



Banská Bystrica 10. 6. 2015
POZ 1835-2014/Z-247-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1835-2014 s názvom PARTYMiss z 15.10.2014 prihlasovateľa Miroslava Kuklu, Šafárikova 61/16, 951 97 Žitavany,

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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.12.2014 a 27.2.2015 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1835-2014 je kombinované označenie prihlasované pre služby v triedach 35, 40, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) z 15.12.2014 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie je tvorené kombináciou slovných prvkov „party“ a „miss“ a určitej grafiky (*nenápadné vyobrazenie korunky, pričom symbol korunky sa často spája so súťažou o voľbu kráľovnej krásy; nejednotné použitie veľkých a malých písmen v slovných prvkoch označenia oddelených bez medzier*), ktorá však z pohľadu celkovej kompozície označenia je tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených služieb. Predmetnému označeniu tak dominuje slovná časť, ktorá vo vzťahu k službám organizovania súťaží krásy, organizovania a plánovania večierkov, prihlasovaným v triedach 41, ako aj k ostatným súvisiacim službám prihlasovaným v triedach 35, 40, 41 a 45, predstavuje priamy odkaz na ich obsah a zameranie. Slovnú časť označenia tvorí výraz „party“ vo význame „zábava, žúr, večierok“ a výraz „miss“, ktorým sa označuje *kráľovná krásy*, resp. súťaž voľby *kráľovnej krásy*. Priemerný spotrebiteľ bude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať len ako jednoduchý údaj o tom, že pod týmto označením budú organizované súťaže o voľbu kráľovnej krásy večierkov, resp. ich obsahom budú informácie o takýchto podujatiach. S uvedenými službami priamo súvisia aj ostatné činnosti prihlasované v triedach 35, 40, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať namietané zápisné prekážky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V liste s názvom „ODVOLANIE“ zo dňa 23.2.2015 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že pred podaním prihlášky ochrannej známky konzultoval predmetné označenie s bližšie neurčenou zamestnankyňou úradu, ktorá mu, podľa jeho slov „...odsúhlasila grafiku ako aj prevedenie názvu - kombinácia malých a veľkých písmen + Grafika (korunka), ako dostačujúce k prideleniu ochrannej známky“. Z uvedeného dôvodu nevidí prihlasovateľ zamietavé stanovisko úradu ako logické, ibaže by, ako sám uvádza „...zamestnanci úradu zámerne, alebo nevedome zavádzali mylnými informáciami, ktoré vedú k ďalším poplatkom a zavádzaniu klientov“. Prihlasovateľ v závere svojho listu požiadal úrad o opätovné prehodnotenie prihlášky ochrannej známky a následné schválenie zápisu predmetného označenia.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie 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 27.2.2015 opätovne konštatoval, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V úvode svojho vyjadrenia úrad uviedol, že v zmysle všeobecne platnej a uznávanej známkovoprávnej praxe označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. V prípade predmetného označenia je táto spojitosť zrejmá, pretože relevantná verejnosť, ktorá je v danom prípade tvorená priemernými spotrebiteľmi, bude takéto označenie komplexne a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako jednoznačnú a priamu informáciu o obsahu a zameraní prihlasovaných služieb, t.j. že pod týmto označením budú organizované súťaže o voľbu kráľovnej krásy večierok, resp. ich obsahom budú informácie o takýchto podujatiach. Ostatné služby (služby prihlasované v triedach 35, 40, 41 a 45, napr. *reklamno-propagačné služby, služby fototlačé, fotografické služby, služby osobných strážcov; sprevádzanie do spoločnosti; zoznamovacie služby; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov*) možno pritom posúdiť ako komplementárne vo vzťahu k službám organizovania súťaží krásy. Úrad ďalej poznamenal, že kumulácia bežných slovných prvkov v označení - výrazu „**party**“ vo význame *zábava, žúr, večierok* a výrazu „**miss**“ často používaného v súvislosti so súťažou o voľbu kráľovnej krásy, spolu s vyobrazením korunky, nevytvára také označenie, ktoré bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako ochrannú známku, spôsobilú identifikovať a odlíšiť subjekt poskytujúci služby pod týmto označením ponúkané od konkurencie.

Grafický prvok (*proporčne mnohokrát menšie vyobrazenie korunky nad písmenom „s“ v slove „miss“ v porovnaní s veľkosťou samotného slovného prvku označenia; použitie veľkých písmen v slove „PARTY“ a malých písmen v slove „miss“ bežného typu písma čiernej farby, pričom oba slovné prvky sú spojené bez medzery; proporčne o niečo väčšie začiatkové písmeno „m“ oproti ostatným písmenám v slove „miss“*), ktorý z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlasovaných službách. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu obsah, charakter a zameranie prihlasovaných služieb. Rozlišovacia spôsobilosť musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak vo vzťahu k vnímaniu označenia priemerným spotrebiteľom. Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a s prihliadnutím na komplexnú úpravu predmetného označenia možno jednoznačne konštatovať, že grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

K vyjadreniu prihlasovateľa o posúdení schopnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky inou, bližšie nekonkretizovanou osobou úradu, úrad uviedol, že posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihlasovaného na zápis je plne v kompetencii odboru známk a dizajnov, ktorý je dostatočne odborne a personálne spôsobilý a zodpovedný za vykonanie prieskumu na splnenie podmienok vyžadovaných zákonom o ochranných známkach. Prejudikovanie zápisnej spôsobilosti označenia ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky je zo strany úradu vylúčené. Prieskum prihlasovaného označenia na splnenie zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 a § 6 zákona o ochranných známkach sa vykonáva po podaní prihlášky ochrannej známky a je výlučne v kompetencii odboru známk a dizajnov. Len takéto posúdenie splnenia podmienok na zápis označenia do registra ochranných známk možno považovať za zákonné, vecne správne a záväzné.

Úrad vo svojich listoch 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 rozlišovaciú 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. Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre prihlasované služby.

V závere svojho listu úrad skonštatoval, že vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie vo vzťahu k službám prihlasovaným v triedach 35, 40, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 13.5.2015 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
Miroslav Kukla
Šafárikova 61/16
951 97 Žitavany