



Banská Bystrica 28. 4. 2014

POZ 1462-2012/Z-202-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1462-2012 s názvom **Dúhový ples** z 30.09.2012 prihlasovateľa Ing. Martina Smolena, Štefánikova 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1462-2012 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Dúhový ples“ prihlasované pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlásené označenie“ alebo aj „predmetné označenie“).

Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 22.07.2013

Na základe výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 22.07.2013 bolo prihlasovateľovi oznámené, že výlučne slovné označenie „Dúhový ples“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1462-2012, nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň vo vzťahu k prihlasovaným službám je označením opisným. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) toto svoje konštatovanie odôvodnil tým, že slovné spojenie „Dúhový ples“ poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod týmto označením budú organizované tanečno-zábavné podujatia pre homosexuálne orientovaných ľudí a s nimi bezprostredne súvisiace charitatívne, reklamné a marketingové služby. Relevantný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, ale len ako označenie opisujúce ich druh a zameranie. V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať namietané zápisné prekážky za predpokladu splnenia zákonných predpokladov stanovených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti doručené dňa 18.09.2013

Dňa 18.09.2013 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, obsahom ktorého boli doklady predložené za účelom prekonania úradom namietaných zápisných prekážok.

Konkrétne prihlasovateľ predložil nasledovné dokumenty:

- 1/ faktúra č. 20120208 vystavená dňa 21.01.2012 spoločnosťou EuroNET Slovakia, s.r.o. a fotoscreen obrazovky zo stránky facebook.com;
- 2/ cenová ponuka Hotela Saffron zo dňa 18.09.2012, objednávka prihlasovateľa č. 1209281 na prenájom priestorov zo dňa 28.09.2012 a faktúra č. 10130001 vystavená dňa 15.01.2013 spoločnosťou Hotel Saffron s.r.o.;
- 3/ fotokópia plagátu, originál vstupenky a originál VIP pozvánky.

Výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 20.01.2014

Listom zo dňa 20.01.2014 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, v rámci ktorého úrad v prvom rade doplnil svoje predchádzajúce vyjadrenie, v súvislosti s namietanými prekážkami zápisu, a to v tom zmysle, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k homogénnej skupine služieb prihlasovaných v triede 41, ktoré sa priamo týkajú organizovania zábavných tanečných podujatí (*organizovanie plesov; plánovanie a organizovanie večierkov*), pričom ostatné služby prihlasované v triede 41 [*divadelné a iné kultúrne predstavenia; filmová a televízna tvorba; služby nahrávacieho štúdia audio-video; organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; redigovanie scenárov; výroba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných; živé predstavenia; organizovanie a vedenie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vzdelávania osôb alebo cvičenia zvierat; služby na prezentáciu verejnosti umeleckých a literárnych diel s cieľom kultúrnym alebo vzdelávacím*], služby prihlasované v triede 36 (*organizovanie dobročinných zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné účely*) a služby prihlasované v triede 35 [*reklamná agentúra; inzertná agentúra; obchodné alebo podnikové informácie; marketingové štúdie; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prieskum verejnej mienky; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov; uverejňovanie a tvorba reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; spracovanie textov; televízna reklama; vzťahy s verejnosťou; prehľad tlače (výstrižkové služby)] možno považovať za služby bezprostredne súvisiace so službami organizovania plesov a so zabezpečením ich priebehu. V súčasnosti nie je ničím výnimočným, že v rámci plesu sa za účelom pobavenia prítomných hostí konajú rôzne kultúrne vystúpenia, živé predstavenia a súťaže, a tiež je bežné organizovanie finančných zbierok za účelom podpory určitých charitatívnych projektov. Zároveň nemožno opomenúť ani tú skutočnosť, že organizovanie plesov sa častokrát nezaobíde bez príslušných reklamných a marketingových aktivít.*

Pokiaľ ide o prihlasovateľom predložené doklady, úrad v tejto súvislosti poukázal na to, že existenciu prekážok nedostatku rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, brániacich zápisu označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Úrad zároveň zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo 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 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 osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným 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.

Úrad prihlasovateľom predložené doklady zhodnotil v liste zo dňa 20.01.2014 nasledovne:

Doklady uvedené v bode 1/ súvisia s propagáciou podujatia s názvom „Dúhový ples“ v prostredí internetu a sociálnej siete facebook. Prihlasovateľ predložil faktúru vystavenú spoločnosťou EuroNET Slovakia, s.r.o. za poskytnutie služieb webhostingu, doplnkovej služby P.D.A. a registrácie názvov domén duhovyples.cz a duhovyples.sk na obdobie jedného roka a tiež tzv. printscreen zo stránky sociálnej siete www.facebook.com, ktorý obsahuje informáciu o dátume registrácie skupiny s názvom „Dúhový ples Bratislava“ na tejto sociálnej sieti od 24.09.2012.

Pokiaľ ide o doklady uvedené v bode 2/, tieto sa týkajú obchodnej komunikácie prihlasovateľa s Hotelom Saffron v súvislosti s usporadúvaním podujatia s názvom „Dúhový ples“. Konkrétne ide o cenovú ponuku Hotela Saffron na prenájom konferenčných priestorov a technických zariadení, ubytovacie služby, stravovacie služby a parkovanie, na ktorú nadväzujú objednávka prihlasovateľa na prenájom priestorov za účelom konania podujatia s názvom „Dúhový ples“ v termíne 12.01.2013 a faktúra Hotela Saffron za usporiadanie plesu a poskytnuté služby. Z tejto faktúry vyplýva, že podujatia s názvom „Dúhový ples“ sa zúčastnilo 100 pozvaných hostí.

Poslednú skupinu dokladov uvedených v bode 3/ tvoria fotokópia plagátu informujúceho o mieste a čase konania podujatia s názvom „Dúhový ples“, VIP pozvánka a vstupenka na toto podujatie. Z týchto dokladov vyplýva, že ide o podujatie pre gayov, lesbičky, bisexuálov, transsexuálov a ich priateľov a známych, ktoré sa malo konať dňa 12. januára 2013 v Hoteli Saffron. Zároveň fotokópia plagátu a VIP pozvánka obsahujú informáciu, že ide o 1. reprezentačný ples.

Po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazov úrad skonštatoval, že tieto síce spĺňajú požiadavku územného hľadiska a sčasti aj časového hľadiska používania prihláseného označenia (okrem faktúry č. 10130001 vystavenej dňa 15.01.2013, t.j. po podaní prihlášky ochrannej známky a dokladov uvedených v bode 3/, kde nie je možné určiť dátum ich uverejnenia resp. sprístupnenia verejnosti), avšak tieto doklady nepreukazujú tú skutočnosť, v akom rozsahu a či vôbec relevantná verejnosť, ktorou sú v danom prípade gayovia, lesbičky, bisexuáli, transsexuáli a ich známi či priatelia, prišla do kontaktu s prihláseným označením pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. Predložené doklady podľa úradu potvrdzujú len obchodné a marketingové aktivity prihlasovateľa súvisiace s usporadúvaním a propagáciou podujatia identifikovaného prihláseným označením, ktoré sa malo konať a konalo sa po prvý krát v januári roku 2013. Navyše vzhľadom na to, že podujatie s názvom „Dúhový ples“ sa v zmysle dokladov uvedených v bode 3/ po prvý krát konalo dňa 12.01.2013, t.j. v období po podaní prihlášky ochrannej známky, úrad usúdil, že relevantná verejnosť s vysokou pravdepodobnosťou nemohla vnímať prihlásené označenie ako ochrannú známku pred uvedeným dňom a už vôbec nie ku dňu jeho prihlásenia.

Na základe uvedeného úrad prijal záver, že prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal, že slovné označenie „Dúhový ples“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným službám pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, a tým pádom neprekonal úradom vznesené zápisné prekážky. Preto úrad v správe zo dňa 20.01.2014 aj naďalej trval na svojom pôvodnom stanovisku, v zmysle ktorého predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Výsledok opätovného prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 27.03.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známk a dizajnov

Doručiť:
Ing. Martin Smolen
Štefánikova 36
900 28 Ivanka pri Dunaji