



Banská Bystrica 3. 2. 2015
POZ 5626-2012/Z-62-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5626-2012 s názvom BONUSCLUB z 11. 9. 2012 prihlasovateľa BONUS PHARM, a. s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Anton Kastler, Patentová a známková kancelária, Súmravná 12, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15. 4. 2013 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- d/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15. 4. 2013 uviedol, že prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám je označením obvyklým a bez rozlišovacej spôsobilosti.

Dôvodom konštatovania nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia zo strany úradu bolo, že označenie „BONUSCLUB“ poskytuje priemernému spotrebiteľovi len priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod týmto označením bude ponúkaný vernostný program spojený so zľavami, výhodnými ponukami a inými bonusmi, ktorých využívanie je spravidla podmienené registráciou u príslušného obchodníka. Predmetné označenie tak podľa úradu nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, čo je základnou hmotnoprávnou podmienkou pre priznanie známkovoprávnej ochrany.

Zápisnú nespôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach úrad zdôvodnil tým, že označenie „BONUSCLUB“ je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v súvislosti s poskytovaním vernostných a bonusových programov pre zákazníkov. Pojem „BONUSCLUB“ sa podľa úradu stal bežným nástrojom v rukách obchodníkov zameraným na získanie nových a udržanie si starých zákazníkov.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať namietané zápisné prekážky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojom liste doručenom úradu 22. 8. 2013 uviedol, že prihlasované označenie je schopné tvoriť ochrannú známku, pretože neexistuje žiaden relevantný dôkaz o tom, že by nedokázalo odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov.

Úrad podľa neho argumentuje všeobecnými frázami, ktoré nie sú podporené dôkazmi a používa také argumenty, ktoré patria do oblasti súkromnoprávnej, keď poukazuje na údajné používanie pojmu „BONUSCLUB“ inými podnikateľskými subjektmi, ktoré majú možnosť uplatňovať si svoje práva prostredníctvom relatívnych známkových inštitútov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad má konať vo všeobecnom záujme, pričom námietky úradu nie sú podporené dôkazmi o všeobecnom záujme vyslovenia zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia.

Zastával názor, že prihlasované označenie má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pričom v tejto súvislosti uviedol, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné identifikovať pôvod tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť chápe prihlasované označenie ako reklamné označenie alebo slogan, teda ako označenie obchodného pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, čo svedčí o jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení argumentoval aj zápisom identického označenia do registra ochranných známk v Českej republike, a to bez vznesenia námietok k zápisnej spôsobilosti zo strany tamojšieho úradu.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že pri posudzovaní prihlasovaného označenia existuje nevyvrátiteľná domnienka, že označenie má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti a svojou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou je spôsobilé identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ho od tovarov a služieb iných výrobcov, a preto prihlasované označenie je spôsobilé byť ochrannou známkou.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zobrať do úvahy aj argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho vyjadrení doručenom úradu 22. 8. 2013. S výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľa oboznámil správou úradu z 19. 2. 2014, v ktorej uviedol, že prihlasované označenie naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach.

Úrad pripomenul, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia zakotvených v § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti posudzovaného prípadu, a to predovšetkým s ohľadom na výrobky alebo služby, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, a s ohľadom na vnímanie príslušnej relevantnej verejnosti tvorenej spotrebiteľmi týchto výrobkov a služieb. Navyše každý z dôvodov zamietnutia zápisu podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Úrad uviedol, 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, ktorí 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 prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámienky rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Účelom prekážky zápisnej spôsobilosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je zabezpečiť, aby sa označenia bežne používané výrobcami tovarov či poskytovateľmi služieb nestali predmetom výhradného práva len jedného subjektu.

Ďalej úrad vysvetlil, že na to, aby prihlásené označenie spĺňalo podmienku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Pritom 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. triádu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlásené tovary alebo služby.

Úrad zároveň uviedol, že na to, aby sa označenie mohlo stať ochrannou známkou aj v zmysle zápisnej podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach, je dôležité, aby nebolo bežne používané či už v obchodnom styku alebo aj v bežnom jazyku, a to pre určitú oblasť výrobkov alebo služieb. Ak je totiž označenie obvykle používané vo vzťahu ku konkrétnej skupine tovarov a služieb, potom nemôže plniť svoju rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihlasovateľovi a jeho tovarom alebo službám.

Úrad ďalej zotrval na názore, že prihlasované označenie „BONUSCLUB“ bude priemerný spotrebiteľ bez zbytočného uvažovania vnímať ako priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pôjde o poskytovanie reklamných a marketingových služieb (služby tvoriace homogénnu skupinu reklamných a marketingových služieb prihlasované v triede 35) zameraných na udržanie starých zákazníkov a prilákanie nových. Tým, že sa zákazníci stanú členmi bonusklub-u, zároveň získajú možnosť čerpať určité výhody (bonusy), a to aj pokiaľ ide napr. o nákup výrobkov prihlasovateľa (služby internetového obchodu prihlasované v triede 35, ktoré sa týkajú tovarov prihlasovaných v triedach 5 a 9). Komplementárne môže prihlasovateľ poskytovať pod predmetným označením aj služby obchodného poradenstva (služby pomoci pri riadení obchodnej činnosti a poradenstvo v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení prihlasované v triede 35). Predmetné označenie vo význame „bonusový klub“ teda pomenúva vernostný program spojený so zľavami, výhodnými ponukami a inými bonusmi, ktorý je v súčasnosti na trhu bežne ponúkaný, a to tak veľkými obchodnými reťazcami, ako aj rôznymi ďalšími obchodníkmi. Z uvedeného dôvodu je vylúčené, aby práva k predmetnému označeniu boli priznané výlučne jedinému subjektu z titulu zapísanej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že prihlasované označenie nevykazuje žiadne osobitné znaky, na základe ktorých by ho priemerný spotrebiteľ dokázal vnímať ako spôsobilé individualizovať a odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných subjektov, úrad považoval argument prihlasovateľa, že označenie „BONUSCLUB“ má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, za prekonaný. V tejto súvislosti pripomenul, že pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označení úrad skúma predovšetkým to, či označenie vo svojej komplexnosti je spôsobilé plniť rozlišovaciu a individualizačnú funkciu, na základe ktorých spotrebiteľ dokáže jednoznačne určiť obchodný pôvod výrobkov alebo služieb ponúkaných viacerými subjektmi. Pretože označenie „BONUSCLUB“ neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, úrad konštatoval, že takéto označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Navyše, pripomenul, že ide tiež o označenie obvykle používané obchodníkmi a podnikateľmi v súvislosti s vernostnými či motivačnými programami pre zákazníkov, čím je daný dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie je v určitej miere spôsobilé odlíšiť tovary a služby ním ponúkané od tovarov a služieb iných subjektov, úrad pripomenul, že podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je prihlasovateľ povinný uvedenú skutočnosť preukázať.

K argumentu prihlasovateľa, že úrad nepredložil žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení, úrad uviedol, že pri prieskume vychádzal predovšetkým z údajov dostupných na internete, z ktorých vyplynulo, že označenie „BONUSCLUB“ resp. „BONUSKLUB“ používajú pre zhodné či podobné tovary a služby viaceré subjekty (napr. BILLA, s. r. o., Slovnaft, a. s., GAME WORLD BRATISLAVA, Anatex, s. r. o., MiHi.sk, s. r. o., Galimex, s. r. o. a mnohé iné). Skutočnosť, že označenie sa na trhu bežne vyskytuje, dokazuje aj internetový vyhľadávač GOOGLE.SK, ktorý po zadaní výrazu „BONUSCLUB“ do vyhľadávania zobrazí približne 351 000 výsledkov (pri vyhľadávaní presného znenia s úvodzovkami je to približne 47 100 výsledkov). Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že predmetné označenie nie je spôsobilé odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov používajúcich podobné či zhodné označenie, a preto nemôže byť zapísané ako ochranná známka.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na konanie o prioritnej zhodnej prihláške ochrannej známky pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky úrad uviedol, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Poukazovanie na iné tuzemské

či zahraničné konania (aj pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky) je preto právne bezvýznamné, keďže každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov, ktorých legislatíva v tejto oblasti môže byť a mnohokrát aj je odlišná.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad zotrval na názore, že výlučne slovné označenie „BONUSCLUB“ nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkok.

Prihlasovateľ vo svojom liste doručenom úradu 26. 6. 2014 uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním úradu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojej argumentácii len zopakoval tvrdenia, ktoré už uviedol v rámci svojho vyjadrenia doručeného úradu 22. 8. 2013. Išlo o jeho konštatovania, že prihlasované označenie je schopné tvoriť ochrannú známku, že neexistuje žiaden relevantný dôkaz o tom, že by nedokázalo odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, že úrad argumentuje všeobecnými frázami, ktoré nie sú podporené dôkazmi, pričom používa argumenty, ktoré patria do oblasti súkromnoprávnej oblasti, hoci úrad má konať vo všeobecnom záujme. Prihlasovateľ zotrval na názore, že prihlasované označenie má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pričom aj nízky stupeň postačuje na identifikáciu pôvodu tovarov a služieb. Zopakoval aj ďalší skôr uvedený argument, a to že relevantná spotrebiteľská verejnosť chápe prihlasované označenie ako reklamné označenie alebo slogan, teda ako označenie obchodného pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb.

Ako nový argument prihlasovateľ uviedol, že úrad sa pri svojom rozhodovaní nemôže opierať o internetové údaje a tieto údaje nemôže považovať za relevantné údaje, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie. Zastával názor, že internetové údaje je možné zohľadniť iba v prípade, že na rozhodnutie existuje dostatok relevantných dôkazov, a to bez internetových údajov. Ďalej konštatoval, že internetové údaje sú dynamickej povahy a ich pravdivosť je pochybná. Prihlasovateľ pripomenul, že úrad nijakým spôsobom nepreukázal, že tieto internetové údaje existovali pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5626-2012.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že postup úradu vo veci zohľadňovania rozhodovania iných úradov, a to predovšetkým úradov Európskeho spoločenstva, nekorešponduje so záväzkami, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z dohôd a smerníc o aproximácii právnych predpisov členských štátov Európskej únie v oblasti ochranných známkok.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že prihlasované označenie má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a preto je schopné identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich od tovarov a služieb iných výrobcov.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zobrať do úvahy aj argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho poslednom vyjadrení a dospel k nasledovným záverom.

Prihlasované označenie je výlučne slovné označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „BONUSCLUB“, ktoré je prihlasované pre tovary „farmaceutické a veterinárne výrobky; hygienické výrobky na liečebné účely; diétne potraviny a dietetické prípravky na liečebné alebo veterinárne účely, potravinové doplnky na ľudskú potrebu a pre zvieratá; náplasti, obväzový materiál; lekárske materiály patriaci do triedy 5; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky“ v triede 5, „softvér, patriaci do triedy 9; internetová a elektronická aplikácia podporujúca marketing obchodných sietí, najmä lekární“ v triede 9 a služby „propagačná činnosť, reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti, marketing, prieskum a analýzy trhu; poradenstvo v oblasti administratívnej správy zdravotníckych zariadení; internetový obchod s výrobkami uvedenými v triedach 5 a 9“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad zotrúva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované výlučne slovné označenie „BONUSCLUB“ vnímať spôsobom, ktorý plynie z významu označenia ako celku s ohľadom na význam jeho jednotlivých prvkov „BONUS“ a „CLUB“. Slovný prvok „BONUS“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame zľava, prémie nad rámec, prídavok, odmena a slovo „CLUB“, hoci ide o slovo anglického pôvodu ho jednoznačne navedie na jeho slovenský ekvivalent slovo „KLUB“ s významom združenie, uzavretá spoločnosť. Na základe uvedeného je zrejmé, že slovné spojenie „BONUSCLUB“ ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame „bonusový klub“. Ako už úrad uviedol posúdenie zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia je potrebné vykonať s ohľadom na uplatňované tovary a služby. Čo sa týka prihlasovaných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je zrejmé, že tieto predstavujú sortiment výrobkov predávaných v lekární. Tvary prihlasované v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú softvér, konkrétne internetovú a elektronickú aplikáciu podporujúcu marketing obchodných sietí, najmä lekární. Služby prihlasovaného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb obsahujú jednak služby reklamy, marketingu a analýzy trhu, ďalej služby obchodného poradenstva a pomoci pri riadení obchodnej činnosti, resp. pri administratívnej správe zdravotníckych zariadení a nakoniec aj služby internetového obchodu týkajúce sa tovarov prihlasovaných v triedach 5 a 9. Vzhľadom na uvedené úrad zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie „BONUSCLUB“ vo vzťahu k uplatňovaným tovarom a službám vnímať len ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že ide o bonusový klub, ktorý ponúka vernostný program spojený so zľavami, výhodnými ponukami a inými bonusmi, ktorých využívanie je spravidla podmienené registráciou v príslušnom združení či klube, resp. u poskytovateľa tohto programu. Tým, že sa zákazníci stanú členmi bonusklub-u, zároveň získajú možnosť čerpať určité výhody (bonusy), a to aj pokiaľ ide napr. o nákup výrobkov prihlasovateľa (služby internetového obchodu prihlasované v triede 35, ktoré sa týkajú tovarov prihlasovaných v triedach 5 a 9). Komplementárne môže prihlasovateľ poskytovať pod predmetným označením aj služby obchodného poradenstva (služby pomoci pri riadení obchodnej činnosti a poradenstvo v oblasti administratívnej správy zdravotníckych zariadení prihlasované v triede 35). Prihlasované označenie ako priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že ide o bonusový klub bude priemerný spotrebiteľ vnímať aj vo vzťahu k reklamným a marketingovým službám prihlasovaným v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v tom zmysle, že ide o poskytovanie reklamných a marketingových služieb zameraných na udržanie starých zákazníkov a prilákanie nových.

S ohľadom na uvedené úrad považuje za dôvodné konštatovať, že prihlasované označenie vo vzťahu k uplatňovaným tovarom a službám v triede 5, 9 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože neumožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Prihlasované označenie neumožní priemernému spotrebiteľovi pri neskoršom nadobúdaní týchto tovarov a služieb zopakovať nákupnú skúsenosť, ak bola pozitívna, alebo sa jej vyhnúť, ak bola negatívna. Úrad preto konštatuje naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Úrad zároveň zotrúva na názore, že prihlasované označenie „BONUSCLUB“ je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v súvislosti s poskytovaním vernostných a bonusových programov pre zákazníkov. V tejto súvislosti je možné konštatovať, že pojem „BONUSCLUB“ sa stal bežným nástrojom v rukách obchodníkov zameraným na získanie nových a udržanie si starých zákazníkov. Berúc do úvahy uvedené podľa úradu je dôvodné konštatovať aj existenciu zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že úrad sa pri svojom rozhodovaní nemôže opierať o internetové údaje ako o relevantné dôkazy a môže ich zohľadniť iba vtedy, ak pre rozhodnutie existuje dostatok iných relevantných dôkazov, úrad uvádza nasledovné. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného výlučne slovného označenia „BONUSCLUB“ úrad vychádzal predovšetkým zo všeobecne známej skutočnosti, ktorou je, že priemerný spotrebiteľ v oblasti uplatnených tovarov a služieb pozná pojem „BONUSCLUB“ a vníma jeho význam ako pomenovanie pre vernostný program spojený so zľavami, výhodnými ponukami či inými bonusmi, ktorých využívanie je spravidla podmienené registráciou u poskytovateľa tohto programu. Je nesporné, že priemerný spotrebiteľ je s týmto pojmom pomerne často konfrontovaný v rôznych oblastiach. Všeobecne známe a veľmi rozšírené sú napríklad vernostné programy obchodných reťazcov, lekární, čerpacích staníc, či vernostné programy v oblasti kultúry, vzdelávania, športu a zábavy. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že poukaz na údaje z internetu, ktoré svedčia v prospech toho, že označenie „BONUSCLUB“ resp. „BONUSKLUB“ používajú pre zhodné či podobné tovary a služby viaceré subjekty a že toto označenie sa na trhu bežne vyskytuje, úrad uviedol len ako podporný argument,

ktorý svedčí v prospech všeobecne známej skutočnosti. S ohľadom na uvedené je potrebné predmetné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Úrad nesúhlasí ani s konštatovaním prihlasovateľa, že postup úradu vo veci zohľadňovania rozhodovania iných úradov, a to predovšetkým úradov Európskeho spoločenstva, nekorešponduje so záväzkami, ktoré mu vyplývajú z dohôd a smerníc o aproximácii právnych predpisov členských štátov Európskej únie v oblasti ochranných známkov. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že samotná skutočnosť, že zápisný úrad jedného z členských štátov, a to konkrétne Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zapísal slovné označenie „BONUSCLUB“ ako ochrannú známku do registra pod číslom zápisu 329728 bez vznesenia námietok z titulu zápisnej nespôsobilosti, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známkov. Ako už úrad uviedol každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov.

Čo sa týka ostatných konštatovaní, ktoré prihlasovateľ len zopakoval, tak ako ich uviedol vo svojom vyjadrení doručenom úradu 22. 8. 2013, úrad nepovažuje za potrebné zaoberať sa uvedeným, pretože k týmto tvrdeniam už zaujal stanovisko vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5626-2012, s ktorým bol prihlasovateľ oboznámený správou úradu z 19. 2. 2014.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „BONUSCLUB“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

Patentová a známková kancelária
Anton Kastler
Súmračná 12
821 02 Bratislava