



Banská Bystrica 28. 4. 2014
POZ 5208-2012/Z-203-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5208-2012 s názvom **SLOVAKIA KARATE OPEN** z 21.03.2012 prihlasovateľa PRO-KARATE, s. r. o., Plickova 6, 831 06 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje patentová zástupkyňa JUDr. Romana Záthurecká, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5208-2012 je slovné označenie v priloženej grafickej úprave



prihlasované pre službu „organizovanie športových súťaží;“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“).

Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 03.08.2012

Listom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zo dňa 03.08.2012 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk, pretože ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Úrad odôvodnil toto svoje tvrdenie tým, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú na Slovensku organizované turnaje v karate, ktoré budú prístupné amatérom i profesionálom, čím toto označenie priamo opisuje druh a zameranie prihlasovanej služby. Grafickú úpravu predmetného označenia úrad vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, ktorá označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti doručené dňa 10.12.2012

Dňa 10.12.2012 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorom prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie považuje za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, pričom toto svoje tvrdenie odôvodnil jednak celkovou koncepciou označenia, ktorá vo vzťahu ku prihlasovanej službe nie je bežná (usporiadanie slovných prvkov farebne odlišených a tieňovaných

do tvaru lichobežníka) a jednak znalosťou resp. známosťou karate ako športu medzi laickou verejnosťou. Podľa prihlasovateľa relevantná verejnosť, ktorou je v danom prípade široký okruh verejnosti s rôznym stupňom povedomia medzi jej predstaviteľmi, nemusí označeniu bez ďalšieho vysvetlenia alebo zisťovania priradiť konkrétny význam, pretože ide o športovú terminológiu v anglickom jazyku, ktorú si laik bez náležitých vedomostí s turnajom nespojí. Označenie tak môže v priemernom spotrebiteľovi vyvolať asociácie rôzneho druhu, prípadne nevyvoláva asociácie vôbec. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal aj na farebnosť predmetného označenia, ktorú nemožno považovať za nedostatočnú resp. minimálnu, pretože táto môže byť spotrebiteľmi vnímaná rôznymi spôsobmi (napr. náhodne, fantazijne alebo ako symbolika národných farieb či symbolika znázorňujúca postup v karate). Rovnako tak slovný prvok „open“ patriaci do športovej terminológie môže byť spotrebiteľom vnímaný rôzne a bez konkrétneho významu (napr. že pôjde o podujatie otvorené pre profesionálov a laikov, podujatie otvorené z hľadiska veku alebo pre medzinárodnú účasť pretekárov, alebo otvorené na základe iných hľadísk).

Prihlasovateľ ďalej poukázal na ust. § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. V tejto súvislosti prihlasovateľ vymenoval a opísal šesť zapísaných slovných ochranných známkok, menovite OZ 221629 „SLOVAKIA OPEN“, OZ 205359 „MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY OKOLO SLOVENSKA“, OZ 224259 „FATRANSKÝ MTB MARATÓN“, OZ 200563 „Medzinárodný Maratón Mieru“, OZ 224727 „POLO SLOVAKIA OPEN“ a OZ 233279 „RAPID CUP“ (výpisy z registra uvedených ochranných známkok prihlasovateľ doložil v prílohe k vyjadreniu). Podľa prihlasovateľa ide o skutkovo podobné alebo zhodné prípady, avšak úrad pri ich rozhodovaní dospel k rozdielnym záverom a uvedené označenia zapísal do registra ochranných známkok.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že má za to, že rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia odôvodnil, a preto požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známkok.

Výsledok opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 30.09.2013

Úrad opätovne preskúmal označenie „SLOVAKIA KARATE OPEN“ aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazy a vo svojom liste zo dňa 30.09.2013 aj naďalej zastával názor, že takéto označenie vo vzťahu k službe „organizovanie športových súťaží“, prihlasovanej v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a zamerania („karate“ a „open“) a tiež zemepisného pôvodu prihlasovanej služby („Slovakia“). Úrad odôvodnil toto svoje tvrdenie nasledovne:

Úrad predovšetkým poukázal na všeobecne platnú a uznávanú známkovoprávnú prax, v zmysle ktorej označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá relevantnej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. V prípade predmetného označenia je táto spojitosť podľa úradu zrejmá, pretože relevantná verejnosť, ktorou je v danom prípade široký okruh verejnosti od profesionálnych či amatérskych športovcov až po fanúšikov športových podujatí, bude takéto označenie komplexne a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako jednoznačnú a priamu informáciu o druhu, zameraní a zemepisnom mieste poskytovania prihlasovanej služby, t.j. že pod týmto označením budú na Slovensku organizované „open“ súťaže v karate. Jedná sa o kumuláciu jednoduchých anglických športových termínov „Slovakia“, „karate“ a „open“, spojenie ktorých nevytvára také označenie, ktoré bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako ochrannú známku spôsobilú identifikovať a odlíšiť subjekt poskytujúci službu pod týmto označením ponúkanú od konkurencie.

Argument prihlasovateľa, že v prípade označenia „SLOVAKIA KARATE OPEN“ ide o farebne a kompozične nie bežné označenie, úrad nepovažoval za dostatočný, pretože aj keď označenie disponuje určitou grafickou úpravou (umiestnenie slovných prvkov, trikolóra, jemné tieňovanie slovných prvkov), takáto úprava vzhľadom na opisný charakter slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie nie je podľa úradu dostatočná na to, aby označenie bolo spôsobilé plniť rozlišovaciu funkciu v prospech prihlasovateľa a vo vzťahu k druhu a zameraniu prihlasovanej služby. Použitie farieb slovenskej štátnej vlajky a ich poradie v predmetnom označení v kombinácii so slovným prvkom „Slovakia“ len zdôrazňuje informáciu, že služby súťaží v karate budú prebiehať na Slovensku, príp. ako uviedol samotný prihlasovateľ, farba môže v karate znamenať tiež dosiahnutý stupeň technickej vyspelosti bojovníka. Z uvedeného podľa úradu vyplýva,

že vnímanie farieb označenia sa bude vždy líšiť v závislosti od typu relevantného spotrebiteľa, t.j. laik ich bude vnímať inak ako profesionál. Farebné prevedenie predmetného označenia v spojení s jeho slovnými prvkami je preto potrebné považovať za opisné vo vzťahu k prihlasovanej službe a z pohľadu jeho vnímania relevantným spotrebiteľom. Predmetnému označeniu chýba taký prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad taktiež neposúdil ako relevantné tvrdenie prihlasovateľa, podľa ktorého karate nie je na Slovensku masovým športom a že povedomie o karate nie je medzi laickou verejnosťou vysoké. Podľa úradu význam slova „karate“ ako druhu bojového umenia je všeobecne známy nielen medzi športovou verejnosťou, ale aj v spoločnosti ako takej. Úrad ďalej uviedol, že súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, podľa ktorého stupeň informovanosti a znalostí o tomto športe sa u verejnosti líši, no zároveň dodal, že je nepochybné, že verejnosť prinajmenšom vníma tento šport ako druh bojového športu, čo potvrdil aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 10.12.2012. Úrad ďalej poznamenal, že samotná vedomosť alebo hlbšie poznanie „karate“ nie je pritom dôvodom pre odmietnutie zápisu zo strany úradu, pretože relevantná verejnosť nemusí byť nevyhnutne profesionálne alebo aktívne zaangažovaná do tohto športu, ale dôvodom úradom konštatovanej zápisnej nespôsobilosti predmetného označenia je tá skutočnosť, že označenie vo svojej komplexnosti priamo vyjadruje konkrétne vlastnosti prihlasovanej služby, a teda je bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, v zmysle ktorého spotrebiteľ nemusí predmetnému označeniu priradiť konkrétny význam a že môže označenie vnímať rôzne, úrad k tomuto uviedol, že zo známkovoprávného hľadiska je pre odmietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky postačujúce, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov priamo naznačuje relevantnej verejnosti povahu dotknutých tovarov a služieb. Navyše je viac ako nepravdepodobné, že relevantná verejnosť bude označenie „SLOVAKIA KARATE OPEN“ vnímať inak ako „súťaže v karate na Slovensku“. Z uvedeného dôvodu nie je možné súhlasiť s vyššie uvedeným tvrdením prihlasovateľa.

Úrad sa nestotožnil ani s argumentom prihlasovateľa, že spotrebiteľ nemusí poznať presný význam slova „open“, a k tomuto uviedol, že v prípade tohto pojmu ide o bežný, predovšetkým športový pojem, ktorý sa viaže k športovým podujatiam a turnajom rôzneho druhu. Je síce pravdou, že pojem „open“ sám o sebe nedokáže vzbudiť vo vedomí spotrebiteľa konkrétnu predstavu o charaktere prihlasovanej služby, avšak v spojení s ďalšími prvkami, ako sú v danom prípade „karate“ a „Slovakia“, je súvislosť s prihlasovanou službou dostatočne priama a konkrétna. Pojem „open“ sa navyše v kontexte športových podujatí či turnajov vyskytuje vždy s ďalšími prvkami, ktoré špecifikujú takéto podujatie a jeho zameranie, čo je aj prípad predmetného označenia.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na už zapísané slovné ochranné známky, úrad uviedol, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Z uvedeného dôvodu poukazovanie na predchádzajúce konania nemôže v konaní o prihláške ochrannej známky obstať, čo potvrdil aj Krajský súd v Banskej Bystrici vo viacerých svojich rozhodnutiach (napr. rozhodnutie vo veci prihlášky ochrannej známky POZ 2641-99 s názvom „Mítická“). Napriek tomu, že v známkovom práve nie je analógia prípustná, úrad preskúmal ochranné známky, na ktoré odkazoval prihlasovateľ, a zistil, že pri ochranných známkach „SLOVAKIA OPEN“, „MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY OKOLO SLOVENSKA“ a „POLO SLOVAKIA OPEN“ bola rozlišovacia spôsobilosť po vznesení námietok zo strany úradu preukázaná dokladmi o ich používaní a pri ochrannej známke „Medzinárodný Maratón Mieru“ boli doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predložené súčasne s prihláškou ochrannej známky. Pri ochranných známkach „FATRANSKÝ MTB MARATÓN“ a „RAPID CUP“ úrad nenamietal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti týchto označení, pretože tieto podľa názoru úradu nie sú tvorené výlučne údajmi vyjadrujúcimi vlastnosti prihlasovaných tovarov a služieb alebo nie sú nedištinkatívne z iných dôvodov. Naopak, spojenie takýchto slovných prvkov vytvára dostatočne dištinkatívne označenia spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky. Ako však už bolo viac krát úradom konštatované, označeniu „SLOVAKIA KARATE OPEN“ chýba taký prvok, ktorý by relevantnému spotrebiteľovi umožnil identifikovať obchodný pôvod prihlasovanej služby.

V závere svojho listu zo dňa 30.09.2013 úrad skonštatoval, že na základe opätovného prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia „SLOVAKIA KARATE OPEN“ a s prihliadnutím na vyjadrenia a dôkazy predložené prihlasovateľom, ktorými podľa úradu nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, má úrad aj naďalej za to, že takéto označenie je bez rozlišovacej spôsobilosti.

a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 07.04.2014 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:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica