



Banská Bystrica 30. 3. 2016
POZ 1515-2014/Z-118-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 1515-2014 s názvom Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie z 28.8.2014 prihlasovateľa NULL s.r.o., Cikkerova 2, 841 05 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje DEDÁK & Partners, s. r. o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SK,

sa zamietá

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 príslušným odôvodnením z 23.9.2014 a 11.12.2015 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, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ 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 „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 23.9.2014 uviedol, že slovné označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ prihlasované pre služby „reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; obchodné riadenie pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“ v triede 35, „doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; organizovanie zájazdov; osobná doprava; rezervácia dopravy; rezervácia zájazdov; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku“ v triede 39 a „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie; vzdelávanie; školenia; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie

a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielni (výučba); organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); on line vydávania elektronických kníh a časopisov; fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k službám v triede 41 (napr. organizovanie športových súťaží; zábava; športová a kultúrna činnosť) a súvisiacim službám v triedach 35, 39 a 41 (napr. reklamné služby; vyhľadávanie sponzorov; doprava; fotografovanie) nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a účel prihlasovaných služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude organizované športové podujatie prispievajúce k zdraviu, a to v športových disciplínach beh a chôdza, ktorých sa zúčastnia reumatológovia a reumatici. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „beh“ je vo význame bežanie (ako športová disciplína - ľahkoatletická alebo lyžiarska bežecká pretekárska disciplína na rôzne vzdialenosti); slovo „chôdza“ je pomenovaním pre ľahkoatletickú disciplínu spočívajúcu v takom postupe krokov, pri ktorom sa zachováva nepretržitý dotyk chodidiel s podložkou; slovo „reumatológ“ je pomenovaním pre odborníka v reumatológii; slovo „reumatik“ je pomenovaním pre osobu trpiacu na reumatizmus a slovo „zdravie“ označuje stav organizmu bez narušenia telesnej alebo duševnej činnosti (In.: SLEX99, Slovník súčasného slovenského jazyka A-G 2006, Akademický slovník cudzích slov 2007).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranného 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 4.2.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudlo dlhodobým používaním na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa prihlasované označenie nie je označením opisným, vyjadrujúcim druh, obsah a zameranie poskytovaných služieb. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že slovné označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ je pomenovaním športovej udalosti súvisiacej s reumatizmom, ktorá je organizovaná prihlasovateľom od roku 2007. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil doklady, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, konkrétne vizuály plagátov, potlačí tričiek a pozvánok na jednotlivé ročníky Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie, tlačové správy súvisiace s Behom a chôdzou reumatológov a reumatikov pre zdravie, online články propagujúce športovú udalosť a označenie Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie. Podľa názoru prihlasovateľa úrad nemal posudzovať jednotlivé slová, ktoré tvoria predmetné označenie, ale posudzovať označenie ako celok. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie je dostatočne originálne a dištinkatívne. Prihlasovateľ poukázal aj na zapísané ochranné známky „Beh o srdce“ a „Beh SI TY“, ktoré sú podľa neho rovnakého charakteru ako slovné označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“. Na záver prihlasovateľ uviedol, aby úrad prehodnotil výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia.

Úrad listom z 11.12.2015 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k službám v triedach 35, 39 a 41 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, obsah a účel prihlasovaných služieb. Úrad opakovane uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude organizované športové podujatie prispievajúce k zdraviu (v športových disciplínach beh a chôdza). Uvedenú skutočnosť podľa úradu potvrdzuje aj odpoveď prihlasovateľa zo 4.2.2015, v ktorej uviedol, že predmetné označenie je pomenovaním pre športovú udalosť súvisiacu s reumatizmom.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Na základe uvedeného úrad skonštatoval, že slovné označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 41 (napr. organizovanie športových súťaží) a súvisiacim službám v triedach 35, 39 a 41 (napr. rozširovanie reklamných oznamov, marketing, vyhľadávanie sponzorov, doprava, fotografovanie, vzdelávanie), čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením služby v oblasti organizovania športového podujatia, ktoré súvisí s reumatizmom. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uviedol, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad vyjadril súhlas s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Úrad uviedol, že prihlásené označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie služieb v oblasti organizovania športových podujatí alebo iných súvisiacich služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že slovné označenie „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“ ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka doložených dokladov (vizuály plagátov, potlačí tričiek a pozvánok na jednotlivé ročníky Behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie, tlačové správy súvisiace s Behom a chôdzou reumatológov a reumatikov pre zdravie, online články propagujúce športovú udalosť a označenie Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie), úrad uviedol, že doložené doklady síce preukázali používanie predmetného označenia od roku 2007 v spojitosti s organizovaním športového podujatia, ale organizátorom tohto podujatia nebola obchodná spoločnosť NULL s.r.o.; Cikkerova 2; 841 05 Bratislava (prihlasovateľ), ale iné subjekty, konkrétne Liga proti reumatizmu na Slovensku, spoločnosť Wyeth, spoločnosť Pfizer, občianske združenie Pro Sophia.

Úrad preto skonštatoval, že doložené doklady nepreukázali v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, resp. používanie predmetného označenia v takej miere, aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovateľovi - obchodnej spoločnosti NULL s.r.o.

Pokiaľ ide o zapísané ochranné známky OZ č. 226147 „Beh o srdce“ a OZ č. 235703 „Beh SI TY“, ktoré prihlasovateľ uviedol na podporu svojich tvrdení, úrad uviedol, že tieto ochranné známky nie sú rovnakého charakteru ako prihlasované označenie, pretože nijakým spôsobom neopisujú tovary alebo služby.

Úrad ďalej uviedol, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známok, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Prihlasovateľ len skonštatoval, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani prihlasovateľom uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu

prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce presvedčenie prihlasovateľa. 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 známk. Úrad ďalej uviedol, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky 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 dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považoval poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky, nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „Beh a chôdza reumatológov a reumatikov pre zdravie“, pretože ide o odlišné označenia, ktoré majú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad preto na záver skonštatoval, že naďalej považuje predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známk pre prihlasované služby uvedené v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.2.2016 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:
DEDÁK & Partners, s. r. o.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava