



Banská Bystrica 11. 5. 2015
POZ 367-2014/Z-186-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 367-2014 s názvom PRAVÉ KÚPELE z 28.2.2014 prihlasovateľa Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, SK, ktorého v konaní zastupuje Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

sa zamieťa

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.5.2014 a 15.12.2014 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) listom z 19.5.2014 oznámil prihlasovateľovi výsledok prieskumu, kde konštatoval, že prihlasované slovné označenie v priloženej úprave

, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 3, 5, 10, 16, 25 a službám v triedach 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona, pretože pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Úrad konštatoval, že prihlásené označenie je zložené zo slov, ktoré sú obvyklé v bežne používanom jazyku, s ustáleným významom „pravé, skutočné kúpele“ (zariadenie poskytujúce kúpeľnú starostlivosť). Označenie tak ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 3, 5, 10, 16, 25 konkrétne poskytuje spotrebiteľovi informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary vyrobené alebo obsahujúce prírodné liečivé pramene. Vo vzťahu k službám v triedach 35, 41, 43, 44 označenie poskytuje informáciu, že sa jedná o kúpeľné služby, ako aj s nimi súvisiace služby (ubytovanie, stravovanie, zábava). Niektoré tovary (napr. tlačoviny, odevy, ...) je možné považovať za súvisiace s kúpeľnými službami, nakoľko môžu byť použité ako reklamné nosiče.

Taktiež úrad konštatoval, že sa jedná o označenie, ktoré môže vnímať spotrebiteľ ako označenie na podporu predaja, kedy spotrebiteľ je presvedčaný, že takto označené kúpeľné služby a s nimi súvisiace služby sú tie naozajstné, majúce vlastnosti v najvyššej miere. V súvislosti s tovarmi je spotrebiteľ presvedčaný, že ich použitím akoby dosiahol efekt kúpeľných služieb.

Grafickú úpravu označenia úrad neakceptoval a konštatoval, že sa jedná o označenie v bežnom písme. Prihlásené označenie teda neobsahuje žiaden ďalší prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť

a teda je opisné. Na základe všeobecného charakteru, ktorý označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal rozlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované tovary a služby od iných subjektov poskytujúcich rovnaké tovary a služby.

Vo vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 19.9.2014 prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu. Pokiaľ ide o tvrdenie, že podobné označenia úrad akceptoval, úrad poukázal na skutočnosť, že posúdenie možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí vykonať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a nie na základe predchádzajúceho postupu úradu. Každé jednotlivé konanie o prihláske ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy. Poukazovanie na iné konania je právne bezvýznamné, každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia.

Na prekonanie zápisnej nespôsobilosti prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

- výpis z internetovej stránky www.pravekucele.sk
- zmluva o vytvorení diela „PRAVÉ KÚPELE“ z 7.2.2014
- faktúra č. 1423102011 z 5.6.2014 za vizitky
- faktúra č. 140025 z 30.5.2014 za inzerciu v časopise Good Flight
- faktúra č. 2015/10001830 z 30.6.2014 za reklamu na lavičkách
- reklamné materiály
- informačná brožúra – 22nd Artfilmfest, rok 2014
- časopis Kráasy Slovenska 7-8/2014

V prípade všetkých troch faktúr úrad uviedol, že boli vystavené po podaní predmetnej prihlášky. Konkrétne faktúra za vizitku v prílohe SME Potulky po Slovensku jún 2014 bola vystavená s dátumom 5.6.2014. Faktúra za inzerciu v časopise Good Flight 01/2014 (máj 2014) bola vystavená s dátumom 30.5.2014. Faktúra za reklamu na lavičkách v POLUS CITY CENTER bola vystavená s dátumom 30.6.2014. Informačná brožúra Artfilmfest 2014, ktorý sa konal v júni 2014, bola taktiež vydaná až po podaní prihlášky. Časopis Kráasy Slovenska 7-8/2014 (z júla 2014) bol vydaný taktiež po podaní prihlášky. Úrad taktiež uviedol, že prihlasované označenie sa v týchto dokladoch nachádza vo forme dodatku po uvedení loga a obchodného mena. Uvedený dodatok je vnímaný spotrebiteľskou verejnosťou ako reklamný dodatok za účelom vyzdvihnutia kvality ponúkaných služieb. Uvedené najlepšie vystihuje názov článku v časopise Kráasy Slovenska „V Trenčianskych Tepliciach sú tie pravé kúpele“. Čo sa týka zmluvy o vytvorení autorského diela, jedná sa doklad interného charakteru na základe ktorého je zrejmé, že k vytvoreniu diela – internetovej prezentácie a k jeho verejnému využívaniu došlo až po podaní prihlášky. Taktiež bolo uvedené, že prihlasované označenie sa v tejto prezentácii vyskytuje tiež vo vyššie spomínanej podobe.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že ani jeden doklad nepreukázal používanie prihlasovaného označenia tak ako vyžaduje § 5 ods. 2 zákona.

K vyjadreniam prihlasovateľa, že nie je známe, žeby nejaká firma alebo fyzická osoba používala takéto označenie na uvedené tovary a služby, úrad uviedol, že označenie „PRAVÉ KÚPELE“ má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 27.1.2015 opätovne poukázal na zápisy ochranných známkov, ktoré podľa neho, ak by boli posúdené podľa rovnakých kritérií ako prihlásené označenie, by nemali byť taktiež zapísané do registra. Podľa jeho názoru došlo v tomto prípade k vybočeniu z hľadísk zákona a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. a porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako.

Podľa prihlasovateľa správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či tento druh prihláseného označenia pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podľa názoru prihlasovateľa nemá

vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „PRAVÉ KÚPELE“ napísaným veľkými tlačenými písmenami v šedej farbe, pričom sa jedná o bežné písmo. Slovné spojenie „pravé kúpele“ má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú v triede 3, 5, 10, 16 a 25 kozmetické prípravky, farmaceutické prípravky, prípravky do kúpeľov, fyzioterapeutické zariadenia, publikácie, časopisy, papiernický tovar, odevy, obuv a pod. Možno teda konštatovať, že ide buď o tovary súvisiace s kúpeľmi, používajú sa pri kúpeľnej starostlivosti alebo o tovary ktoré môžu slúžiť ako reklamné nosiče. Nárokované služby v triede 35, 41, 43, 44 predstavujú rôzne obchodné, poradenské a reklamné služby, služby obchodnej administratívy, prevádzkovanie športových zariadení, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, stravovacie, ubytovacie služby, kúpeľné služby. Tieto služby vo všeobecnosti môžu byť tiež zamerané na informácie o kúpeľoch, resp. predstavujú správy viažuce sa k týmto tovarom a službám, sú zamerané na kategóriu spotrebiteľov hľadajúcich informácie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti, resp. s ňou priamo alebo nepriamo súvisia. Slovné spojenie prihláseného označenia „pravé kúpele“ s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k týmto tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby, ktoré sú zamerané na poskytovanie služieb kúpeľnej starostlivosti. To znamená, že uvedené slovné spojenie bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne povahe a zameraní nárokováných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Na základe uvedeného je potrebné uviesť, že slovné spojenie „pravé kúpele“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám nemožno považovať za spojenie s rozlišovacou spôsobilosťou.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Čo sa týka predloženého zoznamu zapísaných ochranných známkov vo vyjadrení z 9.1.2015, ktorý podľa prihlasovateľa obsahuje označenia tvorené opisnými a všeobecne používanými slovnými prvkami, je potrebné uviesť, že ide o zoznam rôznych ochranných známkov týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, vrátane sloganov, slovných prvkov, ktoré obsahujú zemepisné názvy a pod., ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Navyše pochádzajú z rôznych období od 1995. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Prihlasovateľ poukázal na ním uvedené ochranné známky bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípadoch týchto ochranných známkov a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známkov, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Povinnosťou prihlasovateľa je v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť

k jeho zápisu do registra ochranných známok. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známok nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok.

Zo spomenutého zoznamu ochranných známok prihlasovateľ vyzdvihol ochranné známky č. 231705 „Zlaté kúpele Turčianske Teplice“, č. 213788 „Kúpele Dudince, voda ktorá lieči“ a č. 211160 „Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice, ktoré považoval za blízke prihlásenému označeniu. Porovnaním označenia „Zlaté kúpele Turčianske Teplice“ s prihlasovaným „Pravé kúpele“ vyplýva, že nie sú zhodné ani podobné a čo sa týka významu slova „pravý“ verus „zlatý“ taktiež je značne odlišný. Ostatné dve označenia obsahovali názvy obchodných mien (Kúpele Dudince, a.s., Liečebné termálne kúpele a.s.). Na základe týchto označení je spotrebiteľ schopný identifikovať subjekt, ktorý dané tovary a služby poskytuje (navyše rozhodovacia prax úradu v dobe zápisu uvedených označení (2005) vychádzala z predpokladu používania označení tvorených obchodným názvom prihlasovateľa – právnickej osoby). Pokiaľ ide o zvyšné príklady prihlasovateľom uvedených ochranných známok, úrad ich taktiež preskúmal, pričom zistil, že ani jedna z nich svojim významovým obsahom nie je podobná prihlásenému označeniu a vo viacerých prípadoch ani v otázke zhodnosti tovarov a služieb, preto je dané uvedenie celého zoznamu príkladov ochranných známok irelevantné a nemá tak vplyv na posúdenie zápisnej spôsobilosti predmetného označenia.

Čo sa týka dokladov, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, prihlasovateľ uviedol, že sa jedná o doklady preukazujúce kontinuálne používanie daného označenia vo veľkých nákladoch s dosahom na veľkú časť spotrebiteľov. K uvedenému je potrebné uviesť, že v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, na prekonanie zápisnej prekážky konštatovanej úradom je potrebné preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia na základe jeho používania pred dňom podania prihlášky. Z uvedeného dôvodu aj doklady o používaní označenia sa musia vzťahovať na jeho používanie pred dňom podania prihlášky. Avšak, tak ako uviedol úrad vo výmere z 15.12.2014, všetky doklady predložené prihlasovateľom sú datované po podaní prihlášky a preto nebola splnená podmienka používania prihlasovaného označenia v súlade s § 5 ods. 2 cit. zákona.

S ohľadom na uvedené je potrebné uviesť, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokovanej tovarom a službám v triedach 3, 5, 10, 16, 25, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označené a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby a zároveň pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach.

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:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

