



Banská Bystrica 25. 3. 2015

POZ 470-2014/Z-144-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 470-2014 s názvom PRESSBURGER CLUB z 14.3.2014 prihlasovateľa Europäische Medienunion s.r.o., Jeséniova 10, 831 01 Bratislava,

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 470-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „PRESSBURGER CLUB“ prihlasované pre tovary v triede 16 a služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami z 25.6.2014 a 4.12.2014 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 (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) z 25.6.2014 bolo konštatované, že predmetné slovné označenie ako celok (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné označenie je tvorené výlučne nemeckými slovnými výrazmi „Pressburger“, v slovenskom jazyku Bratislavčan (In.: PC Translator 2010) a „Club“, v preklade klub (In.: PC Translator 2010), pričom slovo „klub“ znamená združenie na pestovanie záujmovej činnosti al. spoloč. stykov; spoloč. miestnosť na tento cieľ, klubovňa (Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). Spojenie slovných prvkov „Pressburger“ a „club“ bude relevantná verejnosť okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať vo význame „záujmové združenie Bratislavčanov“ alebo „klubovňa Bratislavčanov“ a nie ako ochrannú známku spôsobilú identifikovať obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že predmetné označenie vo svojej komplexnosti nie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie nemeckých slov, pretože ich význam je relevantnej skupine verejnosti dostatočne zrejmy a konkrétny.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti **reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 4.9.2014**, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Prihlasovateľ v liste uviedol, že na území SR pôsobí ako vydavateľ periodika „Pressburger Zeitung“, ktorý má svoju stálu klientelu nemecky hovoriacich čitateľov, medzi ktorých patria zväčša zahraniční manažéri pôsobiaci v Bratislave. Uvedení

nemecky hovoriaci čitatelia sa zaujímajú o spoločenské dianie v Bratislave, o ktorom sú informovaní v nemeckom jazyku práve v obsahu vydávaného periodika. Prihlasovateľ spolu s časopisom „Pressburger Zeitung“ zriadili pre uvedených čitateľov klub s názvom „Pressburger Club“, ktorý je zhodný s prihlasovaným označením, kde sa títo čitatelia pravidelne stretávajú, pričom na týchto stretnutiach komunikujú výhradne v nemčine.

Vzhľadom na uvedené je prihlasovateľ presvedčený, že prihlasované označenie je verejnosti dostatočne známe v spojitosti s aktivitami prihlasovateľa a nie je možné zameniť si ho s aktivitami iných subjektov, čo v spojení so skutočnosťou, že v súčasnosti neexistuje žiadny ďalší subjekt, ktorý by predmetné označenie používal, vedie k záveru, že prihlasované označenie spĺňa podmienku rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad opätovne preskúmal označenie „Pressburger Club“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, **a vo svojom liste zo dňa 4.12.2014 opätovne konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

V úvode svojho vyjadrenia úrad poukázal na to, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Aby teda prihlásené označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom nestačí, aby sa prihlásené označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je teda podmienená najmä originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu výrobkov alebo služieb konkrétnej osoby šírených, resp. poskytovaných pod týmto označením – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je, alebo bude, podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby).

Prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovným spojením „PRESSBURGER CLUB“ v bežnom type písma, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, neplní základnú funkciu ochrannej známky, čím je identifikácia pôvodu tovarov a služieb v očiach spotrebiteľskej verejnosti. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako oznámenie, resp. informáciu o tom, že ide o „záujmové združenie Bratislavčanov“ alebo „klubovňu Bratislavčanov“. Z týchto dôvodov je nepravdepodobné, že bude vnímané relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou ako označenie obchodného pôvodu.


S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 16, 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrne označiť ako papierové nosiče informácií, reklamné a marketingové služby, obchodné poradenstvo, služby vzdelávania, klubové služby, vydateľské služby, služby doručovania, označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že momentálne neexistuje žiadne iné zoskupenie osôb, ktoré by používalo rovnaké označenie, je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa posudzuje na základe skutočností, že relevantná verejnosť môže túto ochrannú známku bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služieb. Absencia predchádzajúceho používania nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní (pozri rozsudok z 15. septembra 2005 vo veci T-320/03, *Citicorp/ÚHVT, LIVE RICHLIY*, Zb. s. II-3411, bod 88).

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti

vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie prvotne bez rozlišovacej spôsobilosti môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby poskytované pod daným označením, 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 územia Slovenskej republiky. Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie dlhodobo používa, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad vo svojom liste taktiež uviedol, že odvolanie prihlasovateľa na jeho zapísanú národnú ochrannú známku č. 236080 v znení „Pressburger Zeitung gegr. 1764“ a na ochrannú známku Spoločenstva

č. 011638335 , nie je možné považovať za doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, pretože ide o úplne iné označenia a spolu nesúvisiace konania.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 11.2.2015 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
Europäische Medienunion s.r.o.
Jeséniova 10
831 01 Bratislava