



Banská Bystrica 10. 8. 2016
POZ 5458-2015/Z-339-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5458-2015 s názvom We are fashion z 14.8.2015, prihlasovateľa Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,

sa zamieťa

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.9.2015 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „We are fashion“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 38, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné spojenie je tvorené sloganom, ktorý v preklade z angličtiny znamená „*sme módni*“ - určujúci trendy vývoja (collinsdictionary.com), čo je len všeobecná laudatórna informácia, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú módne, určujúce trendy vývoja v daných oblastiach. Úrad ďalej uviedol, že príslušní spotrebitelia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, ako bežné, nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa tovarov a služieb. Úrad preto konštatoval, že relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad tiež poukázal na to, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámieny odlišiť tovar alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovaru alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich 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.

Dňa 26.11.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Úrad namieta absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, pričom vo svojom stanovisku nepredkladá judikatúru a ani neposkytuje výklad daných ustanovení v odbornej literatúre. Poukazuje na rozsudky Európskych súdnych orgánov č. T-34/00, Eurocool Logistík GmbH/OHIM, č. T-136/99, Taurus-Film GmbH & Co/OHIM a č. T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHIM, z ktorých cituje nasledovné:

Podľa rozsudku č. T-34/00 bod 37: „Označenia v zmysle článku 7(1)(b) Nariadenia č. 40194, sú označenia, ktoré sa považujú za neschopné spĺňať základnú funkciu ochrannej známky, a toľankciu určenia obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb, umožňujúcu spotrebiteľovi, ktorý ich nadobudol, opakovať svoju skúsenosť; ak bola pozitívna, alebo vyhnúť sa jej opakovaniu pri nasledujúcom nákupe, ak bola negatívna“

Podľa bodu 39 toho istého rozsudku: „Konečne, je zrejmé zo znenia článku 7(1)(b) Nariadenia č. 40194, že na to, aby nebolo možné uplatniť dôvod zamietnutia podľa tohto článku, stačí aj minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti.“

Podľa bodu 45 toho istého rozsudku: „V tejto súvislosti, je zrejmé z rozhodovacej činnosti Súdu prvého stupňa, že absencia rozlišovacej spôsobilosti nemôže vyplývať len zo samotného zistenia, že príslušnému označeniu chýba dodatočný prvok predstavivosti, alebo minimálna miera predstavivosti. Ochranná známka Spoločenstva nemusí byť nevyhnutne výsledkom invencie a je založená nie na akomkoľvek prvku originality alebo predstavivosti, ale na jej spôsobilosti odlišiť výrobky alebo služby na trhu od výrobkov alebo služieb rovnakého druhu poskytovaných inými súťažiteľmi.“

Podľa bodu 50 toho istého rozsudku: „Je tiež vhodné poznamenať, že odvolací senát neuviedol v napadnutom rozhodnutí žiadnu indikáciu, že by pojem EUROCOOL ako celok bol druhovým alebo bežným pomenovaním v oblasti potravinových a hotelových služieb alebo v sektore služieb v Triede 39 alebo 42 Nicejskej klasifikácie (uvedené v bode 3 hore) za účelom identifikácie alebo rozlišovania týchto služieb.“

Podľa bodu 51 toho istého rozsudku: „Ďalej odvolací senát nepreukázal, že dotknutý pojem ako celok by neumožnil časti dotknutej verejnosti odlišiť prihlasovateľove služby od služieb iného obchodného pôvodu.“

Podľa rozsudku č. T-136/99, bod 25: „Z toho vyplýva najmä, že absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia č. 40194 môžu byť posudzované len v súvislosti s výrobkami alebo službami, pre ktoré sa zápis označenia žiada.“

V zmysle rozsudku č. T-87/00 je nevyhnutné posudzovať: „či sa nejaví žiadna možnosť, že relevantná značka je schopná rozlíšiť, v očiach verejnosti, ktorej je adresovaná, výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tých, ktoré sú inéhopôvodu, pokiaľ táto verejnosť bude vyzvaná rozhodnúť sa v obchodnom styku.“

Z uvedených judikátov podľa prihlasovateľa vyplýva, že pre odmietnutie zápisu označenia z dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) musí byť zapisované označenie nespôsobilé rozlíšiť služby, ktoré na trhu ponúka prihlasovateľ, od služieb rovnakého druhu ponúkaných inými podnikateľmi, pričom stačí, aby spôsobilosť rozlíšiť služby existovala a bola aspoň minimálna. Prihlasovateľ uviedol, že úrad vo svojom stanovisku poukázal na preklad slovného spojenia „We are fashion“ do slovenského jazyka, avšak podľa prihlasovateľa sa nevysporiadal so skutočnosťou, že prihlasovateľ zvolil označenie v anglickom jazyku aj napriek tomu, že označenie je prihlásené len pre územie SR, kde je úradným jazykom slovenský jazyk. Preto ako cieľovú skupinu zákazníkov je nutné podľa prihlasovateľa kvalifikovať všetkých obyvateľov SR, časť z ktorých ovláda anglický jazyk a časť z ktorých anglický jazyk neovláda. Pre skupinu ľudí neovládajúcich anglický jazyk je prihlasované značenie vyslovene len fantazijným označením bez ďalšieho významu, čím podľa názoru prihlasovateľa nepochybne spĺňa požiadavku rozlíšiteľnosti. Pre skupinu ľudí ovládajúcich anglický jazyk indikuje prihlasované značenie niečo výnimočné, najlepšie na trhu. Prihlasovateľ tiež uviedol, že takéto zveličenie zo strany prihlasovateľa je podľa ustálenej judikatúry (napr. C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co.) dovoľené a zároveň jeho aplikáciou môže dôjsť k splneniu minimálnej podmienky rozlíšiteľnosti vyžadovanej podľa zákona a judikatúry.

Prihlasovateľ záverom uviedol, že je pravdou, že prihlasované označenie u anglicky hovoriacej skupiny obyvateľov SR indikuje pravdepodobný obsah poskytovaných služieb, avšak táto skutočnosť musí byť vždy posudzovaná v súvislosti kategóriou tovarov a služieb, pre ktoré je označenie prihlasované. Keďže prihlasované značenie bolo prihlasované pre 7 samostatných tried tovarov a služieb, je tvrdenie úradu, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu schopnosť, a to rovnako tak pre poradenstvo pri vedení podniku ako aj pre organizovanie ciest, podľa prihlasovateľa nepochybne nesprávne.

Na základe uvedených skutočností a argumentov prihlasovateľ žiada úrad, aby opätovne posúdil námietky, na základe ktorých chce žiadosť o zápis označenia do registra zamietnuť, a aby prihlasované označenie na základe žiadosti a jeho vyjadrenia zapísal do registra ochranných známk.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, slovné označenie „We are fashion“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 38, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Ako už úrad uviedol, prihlasované označenie je tvorené sloganom, ktorý v preklade z angličtiny znamená „sme módni“ - určujúci trendy vývoja (collinsdictionary.com), čo je len všeobecná laudatórna informácia, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú módne, určujúce trendy vývoja v daných oblastiach, čo potvrdil vo svojom vyjadrení aj sám prihlasovateľ. V tomto prípade sa jedná o obyčajnú reklamnú formulu resp. o slogan, ktorého význam je jasný a zrozumiteľný a ktorého výklad si nevyžaduje žiadne intelektuálne úsilie zo strany relevantných spotrebiteľov a to vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom a službám a teda aj k tým, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky. Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na to, že prihlasovateľ zvolil cudzojazyčné slovné označenie, ktorého význam je fantazijný pre časť relevantnej verejnosti neovládajúci anglický jazyk úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov, akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky či ruský jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktne, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehľbujúcimi vzťahmi so zahraničím (rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o označenie v slovenskom jazyku. Navyše možno konštatovať, že význam anglického slova „fashion“ je slovenskému spotrebiteľovi všeobecne známy.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na právne vety rozhodnutí Európskych súdnych orgánov úrad dáva do pozornosti rozhodnutie Súdneho dvora č. C-51/10P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./OHIM, bod 77: „z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia“. Ako z uvedeného vyplýva, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora tiež jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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.

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 zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad ďalej uvádza, 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. triedu 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto 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 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Bartošík Šváby s.r.o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava