



Banská Bystrica 1. 4. 2015
POZ 457-2014/Z-146-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 457-2014 s názvom ProSenior z 13.3.2014 prihlasovateľa ProSenior Group s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava,

sa zamieťa

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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami zo 14.4.2014 a 11.12.2014 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) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 457-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „ProSenior“ prihlasované pre tovary „*tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie*“ v triede 16 a služby „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 a „*osobní strážcovia; zoznamovacie služby; nočné stráženie; pátranie po nezvestných osobách; civilná ochrana; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; pátranie po minulosti osôb*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“).

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 14.4.2014 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorom úrad uviedol, že vo vzťahu k hore uvedeným tovarom a službám je prihlasované, výlučne slovné označenie, bez ďalších rozlišovacích prvkov, označením opisným bez rozlišovacej spôsobilosti. Označenie pozostáva z údajov, ktoré spotrebiteľ a len jednoduchým a priamym spôsobom informujú o zameraní prihlasovaných tovarov a služieb, konkrétne, že takto označované tovary a služby budú zamerané na určitú konkrétnu vekovú kategóriu spotrebiteľov, teda že budú určené pre vekovú skupinu starších spotrebiteľov, seniorov.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu slovných prvkov tvoriacich označenie, kde slovný prvok „pro“ je predložka, ktorá vo viacerých jazykoch (český, anglický, nemecký) znamená „pre; za; na; v prospech“ a slovný prvok „senior“ má tiež rovnaký význam vo viacerých jazykoch a to „starý; starší; najstarší člen spoločnosti“. Úrad ďalej uviedol, že prihlasované slovné spojenie „ProSenior“ ako celok,

bez ďalších dištinkívnych znakov, nevytvára netradičné označenie, ktoré by bolo schopné rozlíšiť rovnaké tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, čo znamená, že takéto označenie nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti **reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 18.6.2014**, v ktorom uviedol, že spojením slovných prvkov „Pro“ a „Senior“ do jedného celku „ProSenior“, bez použitia medzery, bol vytvorený charakteristický, graficky estetický a ľahko zapamätateľný celok s rozlišovacou spôsobilosťou. Celkový výraz, originalita a charakteristika označenia „ProSenior“ sú podľa prihlasovateľa zvýraznené tým, že sú v označení použité veľké písmená „P“ a „S“, aby sa dosiahla rozlišovacia spôsobilosť oproti bežným slovám s týmto významom, ktoré sa píšu malými písmenami. K posilneniu rozlišovacej spôsobilosti má podľa prihlasovateľa prispieť aj fonetický efekt vytvorený zámerným spojením samohlásky „o“ a spoluhlásky „r“, keď najskôr sa vysloví spojenie „ro“ v slove „Pro“ a potom spojenie „or“ v slove „Senior“.

Okrem spomenutých argumentov, obhajujúcich rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia, prihlasovateľ tiež uviedol, že označenie „ProSenior“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že najmä osobným nasadením a intenzívnou prácou majiteľky a konateľky spoločnosti PROSENIOR s.r.o (prihlasovateľ) p. Bc. Irmy Ch., M.Sc., sa už pred prihlásením označenia „ProSenior“ dosiahol značný úspech v Slovenskej republike a podarilo sa dosiahnuť, že uvedené označenie sa stalo známe v cieľovej skupine seniorov, ich starostlivých potomkov, poskytovateľov služieb pre seniorov, vrátane inštitucionálnych ustanovizní a stalo sa aj všeobecne známe na Slovensku, prinajmenšom u ľudí, ktorí pravidelne čítajú noviny alebo pozerajú televízne správy. Na preukázanie svojich tvrdení prihlasovateľ priložil nasledovné doklady.

Poukázanie na ocenenia:

1. Cena prvej dámy Slovenskej republiky za mimoriadne schopnosti a inovatívny projekt v oblasti komplexných služieb pre seniorov. (dôležité údaje: 21.mája 2013; „Pani Silvia Gašparovičová v rámci súťaže udelila i špeciálne ocenenie - Cenu prvej dámy SR – mladej najinovatívnejšej podnikateľke Irme Ch. za jej mimoriadne schopnosti a inovatívny projekt v oblasti komplexných služieb pre seniorov“).
2. Podnikateľka Slovenska 2013 – 2. miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka. (dôležité údaje: 2. miesto: Irma Ch., PROSENIOR – malo a veľkoobchod s produktmi a službami pre seniorov, Bratislava).
3. E – žena roka 2013 – 2. miesto v kategórii Ženy, ktoré podnikajú online (dôležité údaje: Výsledky súťaže E – žena roka 2013; 2. Irma Ch. www.prosenior.eu).

Poukázanie na internetové články:

1. Internetový článok „Irma Ch.: *Chcela som pomôcť ľuďom*“ na www.zena.sme.sk datovaný 10.3.2014. V uvedenom článku Irma Ch. poukazuje na neľahkú situáciu seniorov na Slovensku oproti iným západným krajinám, poukazuje na svoje štúdiá a podnety, ktoré ju viedli k zriadeniu informačného portálu a obchodu s pomôckami pre seniorov. Cieľom jej projektu je skvalitniť život seniorom. Poukazuje na svoje plány otvoriť kamenný obchod v Bratislave, kde by sa ľudia mohli informovať o rôznych službách pre seniorov. Chce vytvoriť miesto, kde by seniori mohli získať všetky potrebné informácie a navzájom komunikovať. V uvedenom článku sa ďalej uvádza, že „...Do vlastného biznisu sa pustila v roku 2012. V roku 2013 sa dostala do finále súťaže Mladý inovatívny podnikateľ a získala špeciálne ocenenie prvej dámy SR Silvie Gašparovičovej. S projektom ProSenior sa dostala do finále súťaže Social impact enterprise v Rakúsku. Koncom roka 2013 obsadila 2. miesto v súťaži Podnikateľka Slovenska 2013 v kategórii Začínajúca podnikateľka a hneď v úvode tohto roka získala 2. miesto v súťaži E-ženy“.
2. Internetový článok „Nový vek starých kolien“ na <http://profit.etrend.sk> datovaný 4.11.2013. V uvedenom článku sa uvádza, že spoločnosť prihlasovateľa chce prezentovať na výstave Senior Expo konanej 25.-26.10. produkty pre seniorov, ktoré taktiež predáva vo svojom e-shope. Sortiment výrobkov ponúkaných prostredníctvom e-shopu ProSenior.eu presahuje stovku produktov. Uvádza sa tam taktiež informácia, že Irma Ch. rozbehla vlni na jeseň (roku 2012) svoj seniorský projekt, ako aj to, že ProSenior už prežil prvý rok.

3. Internetový článok „*Ked' ľudom na trhu niečo chýba, začnú podnikat'*“ na www.podnikam.webnoviny.sk datovaný 6.5.2013. V uvedenom článku sa uvádza, že podnikateľka Irma Ch. rozbieha internetový predaj pomôcok pre seniorov. Zo svojej stránky plánuje vytvoriť multifunkčné miesto, kde bude všetko. Od produktov, cez služby, až po poradenstvo. Predmetné označenie sa v ňom nachádza ako odkaz na internetovú stránku prosenior.eu.
4. Internetový článok „*Dobrá správa: V Bratislave dnes otvorili prvý kamenný obchod pre seniorov*“ na www.topky.sk datovaný 29.4.2014. Uvádza sa tam informácia o otvorení prvého kamenného obchodu ProSenior v Bratislave konateľkou spoločnosti ProSenior Irmou Ch. Portál ProSenior.eu je špecializovaný portál zameraný na poskytovanie širokého množstva produktov, služieb a informácií s cieľom skvalitniť život seniorom a ich najbližším. Od roku 2012 sa zaoberá potrebami seniorov, ktoré súvisia najmä s problémami sluchu, zraku či zhoršenou mobilitou. Taktiež sa v uvedenom článku uvádza, že ProSenior získal v máji 2013 Cenu prvej dámy SR za mimoriadne schopnosti a inovatívny projekt v oblasti komplexných služieb pre seniorov. Zakladateľka portálu Irma Ch. dostala ocenenia Podnikateľka Slovenska 2013 (druhé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka) a v súťaži E-žena roka 2013 (druhé miesto v kategórii Ženy, ktoré podnikajú online).
5. Internetový článok „*V Bratislave otvorili prvý kamenný obchod pre seniorov na Slovensku*“ na www.teraz.sk datovaný 29.4.2014 – zhodný obsah ako v predchádzajúcom článku.

Okrem uvedených článkov sú podľa vyjadrenia prihlasovateľa uverejnené aj mnohé iné články v tlačенých periodikách Madam, Eva, Nový čas pre ženy a pod. Ďalšie informácie o spoločnosti prihlasovateľa je možné získať aj na stránke www.prosenior.eu/o-nas.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal tiež na to, že označenie „PROSENIOR“ je zapísané ako ochranná známka v inej krajine EÚ, konkrétne v Taliansku (č.zápisu: 0001421653, 0001586188), čo by pri odmietnutí zápisu prihlasovaného označenia „ProSenior“ v SR mohlo viesť k znevýhodneniu prihlasovateľa voči zahraničným subjektom, ktorým boli v Taliansku zapísané uvedené slovné ochranné známky, čím získavajú podľa medzinárodných zmlúv „právo prednosti (seniority) pri neskoršom prihlasovaní toho istého označenia v iných štátoch podľa medzinárodných zmlúv.“

Vzhľadom na uvedené dôvody s ohľadom na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko a povolil zápis prihlasovaného označenia „ProSenior“ do registra ochranných známk.

Úrad opätovne preskúmal označenie „ProSenior“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, **a vo svojom liste zo dňa 11.12.2014 opätovne konštatoval**, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad vo svojom liste z 11.12.2014 uviedol, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová samostatne alebo so spojovníkom, či spolu bez medzery ako jedno slovo, pretože ich význam sa tým nemení. V prípade predmetného označenia to platí obzvlášť, a to z dôvodu, že jednotlivé slová sú odlišené veľkými alebo malými písmenami, teda tvoria jasne rozložiteľnú kombináciu. Vzájomné postavenie slovných prvkov označenia nie je ani nezvyčajné, ani prekvapivé, ani v rozpore s gramatickými pravidlami a príslušná skupina verejnosti vníma uvedené označenie bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia. Informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, je jasná, priama a bezprostredná. Uvedené slovné označenie ako celok iba jednoduchým a priamym spôsobom informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o zameraní prihlasovaných tovarov a služieb, konkrétne, že takto označované tovary a služby budú zamerané na určitú konkrétnu vekovú kategóriu spotrebiteľov, teda že budú určené pre vekovú skupinu starších spotrebiteľov, pre seniorov. Prihlasované označenie nevykazuje ani kúsok fantázie, keďže neobsahuje žiaden dodatočný prvok, či už grafický, alebo vyplývajúci z nejakej osobitosti. Predmetné označenie tak ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Úrad ďalej uviedol, že považuje vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa, ako aj jeho vyjadrenie o fonetickom efekte („ro” - „or”) za nesprávne aplikované dôvody používané pri námietkovom konaní. Uvedené dôvody sa môžu aplikovať pri zápisných výlukách z relatívnych dôvodov, kde sa posudzujú dve zhodné, prípadne podobné označenia z viacerých hľadísk - vizuálneho, sémantického, fonetického a pod. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia z absolútnych dôvodov (§ 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach) sa berie do úvahy vzťah prihlasovaného označenia k tovarom a službám, pre ktoré sa požaduje zápis označenia ako ochrannej známky.

Úrad vo svojom liste zo dňa 11.12.2014 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známkov, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad 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.

Záverom úrad konštatuje, že vyššie špecifikované doklady, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok so svojim vyjadrením zo dňa 18.6.2014, nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania predmetného označenia v zmysle §5 ods. 2 citovaného zákona, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Uvedené vyplýva z toho, že predložené doklady poukazujú len na existenciu portálu s názvom „ProSenior” a jeho zameranie na internetový predaj pomôcok pre seniorov. Ďalej z nich vyplývajú informácie o plánoch a cieľoch zakladateľky a konateľky spoločnosti ProSenior (prihlasovateľa) p. Irmu Ch., ktoré sú orientované všeobecne na potreby seniorov, na skvalitnenie ich života, ako aj života ich najbližších.

Prihlasovaný zoznam tovarov a služieb predmetnej prihlášky (ide o služby a tovary, ktoré možno všeobecne označiť ako *bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku, zoznamovacie služby, služby v oblasti obchodného manažmentu, administratívy, reklamy, databáz a tlačiarenské výrobky*) je však formulovaný takým spôsobom, že neumožňuje úradu prijať záver, že sa jedná o rovnaké tovary a služby, ako vyplývajú z doložených článkov. Tieto články totiž poukazujú na používanie označenia prihlasovateľom pre úzko vymedzené služby predaja pomôcok pre seniorov, či už prostredníctvom elektronického obchodu alebo prostredníctvom kamennej predajne. Predložené doklady, ktoré sú svojou povahou len internetové články, bez doloženia ďalších dokladov, nie sú spôsobilé relevantným spôsobom preukázať rozsah v akom relevantná verejnosť prišla do kontaktu s predmetným označením na prihlasovaných tovaroch a službách pred podaním prihlášky ochrannej známky, a či predmetné označenie vníma ako ochrannú známku, alebo len ako jednoduchú informáciu o zameraní prihlasovaných služieb a tovarov (t.j. že budú určené pre vekovú skupinu starších spotrebiteľov, pre seniorov). Možno teda uzavrieť, že intenzita a spôsob používania prihlasovaného označenia v zmysle predložených dokladov nenasvedčujú tomu, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby pred dňom podania predmetnej prihlášky a vo vzťahu k územiu SR.

Čo sa týka odkazu prihlasovateľa na iné články v tlačených periodikách ako sú Madam, Eva, Nový čas pre ženy, atď., ktoré by mohol prihlasovateľ doložiť, je potrebné uviesť, že opätovne by sa jednalo len o ďalšie články, ktoré sami o sebe nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia používaním.

K poukázaniu prihlasovateľa na zapísané ochranné známky „PROSENIOR” v Taliansku úrad vo svojom liste z 11.12.2014 uviedol, že rozhodnutia zahraničných úradov na ochranu priemyselných práv nie sú pre Úrad priemyselného vlastníctva SR záväzné. Úrad vo veci zápisu uvedených ochranných známkov v Taliansku nedisponuje relevantnými informáciami, na základe ktorých by sa mohol k týmto prípadom vyjadriť.

V závere svojho vyjadrenia úrad konštatoval, že prihlasované označenie „ProSenior” nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a prihlasovateľ dosiaľ nepredložil také dôkazy, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.2.2015 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 známk a dizajnov

Doručiť:
ProSenior Group s.r.o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava