



Banská Bystrica 4. 8. 2014
POZ 1167-2012/Z-322-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1167-2012 s názvom „STRONG APPLE“ z 25.7.2012 prihlasovateľa MARKEPEE, s. r. o., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.2.2013 a 8.8.2013 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1167-2012 je výlučne slovné označenie „STRONG APPLE“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 30, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 21.2.2013 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie je dvojslovným označením pozostávajúcím zo slovného prvku „STRONG“ znamenajúceho v anglickom jazyku „silný, mocný, výrazný“ a zo slovného prvku „APPLE“ znamenajúceho v anglickom jazyku „jablko, jablkový, jablčný“. Spojením oboch slovných prvkov vzniká pojem znamenajúci „výrazne jablkový“ resp. „výrazne jablčný“.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného úrad uviedol, že je zrejmé, že predmetné označenie opisuje charakter časti prihlasovaných tovarov „*nealkoholické nápoje na báze čaju*“ v triede 30, „*nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na výrobu nealko nápojov; sirupy na výrobu nápojov; ovocné šťavy a džúsy; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov*“ v triede 32 a „*alkoholické nápoje okrem piva; víno; koktaily alkoholické; destilované nápoje; alkoholické extrakty; likéry a pálenky; liehoviny; alkoholické extrakty z čaju a bylín*“ v triede 33 a taktiež charakter s týmito tovarmi súvisiacich služieb v triede 35. Ako vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné

označenie, toto poskytuje spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením môže očakávať vyššie uvedené druhy nápojov, ktoré majú výrazne jablkový resp. jablčný charakter.

Ide teda vo vzťahu k vyššie namietanej časti tovarov a k súvisiacim službám v triede 35 o označenie opisné a keďže ako výlučne slovné označenie neobsahuje ďalšie dištingtívne (rozlišovacie) prvky, je možné konštatovať, že vo vzťahu k vyššie namietanej časti tovarov a k súvisiacim službám nemá z titulu § 5 ods. 1 písm. b), c) rozlišovaciu spôsobilosť.

K tomu úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť a je tak pre vyššie namietanú časť tovarov a súvisiacich služieb v triede 35 predmetom zápisnej prekážky.

V tom istom liste z 21.2.2013 úrad ešte uviedol, že prihlasované označenie „STRONG APPLE“ má podstatný význam pre opis povahy predmetných tovarov a vo vzťahu k tovarom „*stolové vody; vody ako nápoje; sóda; minerálne vody; zeleninové šťavy a džúsy*“ v triede 32 a „*brandy*“ v triede 33 a k súvisiacim službám v triede 35, by mohlo dôjsť ku klamaniu spotrebiteľa o povahe takto označených tovarov a s nimi súvisiacich služieb v triede 35, resp. k uvedeniu spotrebiteľa do omylu, alebo ho zavádzať či miasť. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, nemožno uznať za ochrannú známku. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t.j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v liste z 21.2.2013 skonštatoval, že prihlásené označenie nie je možné z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ na daný prieskum zareagoval listom z 18.4.2013 doručeným úradu 25.4.2013, kde sa v prvom kroku svojich argumentácií odvolal na niekoľko zapísaných ochranných známk so snahou dať ich do analógie s prihlasovaným označením.

K tomu **úrad** v liste z 8.8.2013 uviedol, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Nadväzne na vyššie spomenuté odvolanie sa prihlasovateľ na iné ochranné známky, prihlasovateľ k tomu dodal, že očakáva od úradu vyššie uvedenú odpoveď obsahujúcu neprípustnosť analógie v oblasti známkového práva a v následnej ďalšej argumentácii sa pokúsil spochybníť vyššie uvedenú prax úradu v oblasti známkového práva. Toto spochybnenie založil na akomsi zedefinovaní intervalov posudzovania vzhľadom na transparentnosť a ekvivalentnosť konania. Na margo toho dal úradu určité návody ako by malo byť porovnávané predmetné označenie s ochrannými známkami, na ktoré sa odvoláva a tendenčne sa snaží úradu vnútiť názor, že predsa len ide o skutkovo zhodné prípady. Vychádzajúc z týchto predpokladov prihlasovateľ zadeklaroval, že zo strany úradu dochádza k porušovaniu určitých zákonných ustanovení v rámci Zákona o správnom konaní.

Na margo vyššie uvedeného názoru prihlasovateľa úrad uviedol, že vymedzovanie prípadne definovanie akýchsi intervalov posudzovania v nadväznosti na porovnávanie resp. (uplatňovanie analógie) medzi prihlasovanými označeniami a zapísanými ochrannými známkami, by absolútne anulovalo jednoznačne zaužívanú prax úradu v oblasti známkového práva, ktorej opodstatnenosť a správnosť potvrdzuje aj rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 4.5.2006 vo veci prihlášky ochrannej známky POZ 2641-99 s prihláseným označením v znení „Mitická“, kde sa v jednej časti uvádza: „Pokiaľ žalobca v žalobe poukazoval na to, že aj v iných konaniach skutkovo zhodných alebo podobných rozhodol žalovaný tak, že zapísal ochranné známky, súd takéto porovnanie považuje za právne irelevantné, pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia žalovaného je poukazovanie na iné konanie

bezvýznamné, súd sa stotožňuje s tvrdením žalovaného, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.“

Tento rozsudok teda jednoznačne potvrdzuje, že v oblasti konaní o ochranných známkach, žiaden prípad nemôže byť považovaný za skutkovo zhodný s iným prípadom konania o ochrannej známke. Tým pádom argumentáciu prihlasovateľa o porušení zásady správneho konania (že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako) je nutné považovať za irelevantnú. Preto všetky vyššie uvedené argumenty zo strany prihlasovateľa neprispeli k prekonaniu zápisnej prekážky predmetného označenia.

V ďalšej argumentácii prihlasovateľ v záujme prekonať zápisné prekážky prihláseného označenia zadeklaroval, že výlučne slovné označenie „STRONG APPLE“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame. K tomu dodal resp. vzniesol tvrdenie, že preklad označenia „STRONG APPLE“ zo strany úradu v znení „výrazne jablkový“ resp. „výrazne jablčný“ je „príliš pritiahnutý za vlasy“. Podľa prihlasovateľa je presný preklad v znení „silné jablko“, a že tvar slova „APPLE“ je v jednotnom čísle ako druhé slovo a teda ho nemožno považovať za prídavné meno, ale len ako podstatné meno v znení „jablko“. Z toho vyvodil, že celé označenie evokuje iný význam ako uvádza úrad, čím získava jedinečný charakter a tak plní funkciu ochrannej známky.

Úrad na margo vyššie uvedenej argumentácie uviedol, že prihlasovateľ za účelom zápisu predmetného označenia sa snaží existujúcu škálu viacerých verzií prekladov slovného spojenia „strong apple“ účelovo zúžiť len na jedinú možnú verziu. Je však potrebné uviesť, že vo vzťahu k predmetným tovarom (ktoré spadajú do kategórie nápojov či už alkoholických alebo nealkoholických) a taktiež k súvisiacim prihláseným službám má predmetné označenie v znení „STRONG APPLE“ taký významový obsah, že v prípade nápojov u spotrebiteľa evokuje obsah a charakter týchto tovarov. Pojem „strong“ je v anglickom jazyku nie len prídavným menom, ale aj príslovkou a pojem „apple“ je v anglickom jazyku nie len podstatným menom, ale aj prídavným menom (ako to už úrad deklaroval). Jedna z verzií prekladu je teda aj „výrazne jablkový“ resp. „výrazne jablčný“, prípadne „silne jablkový“ resp. „silne jablčný“. Pritom v známkovej praxi tiež platí, že ak aspoň jedna z verzií prekladu prihláseného označenia má vo vzťahu k predmetným tovarom a súvisiacim službám opisný charakter, potom ide o označenie opisné, ktoré bez ďalších dištingtívnych prvkov je predmetom zápisnej prekážky. Okrem toho tvrdenie prihlasovateľa o tom, že výlučne slovné označenie „STRONG APPLE“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, je nutné povedať, že prihlasovateľ v tomto prípade účelovo opomenul zvyšné znenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré okrem určenia druhu tovaru či služby (čo prihlasovateľ nazýva „zadefinovanie tovaru či služby v priamom význame“), uvádza ako zápisnú prekážku aj určenie „... kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb“. V danom prípade ide o určenie iných vlastností resp. charakteru a obsahu prihlásených tovarov a súvisiacich služieb a za tým si úrad stojí.

Preto ani v tomto bode prihlasovateľ svojimi argumentáciami neprekoná zápisné prekážky prihláseného označenia.

V záverečnom argumente listu z 18.4.2013 prihlasovateľ uviedol, že nie je známe, že by nejaká firma či fyzická osoba používala takéto označenie pre predmetné tovary a služby.

Úrad reagujúc na tento argument uviedol, že má za to, že keby aj bolo vyššie uvedené tvrdenie prihlasovateľa založené na pravde, ide o jednoznačne opisné označenie bez ďalších rozlišovacích prvkov (čo už vyššie preukázanou analýzou úradu bolo potvrdené), a tak nemôže spĺňať funkciu ochrannej známky, čo by okrem iného malo za následok upretie práva iným osobám alebo subjektom či už v súčasnosti alebo aj v budúcnosti používať toto všeobecné opisné slovné spojenie pre rovnaké tovary alebo služby.

V závere listu z 8.8.2013 úrad len dodal, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi vôbec nezareagoval na úradom vytknutú klamlivosť predmetného označenia vo vzťahu k vymenovanej časti prihlásených tovarov a súvisiacich služieb.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad zotrval na svojom stanovisku a skonštatoval, že v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nie je možné prihlásené výlučne slovné označenie zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na prieskum zápisnej spôsobilosti predmetného označenia listom z 10.12.2013 doručeným úradu 13.12.2013, v ktorom úvodom opakovane poukázal na niekoľko zverejnených prihlášok ochranných známkov, či zapísaných ochranných známkov.

K tomu uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu, že v konaní nie je možné využívať analógiu z predchádzajúcich konaní, pričom sa odvolal na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007.

Vo vzťahu k úvahám prihlasovateľa ohľadom prípustnosti analógie (odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2008 č. k. 3 Sžh 2/2007) je zo strany **úradu** potrebné uviesť, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Z uvedeného dôvodu je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné a v žiadnom prípade neoprávňuje prihlasovateľa k zápisu predmetného označenia, ktoré nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle zákona o ochranných známkach.

Napriek uvedenému, úrad preskúmal podmienky zverejnenia resp. zápisu ochranných známkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ. Ide o napr. o ochranné známky alebo zverejnené prihlášky ochranných známkov s označeniami „STRONG HOUSE“, „HUSÁRSKA KLOBÁSA“, „ZÁMOCKÁ ŠUNKA“, „Chutné kytice“, „Lekárnický kongres“, „Dobrá nálada“, „Dobrotý Radostý Úsmevy“, „DOBRÁ BAŠTA“. Úrad má za to, že tieto označenia ako celok netvorí **výlučne** len opis druhu, vlastností, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov alebo služieb. Tu je možné hovoriť o označeniach, v ktorých aspoň jeden slovný prvok zabezpečuje svojou fantazijnosťou dištinktivnosť dotknutých označení ako celku vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám. To znamená, že napr. slovný prvok „strong“ v označení „STRONG HOUSE“ dáva označeniu ako celku význam „silný dom“ resp. „mocný dom“ či „výrazný dom“ t.j. fantazijný charakter, nakoľko takéto slovné spojenie nie je v technologickej či konštrukčnej terminológii bežne používané na opis vyššie spomenutých parametrov obsiahnutých v danom zákonom ustanovení (druh, iné vlastnosti a pod.) aj keby išlo o tovary a služby týkajúce sa domu či stavby domu. Ide o fantazijné spojenie obzvlášť v konkrétnom prípade, kde sa navyše toto označenie vzťahuje len k tovarom papierenského, potravinového a nápojového charakteru, či k domácim kuchynským potrebám, alebo vo vzťahu k službám dopravnoprepravného a stravovacieho charakteru. Niet preto najmenších pochyb a zápisnej spôsobilosti uvedeného označenia.

Rovnako aj ďalšie príkladom uvedené označenia zo strany prihlasovateľa nevykazujú svojim slovným obsahom charakter rýdzej opisnosti, nakoľko aspoň jeden slovný prvok, ktorý je v nich obsiahnutý, svojou fantazijnosťou im ako celku zabezpečuje dištinktivnosť vo vzťahu k predmetným tovarom a službám. Napr. pojem „husárska“ v označení „HUSÁRSKA KLOBÁSA“ určite neopisuje žiaden z parametrov v prihlásených tovaroch a službách mäsového a mäsiarskeho charakteru, taktiež pojem „zámocká“ v označení „ZÁMOCKÁ ŠUNKA“ neopisuje žiaden z parametrov v prihlásených tovaroch a službách taktiež mäsového a mäsiarskeho charakteru. Rovnako aj tvrdenie o opisnosti označenia „Chutné kytice“ vo vzťahu k bežným potravinovým tovarom určeným samozrejme na ľudskú spotrebu, by bolo prinajmenšom bizarné a tiež napr. pojem „bašta“ v označení „DOBRÁ BAŠTA“ nie je možné vo vzťahu predmetným tovarom a službám gastronomického charakteru považovať za opisný, ale naopak fantazijný, pretože slovný prvok „bašta“ podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka SLEX99“ svojim významovým obsahom vôbec nevyjadruje súvis s jedlom, či s konzumáciou jedla, kde pravý význam pojmu „bašta“ je „1. vyčnievajúca časť hradieb, opevnenia v podobe veže: bašty zámku 2. publ. opora, záštita: domov je baštou pokoja“, čo nemá súvis s gastronómiou.

Z vyššie uvedených analýz niekoľkých príkladov ochranných známkov (resp. ich prihlášok), na ktoré prihlasovateľ poukázal, je zjavné, že prihlasovateľ uviedol neopodstatnené príklady ochranných známkov (resp. ich prihlášok), pri ktorých je skutkový stav zjavne odlišný od predmetného prípadu. Ide totiž o označenia, ktoré na rozdiel od prihláseného označenia „STRONG APPLE“, nie sú predmetom zápisnej prekážky. Pokiaľ ide o označenie „Lekárnický kongres“, na ktoré poukázal prihlasovateľ, tu je potrebné uviesť, že úrad z titulu opisnosti namietol zápisnú spôsobilosť tohto označenia, avšak po predložení preukazných dokladov o používaní tohto označenia prihlasovateľom, bola rozlišovacia spôsobilosť v tomto prípade preukázaná.

V závere listu z 10.12.2013 prihlasovateľ uviedol tie isté argumenty ako v jeho predošlom liste z 18.4.2013 a síce, výlučne slovné označenie „STRONG APPLE“ nedefinuje tovar ani službu v priamom význame. K tomu dodal resp. vzniesol tvrdenie, že preklad označenia „STRONG APPLE“ zo strany úradu v znení „výrazne jablkový“ resp. „výrazne jablčný“ je „príliš pritiahnutý za vlasy“. Podľa prihlasovateľa je presný preklad v znení „silné jablko“, a že tvar slova „APPLE“ je v jednotnom čísle ako druhé slovo a teda ho nemožno považovať za prídavné meno, ale len ako podstatné meno v znení „jablko“. Z toho vyvodil, že celé označenie evokuje iný význam ako uvádza úrad, čím získava jedinečný charakter a tak plní funkciu ochrannej známky.

Rovnako prihlasovateľ zopakoval aj to, že nie je známe, že by nejaká firma či fyzická osoba používala takéto označenie pre predmetné tovary a služby.

Keďže opodstatnenosť vyššie vznesených identicky zopakovaných argumentácií zo strany prihlasovateľa už raz úrad zanalyzoval a následne vyvrátil (tak ako je uvedené vyššie) a zároveň prihlasovateľ na vyvrátenie opodstatnenosti svojich argumentov v liste z 10.12.2013 vôbec nezareagoval, úrad zotrváva na svojom stanovisku a naďalej má za to, že prihlasovateľ vo svojej argumentácii účelovo opomenul zvyšné znenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré okrem určenia druhu tovaru či služby (čo prihlasovateľ nazýva „zadefinovanie tovaru či služby v priamom význame“), uvádza ako zápisnú prekážku aj určenie „... kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb“. V danom prípade ide o určenie iných vlastností resp. charakteru a obsahu prihlásených tovarov a súvisiacich služieb.

Rovnako úrad zotrval aj na tom stanovisku, že keby aj bolo pravdou, že žiadna firma či fyzická osoba doposiaľ nepoužívala takéto označenie pre predmetné tovary a služby, ide o jednoznačne opisné označenie bez ďalších rozlišovacích prvkov (čo už vyššie preukázanou analýzou úradu bolo potvrdené), a tak nemôže spĺňať funkciu ochrannej známky, čo by okrem iného malo za následok upretie práva iným osobám alebo subjektom či už v súčasnosti alebo aj v budúcnosti používať toto všeobecné opisné slovné spojenie pre rovnaké tovary alebo služby.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „STRONG APPLE“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

MARKEPEE, s. r. o.
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica