



Banská Bystrica 6. 3. 2014
POZ 306-2012/Z-111-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 306-2012 s názvom z 27.2.2012 prihlasovateľa Š. J., Praha, CZ, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Matej Csenky, Dolné Bašty 2, 917 01 Trnava, SK,

sa zamíeta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.4.2012 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „Úrad“) v liste z 13.4.2012 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre tovary v triedach 6, 7, 11, 19, 20, 21 nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad svoje stanovisko odôvodnil tým, že ide o označenie tvorené trojrozmerným útvarom, ktorý je pre spotrebiteľa ťažko zapamätateľný. Úrad dodal, že spotrebiteľská verejnosť môže na trhu len veľmi ťažko určiť pôvod tovarov označených takýmto nedištinkívnym obrazovým označením. Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie nie je schopné odlíšiť tovary jednej osoby od rovnakých tovarov inej osoby a z tohto dôvodu nemôže spĺňať funkciu ochrannej známky.

Prihlasovateľ odpovedal listom doručeným úradu 1.6.2012, v ktorom uviedol nasledovné:

Prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pretože je tvorené originálnym prevedením trojrozsmernej kocky so striedajúcimi sa čiernymi a bielymi kockami, ktoré spoločne vytvárajú originálny obrazový útvar odlišiteľný od ochranných známk resp. od tovarov tretích osôb. Prihlasované označenie má navyše bezprostrednú súvislosť s tovarmi v jednotlivých triedach uvedených v prihláške a nepochybne môže vyhotovenie označenia súvisieť s jednotlivými tovarmi. Originálne vyhotovenie označenia je veľmi ľahko zapamätateľné vzhľadom na svoje charakteristické vyobrazenie a spĺňa náležitosti ochrannej známky. Tento záver potvrdzuje aj skutočnosť, že v Českej republike bolo prihlasované označenie bez problémov zapísané do registra ochranných známk. Prihlasovateľ nevidí dôvod na rozdiely v posudzovaní predmetného

označenia českým a slovenským úradom, keďže právne predpisy v oblasti ochranných známkov v oboch krajinách sú veľmi podobné. Prihlasovateľ k svojej odpovedi priložil výpis ochrannej známky č. 324169 z registra ochranných známkov Českej republiky.

Prihlasovateľ zároveň uviedol, že v súvislosti s prihlasovaným označením vykonáva podnikateľské aktivity v Českej republike, pričom doposiaľ sa s obdobným označením, resp. s tým, že by predmetné označenie bolo pre spotrebiteľa ťažko zapamätateľné nestretol. Podľa prihlasovateľa si prihlasované označenie nesporne našlo v širokej verejnosti svoje významné postavenie a je charakteristickým rysom a označením podnikateľskej aktivity prihlasovateľa. Vzhľadom na podnikateľské aktivity prihlasovateľa aj na území Slovenska by bolo preto žiaduce, aby pre svoje tovary mohol používať rovnakú ochrannú známku na území Česka aj Slovenska.

Úrad prihlasovateľovi odpovedal listom z 5.6.2013, v ktorom uviedol nasledovné:

Prihlasované označenie nepredstavuje originálne prevedenie trojrozmernej kocky so striedajúcimi sa čiernymi a bielymi kockami. Ide o označenie, ktoré je tvorené chaotickým usporiadaním štvorhranných útvarov v čiernej a bielej farbe, ktoré spoločne vytvárajú kocku, ktorej strany pripomínajú QR kód. Spotrebiteľ na základe takéhoto komplikovaného útvaru nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Vzhľadom na ťažkú zapamätateľnosť takého útvaru prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom.

K poukázaniu prihlasovateľa na skutočnosť, že v Česku bolo predmetné označenie zapísané do registra ochranných známkov úrad uvádza, že označenie sa musí posudzovať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Poukazovanie na iné zahraničné konanie je právne bezvýznamné. Každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu posudzovanému na konkrétnom území. Ojedinelými alebo málo početnými rozhodnutiami odchyľujúcimi sa od existujúcej rozhodovacej praxe pritom nie je možné odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojoľnej rozhodovacej praxe úradu. Existujúci zápis ochrannej známky v Česku, nevedie ani sám osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia na Slovensku. Úrad posudzuje prihlasované označenie s ohľadom na vnímanie tohto označenia priemerným slovenským spotrebiteľom a nie spotrebiteľom inej krajiny.


Prihlasovateľ nepreukázal, že by prihlasované označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo na území Slovenska rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Vzhľadom na uvedené úrad opätovne konštatuje, že prihlasované označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známkov z dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona prekážkou preto, aby mohlo byť uznané za ochrannú známku.

Vo svojej druhej odpovedi doručenej úradu 9.8.2013 prihlasovateľ uviedol nasledovné:

Prihlasované označenie je širokou slovenskou verejnosťou a spotrebiteľmi identifikované s tovarmi a službami obchodnej spoločnosti Oresi Slovakia, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je práve prihlasovateľ. Názor úradu o ťažkej zapamätateľnosti prihlasovaného označenia je subjektívny. Práve naopak, prihlasované označenie je ľahko zapamätateľné vzhľadom na svoje charakteristické vyobrazenie. Prihlasované označenie nepripomína QR kód pretože ten je dvojrozmerný a skladá sa z bielych a čiernych štvorcových modulov zložených do štvorcovej matice, pričom veľkosť matice je od 21x21 do 177x177 bodov s nárastom o 4 moduly v každom smere.


V prílohe prihlasovateľ predložil úradu reklamné a propagačné materiály, ktoré podľa jeho názoru preukazujú, že prihlasované označenie je spoločnosťou Oresi, s.r.o. a Oresi Slovakia, s. r. o. používané vo vzťahu k verejnosti v spojení s názvom Creativo (označenie Creativo je ochrannou známkou prihlasovateľa), a z tohto dôvodu sú spotrebiteľia každodenne konfrontovaní s prihlasovaným obrazovým označením. Prihlasovateľ dodal, že prihlasované označenie je v rôznych farebných prevedeniach viac ako rok používané spolu s ochrannou známkou Creativo a to v predajniach spoločnosti prihlasovateľa ale i v rôznych katalógoch spoločnosti prihlasovateľa, objednávkových listoch, zmluvách a podobne. Z toho podľa názoru prihlasovateľa vyplýva, že všetci, nie len spotrebiteľia, sa s týmto označením v spotrebiteľskej či obchodnej praxi často stretávajú. V závere prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie je charakteristickým rysom a označením podnikateľských aktivít prihlasovateľa.

K vyjadreniu prihlasovateľa úrad uvádza nasledovné:


Prihlasované obrazové označenie  nie je ľahko zapamätateľné ako uvádza prihlasovateľ. Skutočnosť, že QR kód má konkrétne parametre neznamená, že strany prihlasovaného označenia nebudú priemernému spotrebiteľovi pripomínať QR kód. Priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný vie o existencii QR kódu, pozná jeho význam v obchode, avšak nepozná presné parametre QR kódu. Priemerný spotrebiteľ si vzhľadom na túto skutočnosť bude spájať prihlasované označenie s QR kódom, ktorý predstavuje zložitý a ťažko zapamätateľný útvar. Na základe takéhoto obrazového označenia priemerný spotrebiteľ nebude schopný rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov.

Doklady, ktoré prihlasovateľ predložil preukazujú, že prihlasované označenie je v rôznych farebných prevedeniach používané spoločnosťou Oresi Slovakia, s. r. o. v spojitosti so slovným označením *creativo*, ktoré nie je napísané bežným písmom ale má špecifickú úpravu:



Z predložených dokladov nie je zřejmé časové obdobie, ku ktorému sa predložené doklady viažu a nie je zřejmý rozsah ani intenzita používania kombinovaných označení 1, 2, 3. Zároveň z predložených dokladov nevyplýva žiadna priama spojitosť s fyzickou osobou, ktorou je prihlasovateľ J. Š. Spotrebiteľskej verejnosti nie je pri kontakte s označeniami používanými spoločnosťou Oresi Slovakia, s. r. o. poskytnutá doplňujúca informácia, že J. Š. je jediným spoločníkom spoločnosti Oresi Slovakia, s. r. o. Obchodný pôvod tovarov označených kombináciou obrazového označenia a slovného  označenia *creativo* v špecifickej úprave (pozri vyššie uvedené kombinované označenia 1, 2, 3) si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s fyzickou osobou J. Š. ale výlučne s obchodnou spoločnosťou Oresi Slovakia, s. r. o. a to bez vedomosti o majetkovom prepojení J. Š. s touto obchodnou spoločnosťou.

V tejto súvislosti úrad poukazuje aj na Rozsudok Súdneho Dvora C-12/12 (Colloseum verus Levi Strauss) týkajúci sa návrhu na výklad článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20.12. 1993 o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré bolo bez zmeny prevzaté do článku 15 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26.2.2009 o ochrannej známke Spoločenstva. V Rozsudku Súdneho Dvora C-12/12 sa uvádza, že „pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia na účely jeho zápisu v dôsledku jeho používania v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, Súdny dvor v rámci článku 3 ods. 3 prvej smernice rady 89/104/EHS z 21.12.1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. V. ES L40, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 92), pričom posledný uvedený článok v podstate zodpovedá uvedenému článku č. 40/94, rozhodol, že nadobudnutie takejto spôsobilosti môže vyplývať tak z používania prvku zapísanej ochrannej známky ako súčasť označenia, ako aj z používania odlišného označenia v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. V týchto dvoch prípadoch je postačujúce, že v dôsledku tohto používania dotknuté kruhy verejnosti skutočne vnímajú tovar alebo službu označené samotným označením, ktorého zápis sa žiada, ako tovary alebo službu pochádzajúce od určitého subjektu (rozsudok zo 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, Zb. s. I-6135 bod 30.)“

Z uvedeného vyplýva jednak to, že kombináciu označení (pozri kombinované označenia 1, 2, 3 uvedené vyššie) si spotrebiteľská verejnosť nespája s fyzickou osobou J. Š. a tiež to, že kombinované označenia 1, 2, 3 neobsahujú slovnú ochrannú známku *Creativo* č. 1013-2011, ktorej majiteľom je J. Š., pretože slovo *Creativo*, ktoré ju tvorí, je napísané bežným písmom a nie je v špecifickej úprave na rozdiel od slova *creativo* použitého v kombinovaných označeniach 1, 2, 3. Nie je preto možné tvrdiť, že v prípade kombinovaných označení 1, 2, 3 ide o používanie prihlasovaného označenia v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. Z týchto dôvodov nie je možné považovať predložené doklady za dôkazy preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a vo vzťahu k prihlasovateľovi. Keďže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k nárokoványm tovarom preukázané nebolo, vyplýva z toho, že spotrebiteľia si nespájajú obchodný pôvod tovarov označených prihlasovaným označením s prihlasovateľom a preto  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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Matej Csenky
Dolné Bašty 2
917 01 Trnava