



Banská Bystrica 23. 1. 2015

POZ 1078-2013/Z-32-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1078-2013 s názvom DEFEND BOX z 21.6.2013 prihlasovateľa LB SERVIS SK s.r.o., Hečkova 1, 902 03 Pezinok - Grinava, SK, ktorého v konaní zastupuje MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papierové a plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach” v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; tlačiarenské typy; štočky“ v triede 16 a služby „maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.8.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Slovné označenie „DEFEND BOX“ prihlasované okrem iného aj pre tovary „papierové a plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poskytuje zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že sa jedná o ochranné krabice. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „defend“ v preklade z anglického jazyka znamená „chrániť, ochraňovať“ a slovný prvok „box“ znamená „krabica, škatuľa“ (Cambridge Dictionaries Online).

Aj keď možno uviesť, že prihlasované označenie je tvorené grafickým písmom modrej farby, úrad dospel k záveru, že tieto prvky sú také minimálne, že nedodávajú prihlasovanému označeniu ako celku žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a tým nedokážu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom.

Úrad ďalej konštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcej z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú.

Dňa 5.5.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Označenie „DEFEND BOX“ bolo pred podaním prihlášky používané na území SR, čím nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach a môže byť zapísané do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary a služby v triedach 16 a 35.

Ako dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia prihlasovateľ v prílohe svojho vyjadrenia predložil nasledovné doklady obsahujúce prihlasované označenie:

- a) Čestné prehlásenie 6. osôb, že poznajú označenie „Defend Box“ (dokl. č. 1)
- b) Fotografie z vitrín predajne prihlasovateľa s plastovými obalmi s prihlasovaným označením (dokl. č. 2 až 6)
- c) Faktúry od spoločnosti Shanghai Xoom Industries Co. LTD z Číny (dokl. č. 7 až 9, 11, 21, 22)
- d) Dodacie listy, faktúry a tovarová priepustka od spoločnosti TSS Fortune Co. LTD z Číny (dokl. č. 10, 12, 17, 19)
- e) Objednávky spoločnosti Websupport, s.r.o. pre prihlasovateľa k doméne defendbox.sk (dokl. č. 13, 14)
- f) Internetový výpis k doméne prihlasovateľa defendbox.sk (dokl. č. 15)
- g) Faktúry vystavené prihlasovateľom pre odberateľa Orange Slovensko, a. s. (dokl. č. 16, 23 až 25)
- h) Colné prehlásenie k tovarom nepremokavé krabice z plastov – DEFEND BOX (dokl. č. 18)
- i) Objednávka spoločnosti GRAFIS REKLAMA, s. r. o., (dokl. č. 20)
- j) Kópie internetových stránok obsahujúce prihlasované označenie (dokl. č. 26)

V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 13.6.2014 uviedol nasledovné:

Vzhľadom na vyjadrenia prihlasovateľa, po prieskume predložených dokladov a po zvážení všetkých skutočností úrad zistil, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon“) pre tovary „papierové a plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ prihlasované v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj pre tovary „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“ uvedené v tej istej triede, keďže z papiera a lepenky môžu byť vyrobené aj ochranné krabice.

Úrad poukázal na skutočnosť, že tvrdenie úradu o tom, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona, prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nepoprel. Úrad konštatoval, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona dáva tiež prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené. Jedná sa o vlastnosť označenia nadobudnutú intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda podľa úradu nestojí tak, či prihlasovateľ prihlasované označenie pred dňom podania prihlášky používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť o tom, že dané označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje dané tovary alebo služby na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky.

Úrad tiež uviedol, že na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej jeho používaním, musí tiež byť podľa úradu posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Pokiaľ na základe týchto dôkazných prostriedkov záujmová skupina alebo aspoň jej podstatná časť identifikuje vďaka označeniu výrobok alebo službu, ako pochádzajúcu od určitého podniku, bude potrebné prijať záver, že podmienka vyžadovaná pre zápis označenia ako ochrannej známky je splnená.

Čo sa týka dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky úrad konštatoval, že doklady č. 2 až 6, 15, 17 až 26 nemožno vziať do úvahy, pretože sú vystavené po dátume podania prihlášky ochrannej známky, teda po 21.6.2013.

Doklad č. 1 čestné prehlásenie 6. osôb, že poznajú prihlasované označenie podľa úradu nemožno tiež akceptovať, pretože nie je zrejmé, či tvoria podstatnú časť záujmovej skupiny ktorá by vďaka ochrannej známke identifikovala tovar ako pochádzajúci od určitého subjektu. Skôr by úrad mohol akceptovať prehlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení.

Doklady uvedené v bode c) a d) podľa úradu len preukazujú skutočnosť, že prihlasovateľ prijal od uvedených čínskych spoločností konkrétny druh tovaru Defent Box, typ X-5001 Black.

Doklady č. 12 a 14 o tom, že prihlasovateľ si objednal u spoločnosti Websupport, s.r.o. doménu defendbox.sk, a jediná relevantná faktúra vystavená prihlasovateľom, konkrétne pre odberateľa Orange Slovensko, a. s. (dokl. č. 16) nemôže byť podľa názoru úradu považovaná za dostatočný dôkaz, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky rozlišovaciú spôsobilosť k predmetným tovarom, v zmysle § 5 ods. 2 zákona.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Na záver úrad uviedol, že na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre tovary „*papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papierové a plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*” prihlasované v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej ani predĺženej lehote do 20.12.2014 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava