



Banská Bystrica 22. 1. 2016

POZ 342-2015/Z-30-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 342-2015 s názvom EUROAGENCY zo 17.2.2015 prihlasovateľa Euro -Agency s.r.o., Mirošovická 697, 251 64 Minichovice, CZ; ktorého v konaní zastupuje JUDr. Richard Lukačka, Sládkovičova 11, 811 06 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/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:



Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 342-2015 je slovné označenie v priloženej úprave **EUROAGENCY** prihlasované pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.5.2015 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.

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) z 5.5.2015 bolo konštatované, že predmetné slovné označenie v priloženej úprave ako celok (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie je zloženým slovom, ktoré vzniklo spojením výrazu „Euro“, ktorý tvorí prvú časť zložených slov s významom európsky, pochádzajúci z Európy (In.: PC Translator 2010) a anglického výrazu „Agency“, ktorý možno preložiť do slovenského jazyka ako „agentúra, kancelária, úrad“ (In.: PC Translator 2010), resp. ktorý označuje inštitúciu, podnik zabezpečujúci určité služby (In.: Slovník cudzích slov (akademický), r. 2005). Predmetné označenie tak ako celok poskytuje relevantnej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod týmto označením budú poskytované tovary a služby agentúry, ktorá pôsobí v rámci Európy. Taktiež grafická úprava označenia spočívajúca v neúplnom vykreslení tvaru niektorých písmen, ako aj zelenej farbe písma, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa **18.9.2015**, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Prihlasovateľ v liste uviedol, že spoločnosť Euro - Agency s.r.o. vykonáva svoju činnosť od roku 1994 (doklad č.1 - *Výpis z obchodného*

registra ČR spoločnosti prihlasovateľa). Prihlasovateľ je majiteľom kombinovaných ochranných známk

 OZ 240024 a  OZ 190415 platných na území Českej republiky (doklad č. 2 – dve kópie výpisov z registra ochranných známk ÚPV ČR, s dátumom prednosti 9.6.2000 a 14.2.1994, majiteľom ktorých je spoločnosť prihlasovateľa). Prihlasovateľ od začiatku svojho podnikania v SR používa predmetné označenie pri prezentácii na svojej internetovej stránke, ako aj pri všetkej komunikácii (mail, listy, hlavičkový papier). Predmetné označenie sa podľa prihlasovateľa za 15 rokov používania stalo typickým označením pre jeho spoločnosť, ktoré si relevantná spotrebiteľská verejnosť spája práve s ním. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto navrhol úradu, aby predmetné označenie zapísal ako ochrannú známku do registra ochranných známk.

Na základe opakovaného prieskumu prihlasovaného označenia, ktorý úrad vykonal aj s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa, úrad dospel k záveru, že naďalej trvá na svojom pôvodnom stanovisku z 5.5.2015, že predmet prihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Ku konštatovaniu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia je potrebné tiež uviesť, že každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Z tohto hľadiska 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 tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámery rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.



V súlade so svojim vyjadrením z 5.5.2015 úrad opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené zloženým slovom, ktoré vzniklo spojením výrazov „Euro“ a „Agency“. Uvedené výrazy v označení sú napísané veľkými tlačítkami písmenami zelenej farby, pričom tvar niektorých písmen (konkrétne U,O,A,G) nie je úplne vykreslený. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ktoré možno hromadne označiť ako *zariadenia na spracovanie údajov; softvér; elektronické a papierové nosiče informácií; papiernický tovar a kancelárske potreby; obchodné a reklamno-propagačné služby; telekomunikačné služby; publikačné a nahrávacie služby; služby v oblasti zábavy, vzdelávania a športu; softvérové a dizajnérske služby*) chápať iba ako jednoduchú propagačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary a služby, ktoré sú poskytované organizáciou pôsobiacou v rámci územia Európy, a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod tovarov a služieb. Na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie výrazov v anglickom jazyku, pretože ich význam je v súčasnej dobe relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne zřejmý. Na základe uvedených skutočností úrad zastáva názor, že prihlásené označenie nemožno vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám považovať za označenie čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože poskytuje len jednoznačnú informáciu, a to, že ide o tovary a služby agentúry, ktorá pôsobí v rámci Európy.

Grafický prvok označenia (*zelená farba písmen a neúplné vykreslenie tvaru niektorých písmen, ktoré však aj napriek uvedenej úprave zostávajú dobre čitateľné*), ktorý z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, nesúcu informáciu o prihlasovaných tovaroch a službách. Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. V predmetnom prípade preto úrad

konštatuje, že ani grafická úprava nedodáva slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu 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 rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a na území Slovenskej republiky. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie dlhodobo používa a že ide o vžitú označenie, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti. Predložený doklad 1/ je výpisom z obchodného registra ČR spoločnosti prihlasovateľa a obsahuje základné obchodné údaje o spoločnosti prihlasovateľa ku dňu 9.7.2014. Uvedený doklad nie je dôkazom o používaní predmetného označenia prihlasovateľom na prihlasovaných tovaroch a službách na území Slovenskej republiky, a teda nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Taktiež poukázanie prihlasovateľa na jeho zapísané

kombinované známky v Českej republike OZ 240024  a OZ 190415  (doklad 2/), úrad považuje za bezpredmetné, keďže ide o iné označenia (*kombinované označenia s výrazne štylizovanými grafickými prvkami*), ktoré sú platné na inom území, než na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie **EUROAGENCY** vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovaným v triedach 9, 16, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

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

Doručit':

JUDr. Richard Lukačka
Sládkovičova 11
811 06 Bratislava