



Banská Bystrica 11. 3. 2014

POZ 1736-2012/Z-113-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1736-2012 s názvom Arpeggio z 16.11.2012 prihlasovateľa Arpeggio s.r.o., v Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, CZ, ktorého v konaní zastupuje Ing. Mária Máčajová, Bajzova 8, 949 01 Nitra,

sa čiastočne zamieta pre služby „výučba hry na hudobné nástroje; harfová škola; hudobná škola; prevádzkovanie umeleckých, vzdelávacích a školiacich zariadení; prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových zariadení; vzdelávacie, školiace, lektorské, zábavné, kultúrne, výchovné, spoločenské a športové činnosti; hudobná produkcia; umelecké vystúpenie; koncerty; detské umelecké predstavenia; hudobné skladateľstvo - komponovanie skladieb; činnosti umeleckej agentúry; organizovanie a usporadovanie kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, zábavných a športových akcií; vydavateľská činnosť; elektronické publikovanie; požičiavanie hudby, filmov a kníh; poskytovanie vzdelávacích informácií; konzultácie v umení a hudbe“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary „hudobné nástroje“ v triede 15 a služby „reklama; marketing; administratívne práce; obchodné poradenstvo; maloobchod, veľkoobchod a elektronický predaj hudobných nástrojov a príslušenstva pre hudobné nástroje, prístrojov na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu; obchodné zastúpenie výrobných firiem; obchodné informácie; spracovanie a správa obchodných údajov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Arpeggio“, prihlásené pre tovary „hudobné nástroje“ v triede 15 a služby „reklama; marketing; administratívne práce; obchodné poradenstvo; maloobchod, veľkoobchod a elektronický predaj hudobných nástrojov a príslušenstva pre hudobné nástroje, prístrojov na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu; obchodné zastúpenie výrobných firiem; obchodné informácie; spracovanie a správa obchodných údajov“ v triede 35 a „výučba hry na hudobné nástroje; harfová škola; hudobná škola; prevádzkovanie umeleckých, vzdelávacích a školiacich zariadení; prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových zariadení; vzdelávacie, školiace, lektorské, zábavné, kultúrne, výchovné, spoločenské a športové činnosti; hudobná produkcia; umelecké vystúpenie; koncerty; detské umelecké predstavenia; hudobné skladateľstvo - komponovanie skladieb; činnosti umeleckej agentúry; organizovanie a usporadovanie kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, zábavných a športových akcií; vydavateľská činnosť; elektronické publikovanie; požičiavanie hudby, filmov a kníh; poskytovanie vzdelávacích informácií; konzultácie v umení a hudbe“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v liste z 9.1.2013 oznámil prihlasovateľovi výsledok prieskumu v ktorom uviedol, že prihlasované slovné označenie „Arpeggio“ nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 15 a službám v triede 35 a 41 rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené úrad konštatoval na základe významu slova „arpeggio“, ktoré v talianskom jazyku znamená „hra na harfu“ a tiež je to výraz v hudobnej terminológii používaný pre „rozložené hranie akordov na strunovom (sláčikovom) nástroji (ako na harfe)“. Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám z hudobnej oblasti, ako aj službám s nimi súvisiacim je takéto označenie označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré priamo opisuje účel charakter, zameranie, prípadne iné vlastnosti prihlasovaných tovarov a služieb. Takéto výlučne slovné označenie bez ďalších dištingtívnych prvkov nedokáže rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných funkcií ochrannej známky. Prihlasované označenie nie je spôsobilé plniť uvedenú funkciu, preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 5.3.2013 uviedol, že prihlasované označenie „Arpeggio“ je podľa jeho názoru dostatočne fantazijné, pretože aj keď v talianskom jazyku slovo „arpeggio“ znamená „hru na harfe“, v slovenskom jazyku nemá žiaden význam, a teda ani neopisuje presne tovary alebo služby pre ktoré je prihlasované. Podľa prihlasovateľa je navyše málo pravdepodobné, že si slovenský spotrebiteľ bez znalosti talianskeho jazyka bude slovo „arpeggio“ spájať s hudobnými nástrojmi resp. s vyučovaním hry na týchto nástrojoch. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že „Arpeggio“ je zároveň obchodným menom prihlasovateľa ochrannej známky, že prihlasovateľ je držiteľom domény „arpeggio.cz“, v rámci ktorej sa realizuje aj na území SR a tiež, že v ČR je uvedené označenie zapísané ako ochranná známka. Na preukázanie svojich tvrdení prihlasovateľ priložil niekoľko odkazov zo svojej webovej stránky, ktoré podľa neho jednoznačne poukazujú na to, že prihlasované označenie sa stalo príznačným pre tovary a služby pre ktoré je prihlásené aj pre územie SR.

Úrad opakovane preskúmal prihlasované označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a predložené doklady a v liste z 22.8.2013 uviedol, že aj naďalej trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že výlučne slovné označenie „Arpeggio“, bez ďalších dištingtívnych znakov nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám z hudobnej oblasti, ako aj službám s nimi súvisiacim je takéto označenie označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré priamo opisuje účel charakter, zameranie, prípadne iné vlastnosti prihlasovaných tovarov a služieb.

V súvislosti s posudzovaním cudzojazyčného označenia úrad uviedol, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehĺbujúcimi vzťahmi so zahraničím (vstup Slovenska do EÚ, rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku.

Úrad ďalej podotkol, že skúmané označenie, ktoré je tvorené talianskym slovom „arpeggio“, je prihlasované pre tovary a služby zamerané na oblasť hudby, v ktorej sú bežne používané výrazy práve v talianskom jazyku. Pre bežného spotrebiteľa, ktorým je v tomto konkrétnom prípade spotrebiteľ zaujímajúci sa o hudbu, ktorý je v prevažnej väčšine aj hudobne vzdelaný, bude toto označenie známe a dobre zrozumiteľné práve vo významoch uvedených úradom vo výsledku prieskumu z 9.1.2013, teda „hra na harfu“ alebo „rozložené hranie akordov na strunovom (sláčikovom) nástroji (ako na harfe)“.

Čo sa týka vyjadrení prihlasovateľa o obchodnom mene prihlasovateľa a o vlastníctve domény, tieto skutočnosti považuje úrad za bezpredmetné, pretože registrácia obchodných mien ako aj registrácia domén sa riadia odlišnými pravidlami a právnymi predpismi ako registrácia ochranných známok, a zhodnosť obchodného mena prihlasovateľa, a ani internetová doména zhodná s prihlasovaným označením, nezakladajú žiadnym spôsobom právo prihlasovateľa na registráciu označenia ako ochrannej známky. V tomto prípade je navyše obchodné meno ako aj internetová doména zaregistrované v ČR. Rovnako tak je pre rozhodovanie ÚPV SR bezpredmetná aj skutočnosť, že zhodné označenie je v ČR zaregistrované ako ochranná známka.

K vyjadreniu prihlasovateľa o príznačnosti prihlasovaného označenia úrad uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výluku

konštatovanú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlasované označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä na uskutočnené používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom čase a priestore, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá.

V tejto súvislosti úrad konštatoval, že takéto doklady, ktoré by boli spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, prihlasovateľ úradu vo svojom vyjadrení nepredložil. Predložené doklady sa totiž netýkajú územia SR, ale územia ČR.

V podaní, ktoré bolo úradu doručené 21.10.2013 sa prihlasovateľ prostredníctvom ďalších predložených dokladov pokúsil preukázať, že prihlasované označenie „Arpeggio“ nadobudlo príznačnosť podľa 5 ods. 2 citovaného zákona aj pre Slovenskú republiku.

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona „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“.

Pre posúdenie toho, či a v akom rozsahu sú predložené doklady spôsobilé preukázať používanie prihlasovaného označenia je nevyhnutné, aby tieto doklady obsahovali údaje o tom, kedy, v akom období a v akom rozsahu bolo označenie používané, že bolo používané v prihlasovanom prevedení, že bolo používané prihlasovateľom na území SR, pre tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky.

Predložené doklady

Preskúmaním predložených dokladov, pozostávajúcich z reklamných a darčekových predmetov, ponukových lístov a prospektov a faktúr, úrad zistil nasledovné skutočnosti:

Darčekové a reklamné predmety (zápisník, ceruzka, plátenná taška, vizitka) sú označené kombinovaným označením v znení „BP ARPEGGIO“, kde BP sú pravdepodobne iniciály konateľky spoločnosti Arpeggio s.r.o. B.P., nie sú datované, neobsahujú žiadny údaj o rozsahu používania prihlasovaného označenia „Arpeggio“ na území SR. To isté platí aj o propagačných materiáloch, prospektoch a katalógu. Katalóg výrobkov ponúka výrobky francúzskeho dodávateľa CAMAC HARPS FRANCE. Konkrétne sa jedná o harfy s označeniami ako napr. „BARDIC“, „HERMINE“, „MÉLUSINE“, „KORRIGAN“, „AZILIZ“, „STIVELL“, „MADEMOSELLE“, „BABY BLUE“. Žiadny z výrobkov v uvedenom katalógu nemá označenie „Arpeggio“.

Priložené odberateľské faktúry, preukazujúce dodávky tovarov od prihlasovateľa obsahujú označenie „Arpeggio“ ako súčasť obchodného mena dodávateľa Arpeggio s.r.o., pričom ponúkané výrobky sú označené názvami, ktoré sú uvedené v katalógu. Tri z priložených faktúr sa týkajú dvoch odberateľov zo SR a jedna odberateľa z ČR.

Dodávateľské faktúry za dodaný tovar od francúzskeho dodávateľa CAMAC HARPS FRANCE a od českého dodávateľa MAMMOTH s.r.o. obsahujú prihlasované označenie „Arpeggio“ ako súčasť obchodného mena odberateľa Arpeggio s.r.o.

Po posúdení predložených dokladov s ohľadom na uvedené úrad dospel k záveru, že tieto doklady nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia na základe jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa 5 ods. 2 citovaného zákona.

Úrad na základe opakovaného posúdenia označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1739-2012, aj s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa prehodnotil svoje stanovisko týkajúce sa zápisnej výluky prihlasovaného označenia **vo vzťahu k tovarom „hudobné nástroje“ v triede 15 a služby „reklama; marketing; administratívne práce; obchodné poradenstvo; maloobchod, veľkoobchod**

a elektronický predaj hudobných nástrojov a príslušenstva pre hudobné nástroje, prístrojov na záznam, prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu; obchodné zastúpenie výrobných firiem; obchodné informácie; spracovanie a správa obchodných údajov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Nadálej však trvá na tom, že prihlasované slovné označenie „Arpeggio“ nie je podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé zápisu do registra ochranných znáмок **pre služby „výučba hry na hudobné nástroje; harfová škola; hudobná škola; prevádzkovanie umeleckých, vzdelávacích a školiacich zariadení; prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových zariadení; vzdelávacie, školiace, lektorské, zábavné, kultúrne, výchovné, spoločenské a športové činnosti; hudobná produkcia; umelecké vystúpenie; koncerty; detské umelecké predstavenia; hudobné skladateľstvo - komponovanie skladieb; činnosti umeleckej agentúry; organizovanie a usporadovanie kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, zábavných a športových akcií; vydateľská činnosť; elektronické publikovanie; požičiavanie hudby, filmova kníh; poskytovanie vzdelávacích informácií; konzultácie v umení a hudbe“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**, 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
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
Ing. Mária Máčajová
Bajzova 8
949 01 Nitra