s konštatovaním, že prihlásené označenie pozostáva z opisných slovných a obrazových prvkov, ktoré sú v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami bežne používané, pričom ani použité farby nepridávajú označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Spv/1/2019 z 26. februára 2020, v ktorom sa konštatuje, že *„kombinované označenie ochrannej známky je nutné chápať ako celok a súčasne aj z hľadiska jeho jednotlivých prvkov, pričom nie je možné uprednostniť alebo opomenúť niektorý z prvkov označenia a posudzovať jeho zameniteľnosť oddelene od ostatných prvkov“* a tiež, že *„celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a prevládajúcich prvkov. Celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností prevládať na jednej alebo viacerých zložkách.“* Prihlasovateľ poukázal aj na bod 24 predmetného rozsudku, pričom zastal názor, že prihlásené označenie spĺňa kritériá jeho nezameniteľnosti na relevantnom trhu. Svoje tvrdenie odôvodnil tým, že prihlásené označenie disponuje výrazným grafickým vyobrazením so slovným prvkom, špecifickou farebnosťou a tiež odkazom na časť obchodného mena prihlasovateľa.

Podľa prihlasovateľa, hoci prihlásené označenie obsahuje pojem „klíma“, ktorý naznačuje charakter poskytovaných tovarov a služieb, ako celok je schopné identifikovať obchodný pôvod služieb poskytovaných prihlasovateľom. V tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal aj na dôvody uvádzané vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Poznamenal, že pod prihláseným označením poskytuje činnosti v rámci svojho predmetu podnikania už viac ako štyri roky, a preto nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ nebude vnímať prihlásené označenie ako odkaz na obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nepostupoval v súlade so svojou praxou. V tejto súvislosti poukázal na zápisy ochranných známk č. 253449

a č. 247185, a najmä na ochrannú známku č. 259256, ktorá podľa jeho názoru obsahuje totožné prvky ako prihlásené označenie, no napriek tomu bola zapísaná do registra. Prihlasovateľ požiadal o objasnenie dôvodnosti zapísania tejto ochrannej známky do registra, a to najmä pre účely zachovania princípu právnej istoty a precedenčnej zásady.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie alebo, alternatívne, aby napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že prihlášku ochrannej známky zapíše do registra ochranných známok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1624-2021, bola prihlasovateľom FreON, s. r. o., Haanova 3642/14, 812 30 Bratislava, podaná 9. júna 2021, pre tovary „*zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; sušičky vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; chladiarne; ventilátory (klimatizácia); klimatizačné zariadenia do vozidiel; klimatizačné prístroje; chladiace zariadenia a stroje; chladiace komory; chladiace nádoby; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; zariadenia na chladenie mlieka; chladiace zariadenia na kvapaliny; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; klimatizačné zariadenia do automobilov; sterilizátory vzduchu; elektrické ventilátory (stolové); prístroje na sterilizáciu kníh; chladičky, chladiace prístroje a mrazničky na uchovávanie biologického materiálu*“ v triede 11 a pre služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; odborné*

obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 35 a „inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; informácie o opravách; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; kladenie káblov; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalácie služby“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pričom zastal názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

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

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

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

posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie predstavuje obrazové označenie tvorené slovným prvkom „Klimaon“, ktoré je napísané bežným typom tlačeneho písma, pričom prvé písmeno je veľké a ostatné malé. Hoci prihlásené označenie predstavuje jeden slovný prvok, vďaka použitiu čiernej a zelenej farby bude spotrebiteľom na prvý pohľad zrejmé, že ide o spojenie dvoch slov „Klima“ a „on“. Slovný prvok „Klima“ bude v prihlásenom označení vnímaný ako skrátenie slova „klimatizácia“, ktorému bude spotrebiteľ rozumieť vo význame „zariadenie na reguláciu ovzdušia v uzavretom priestore“ (In.: <https://slovník.juls.savba.sk>). Čo sa týka slovného prvku „on“, tento možno po preklade z anglického do slovenského jazyka vnímať okrem iného aj vo význame „zapnutý“ (In.: <https://slovník.aktuality.sk/preklad/v/?q=on>). Napriek tomu, že slovo „on“ je cudzím slovom, slovenský spotrebiteľ mu bude rozumieť, a to s ohľadom na skutočnosť, že skratky „on/off“ sa bežne používajú na označenie stavu vypínačov zariadení. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že spotrebiteľ bude slovný prvok prihláseného označenia „Klimaon“ vnímať vo význame „zapnutá klimatizácia, príp. iné chladiace zariadenie“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že uvedený význam slovného prvku prihláseného označenia podporuje aj jeho obrazový prvok predstavujúci zelenú elipsu umiestnenú nad slovným prvkom „on“, ktorá má na pravej strane vyobrazený biely kruh s vložkou.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne osobitá na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od samotného významu jeho slovného prvku. V prípade prihláseného označenia jeho grafická úprava spočíva v použití čiernej a zelenej farby v slovnom prvku a v obsiahnutí obrazového prvku v prihlásenom označení nie je ničím originálna či výnimočná na to, aby dokázala odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorej nositeľom je jeho slovný prvok. Uvedené vyplýva z toho, že použitie farieb v slove „Klimaon“, okrem toho, že má dekoratívnu funkciu, ako bolo uvedené už skôr, prispieva k jednoznačnému vnímaniu slovných prvkov, z ktorých je toto slovo vytvorené. Pokiaľ ide o obrazový prvok prihláseného označenia, ktorý podporuje význam slovného prvku prihláseného označenia, tento predstavuje len základné vyobrazenie tzv. „switch on ikony“, resp. vypínača obsahujúceho symbol vložky, ktorý je bežne používaný vo vzťahu ku klimatizačným či chladiacim zariadeniam, a teda ani stvárnenie obrazového prvku nie je ničím neobvyklé či nezvyčajné, aby ho spotrebiteľ vnímal ako prvok s rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nezabezpečí, aby priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie vnímal ako údaj o obchodnom pôvode nárokováných tovarov a služieb.

Vzhľadom na zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, t. j. tovary a služby v triedach 11, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade bude široká spotrebiteľská verejnosť, ktorú tvoria jednak bežní spotrebiteľia zaujímajúci sa o nárokované tovary a služby, ako aj odborná verejnosť, ktorá tieto tovary a služby poskytuje. Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 11 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako zariadenia na osvieženie, chladenie, filtrovanie vzduchu, kvapaliny, mlieka, tabaku alebo uchovávanie biologického materiálu, stroje a zariadenia na výrobu ľadu, filtre, špirály, sterilizátory, ionizátory, ako aj inštalácie a servisné služby, bude spotrebiteľská verejnosť vnímať ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu o druhu a účele takto označených tovarov a služieb, konkrétne, že ide o zariadenia, ktorých účelom je zmena teploty alebo vlhkosti vzduchu v uzavretom priestore, resp. o služby inštalácie, údržby alebo opravy takýchto zariadení. Rovnako vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, súhrnne predstavujúcim služby obchodného a podnikateľského poradenstva, služby kancelárií zaoberajúcich sa dovozom a vývozom, ako aj služby organizovania obchodných alebo reklamných výstav či marketingové služby, t. j. služby súvisiace, resp. doplnkové k skôr uvedeným nárokoványm tovarom a službám, je prihlásené označenie označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu

spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže takto označené tovary a služby prihlasovateľa odlíšiť od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisuje ich druh a účel, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci T-234/06 z 19. novembra 2009, bod 25, v ktorom je uvedené, že podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov a služieb, čo možno v danom prípade považovať za naplnené.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nepostupoval správne, keď hodnotil len jednotlivé prvky prihláseného označenia samostatne, avšak prihlásené označenie neposudzoval ako celok, orgán rozhodujúci o rozklade s týmto nemôže súhlasiť. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vykonal jednak s ohľadom na slovné a obrazové prvky, ktorými je posudzované označenie tvorené, a následne s ohľadom na prihlásené označenie ako celok, pričom dospel k správne mu záveru, že prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň predstavuje označenie, ktoré ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisuje ich druh, resp. účel. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatuje, že prvostupňový orgán sa predmetnou vecou zaoberal dostatočne, spoľahlivo zistil skutkový stav, pričom uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia a podrobne vysvetlil, na základe akých skutočností došiel k záveru o existencii dôvodov pre zamietnutie zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk v intenciách § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Spv/1/2019 z 26. februára 2020, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento rozsudok sa netýka posúdenia zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra na základe naplnenia absolútnych zápisných výluk (čo je otázkou posúdenia v preskúmanom prípade), ale jeho predmetom bolo posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny



medzi prihláseným označením „“, staršou obrazovou ochrannou známkou č. 191370



„“ a nezapísaným označením „MOSCATO de Luxe“. Z tohto dôvodu závery vyplývajúce z uvedeného rozsudku, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nemožno v preskúmanom prípade považovať za relevantné. Rovnako za irelevantný pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia možno považovať aj poukaz prihlasovateľa na to, že prihlásené označenie je tvorené časťou jeho obchodného mena (ide o časť „ON“). Skutočnosť, že označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk obsahuje časť obchodného mena, resp. celé obchodné meno podávateľa prihlášky ochrannej známky, automaticky nesvedčí o spôsobilosti jeho zápisu ako ochrannej známky. Uvedené vyplýva z toho, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, je potrebné, aby priemerný spotrebiteľ prihlásené označenie vnímal ako údaj o obchodnom pôvode nárokováných tovarov a služieb, čo v predmetnom prípade nemôže byť splnené len tým, že časť obchodného mena prihlasovateľa sa nachádza v prihlásenom označení.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že pod prihláseným označením poskytuje činnosti v rámci svojho predmetu podnikania už viac ako štyri roky, a preto je nepochybné, že spotrebiteľ bude vnímať prihlásené označenie ako odkaz na obchodný pôvod nárokováných tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Označenie, ktoré nemá dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, čo platí aj v preskúmanom prípade, môže v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť, a to na základe preukázania jeho intenzívneho a dlhodobého používania, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia o používaní preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona

o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. Hoci prihlasovateľ v preskúvanom prípade tvrdil, že prihlásené označenie používa pri podnikaní viac ako štyri roky, nepredložil na podporu svojich tvrdení žiadne dôkazy, ktoré by túto skutočnosť osvedčovali, a teda konštatované zápisné výluky v preskúvanom prípade v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach neprekonal.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na iné zápisy ochranných známk, t. j. na ochranné známky č. 253449

„“, č. 247185 „“ a č. 259256 „“, ako aj na princíp právnej istoty, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka, o ktorej sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenie obdobného charakteru, ako je prihlásené označenie, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnutá prihláška ochrannej známky, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu, pokiaľ zo skutočností uvedených v odôvodnení rozhodnutia vyplýva naplnenie podmienok konštatovaných zápisných výluk. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované 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. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje tiež na to, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známk. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať, keďže ide o odlišné označenia. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že poukaz prihlasovateľa na predmetné ochranné známky je irelevantný pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1624-2021, zamietol, pretože v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

FreON s.r.o., Haanova 3642/14, 851 04 Bratislava 5, Slovenská republika