



*Banská Bystrica 18. 9. 2014
POZ 804-2013/Z-419-2014*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 804-2013 s názvom Bazénový špecialista No. 1 z 3.5.2013 prihlasovateľa ALBIXON a.s., Zbraslavská 55, 159 00 Praha 5, CZ, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.6.2013 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 písm. b), c), d) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, 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 a je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované označenie slovné v bežnom písme „Bazénový špecialista No. 1“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a súvisiacim službám v triedach 6, 7, 11, 19 a 37 v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože spotrebiteľovi priamo napovedá o lepšej kvalite ním poskytovaných tovarov a služieb, keďže ich spotrebiteľia dostanú od odborníka, znalca č. 1. čo je pri tomto druhu tovarov dôležitý aspekt, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov. Teda prihlasované označenie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona tvorené výlučne označeniami, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality (špecialista No. 1), účelu, zamerania (bazénový) tovarov a služieb.

Úrad taktiež konštatoval, že v súčasnosti v existujúcom trhovom hospodárstve sa väčšina firiem snaží pôsobiť na svojich potenciálnych zákazníkov aj poskytovaním čo najlepšej kvality tovarov a služieb prostredníctvom odborníkov, expertov, nie je možné používanie prihláseného označenia prisúdiť len jednému subjektu, a tak zamedziť jeho používanie ostatným. Úrad uviedol, že súhrn pojmov „Bazénový špecialista No. 1“ nie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triede 6, 7, 11, 19 a 37 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu.

Úrad taktiež uviedol, že prihlasované označenie je tvorené označením, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona. Priemerný spotrebiteľ z významu bežne známeho slovného spojenia „Bazénový špecialista No. 1“ bude očakávať lepšiu, odbornejšiu a kvalitnejšiu službu a poskytnutý tovar. Prihlasované označenie poskytuje spotrebiteľovi bez akýchkoľvek iných rozlišovacích prvkov iba informáciu, že mu budú poskytnuté odborné služby a tovar expertom, odborníkom.

Čo sa týka predložených dokladov, ktoré prihlasovateľ priložil k prihláške ochrannej známky, úrad uviedol, že tie nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného slovného označenia „Bazénový špecialista No. 1“. Na uvedených dokladoch (dvoch inzertných oznamoch v periodiku Nový čas z 25. a 31.10.2012) sa nachádza označenie Bazénový špecialista No. 1 v grafickej úprave spolu s ďalšími označeniami tak, že u priemerného spotrebiteľa navodzuje povedomie, že spoločnosť Albixon je bazénový špecialista č. 1, teda dané označenie slúži na určenie zamerania obchodnej činnosti prihlasovateľa, resp. ako reklamný slogan na podporu predaja výrobkov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 31.7.2014 uviedol, že prihlasované označenie používa výlučne prihlasovateľ. Čo sa týka konštatovania úradu, že prihlasované označenie môže slúžiť ako reklamný slogan na podporu predaja výrobkov, prihlasovateľ uviedol, že v zmysle rozsudku Súdneho dvora zápis označení nabádajúcich na nákup tovarov alebo služieb nie je vylúčený z dôvodu takéhoto používania. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti takýchto označení sa nemajú uplatňovať prísnejšie kritériá ako pri iných označeniach. Na základe uvedeného rozsudku prihlasovateľ uviedol, že prihlášku ochrannej známky nie je možné vylúčiť z dôvodu jej vychvalovacieho či reklamného používania. Prihlasovateľ je toho názoru, že prihlasovaný slogan „Bazénový špecialista No. 1“ sa bežne nepoužíva na trhu v SR. Slovenská spotrebiteľská verejnosť sa s daným označením stretáva výhradne v spojení s obchodnou činnosťou prihlasovateľa alebo jej dcérskej spoločnosti.

K uvedenému je potrebné uviesť, že prieskumom na internete bolo zistené, že slovné spojenie „bazénový špecialista“ je bežným pomenovaním pre odborníka s bazénovou technikou. Použitie uvedeného slovného spojenia bolo zistené okrem prihlasovateľa aj v súvislosti s internetovými stránkami www.mountfield.sk, www.separa.cz, www.swimeshop.cz, a iné. Keďže uvedené slovné spojenie sa vyskytuje hlavne ako označenie osoby, odborníka na bazénovú techniku, prihlasované označenie bude vnímané spotrebiteľskou verejnosťou ako údaj o zameraní obchodnej činnosti prihlasovateľa na bazénovú techniku. Časť označenia „No 1“ nedodáva prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poukazuje buď na množstvo alebo kvalitu predaných kusov. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktoré predstavuje reklamný slogan na podporu predaja výrobkov, boli uplatňované tie isté kritériá ako pri iných označeniach s chýbajúcou rozlišovacou spôsobilosťou.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil doklady, ktoré úrad v rámci opätovného prieskumu zhodnotil, ale žiadny z dokladov nepreukázal používanie označenia v súlade s § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ predložil:

- výsledok vyhľadania prihlasovaného označenia prostredníctvom google.sk,
- výpis z obchodného registra,
- informácia o počte predaných bazénov a bazénových zastrešení k 25.7.2013 na SR,
- kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov dcérskej spoločnosti prihlasovateľa na účely predaja bazénov, saún a príslušenstva,
- správa o účasti prihlasovateľa na veľtrhu Coneco 2013, spolu s fotografiami veľtržného stánku,
- linky s reportážou z veľtrhu, odvysielané v TV Markíza.

Čo sa týka predloženého zoznamu internetových stránok, je potrebné uviesť, že z neho vyplýva používanie prihlasovaného označenia spôsobom, že k obchodnému menu prihlasovateľa sa pripojí prihlasované označenie. Preto spotrebiteľská verejnosť nevníma prihlasované označenie ako ochrannú známku, ale ako bližšie zameranie obchodnej činnosti prihlasovateľa, teda, že sa jedná o odborníka, špecialistu na bazénovú techniku, pričom dovetok „No 1“ bude vnímať ako informáciu o prvenstve na trhu (napr. v počte predaných kusov). Uvedené vyplýva aj z fotografií veľtržného stánku a videa z reportážou z výstavy Coneco 2013, kde prihlasované označenie je taktiež vnímané spotrebiteľskou verejnosťou ako zameranie obchodnej činnosti prihlasovateľa.

Prihlasovateľ taktiež predložil kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov v Nitre na účely predaja bazénov, z ktorej je zrejmé, že dcérska spoločnosť prihlasovateľa od 1.2.2013 užíva tieto priestory na účely svojej predajne. Avšak s tejto zmluvy priamo nevyplýva používanie prihlasovaného označenia. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými prvkami, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie kvality, účelu, zamerania tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Prihlasované označenie je taktiež tvorené označením, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona.

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 známkov a dizajnov

Doručiť:
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava