



Banská Bystrica 12. 7. 2016
POZ 5322-2015/Z-279-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5322-2015 s názvom SALON professional z 1.6.2015 prihlasovateľa Salon Professional, s.r.o., Pod báni 2146/8, 180 00 Praha, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária, ul. 29. augusta 15E, 811 08 Bratislava 1,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v priloženej úprave **SALON professional** prihlasované pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“). Predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „salon“, označujúcim okrem iného *prevádzkovú miestnosť niektorých služieb; výstavu umeleckých diel alebo priemyselných výrobkov; resp. schôdzku umelcov, politikov ap.* (In: Krátky slovník slovenského jazyka, vyd. Veda, Bratislava 2003) a slovným prvkom „professional“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená *profesionálny; odborný; resp. profesionál*“ (In: PC Translator 2010.21).

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 19.10.2015 oznámené, že vo vzťahu k prihlasovaným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru prihlasovaných služieb. Uvedené vyplynulo z vyššie definovaného významu slovného spojenia „salon professional“, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované obchodné a sprostredkovateľské služby s rôznym tovarom pre profesionálne salóny (rôzne prevádzky služieb), resp. že budú poskytované rôzne vzdelávacie, poradenské služby, ako aj služby organizovania výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí, ktoré budú zamerané na oblasť služieb profesionálnych salónov. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlasované služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedníka tovarov a služieb. Úrad ďalej konštatoval, že grafická úprava označenia je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená dňa 25.2.2016, za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dva odkazy na internetové stránky <https://www.svetovy-tovar.sk/vyrobci/salon-professional/> a <http://www.heureka.sk/?h%5Bfrazee%5D=salon-professional>, pričom uviedol, že na uvedených stránkach sa nachádzajú produkty vzťahujúce sa k predmetnej prihláške, ktoré dokumentujú používanie predmetného označenia na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že z uvedených internetových stránok je zrejme, že predmetné označenie na ponúkaných produktoch je dostatočne výrazné a neprehliadnuteľné, a teda je nezameniteľné s inými rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami vyskytujúcimi sa na relevantnom trhu. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie má spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby, pochádzajúce od rôznych subjektov. Na základe uvedeného požiadal úrad, aby zapísal predmetné označenie ako ochrannú známku pre všetky prihlásené služby.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené internetové stránky, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

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, ktoré 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 zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Pokiaľ ide o verejný záujem zakotvený v § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach, tento požaduje, aby označenia alebo opisné údaje vlastností výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky.

Aby teda prihlásené označenie spĺňalo podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, je nevyhnutné, aby bolo spôsobilé odlišiť 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. triedu väzieb (označenie – tovary alebo služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary alebo služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby). Rozlišovacia spôsobilosť však v zásade chýba napr. označeniam opisným, t.j. označeniam, ktoré len priamo opisujú alebo zobrazujú prihlasované tovary alebo služby podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zo dňa 19.10.2015 opätovne poukazuje na skutočnosť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlasovanými službami chápať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované obchodné a sprostredkovateľské služby s rôznym tovarom pre profesionálne salóny (rôzne prevádzky služieb), resp. že budú poskytované rôzne vzdelávacie, poradenské služby, ako aj služby organizovania výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí, ktoré budú zamerané na oblasť služieb profesionálnych salónov, prípadne, že budú organizované stretnutia pre profesionálov. Úrad taktiež trvá na tom, že s vyššie uvedenými službami priamo súvisia ostatné prihlasované služby v triedach 35, 38 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako *reklamno-propagačné, marketingové, administratívne, vydavateľské služby, služby v oblasti zábavy, telekomunikačné služby*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihlasovaným službám.

Grafický prvok označenia tvorený usporiadaním slovných prvkov označenia pod sebou v štandardnom type písma veľkej (slovný prvok „SALON“) a malej abecedy (slovný prvok „professional“), so zvýraznením prvej slabiky „pro“ hrubým písmom v slovnom prvku „professional“, 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 účel, zameranie a charakter prihlasovaných služieb. Úrad opätovne poukazuje na skutočnosť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia 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.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojím vyjadrením zo dňa 25.2.2016 dva odkazy na internetové stránky <https://www.svetovy-tovar.sk/vyrobci/salon-professional/> a <http://www.heureka.sk/?h%5Bfraz%5D=salon-professional>. K uvedenému úrad uvádza, že predmetné internetové stránky sa neviažu k prihlasovateľovi, keďže sa na nich prihlasovateľ nenachádza. Stránka internetového obchodu <https://www.svetovy-tovar.sk/vyrobci/salon-professional/> spoločnosti VERNER Vision s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Česká republika, ponúka tri kozmetické výrobky obsahujúce predmetné označenie spolu s ďalšími prvkami (štylizovaný obrázok vlasov v červenom ráme, slovný prvok „Minuet“, atď.). Internetový odkaz <http://www.heureka.sk/?h%5Bfraz%5D=salon-professional> odkazuje na stránku nákupného portálu Heureka, na ktorom sú odkazy na ďalšie e-shopy iných subjektov než je prihlasovateľ, ktoré ponúkajú kozmetické výrobky obsahujúce predmetné označenie spolu s ďalšími obrazovými a slovnými prvkami. Doklady určené na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k nárokovaným službám pred podaním prihlášky musia preukázať, že poskytovateľom služieb je prihlasovateľ, a to z predložených dokladov nevyplýva. Taktiež je potrebné uviesť, že vyššie uvedené internetové stránky nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu o intenzite používania prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Po komplexnom vyhodnotení vyššie uvedených dokladov, berúc do úvahy tiež argumenty prihlasovateľa, má úrad za to, že zápisné prekážky týkajúce sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia neboli prihlasovateľom prekonané podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ nedoložil žiadne relevantné doklady, ktoré by preukazovali, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené je úrad aj naďalej toho

názoru, že prihlásené označenie  nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk." data-bbox="362 741 500 775"/>

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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
Ing. Viera Mešková
ul. 29. augusta 15E
811 08 Bratislava 1