



Banská Bystrica 14. 10. 2016
POZ 442-2015/Z-408-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 442-2015 s názvom primatábor z 9.3.2015 prihlasovateľa PRIMA LETO, s. r. o., Sielnica 337, 962 31 Sielnica, SK,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.3.2015 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 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 442-2015 je slovné označenie primatábor, ktoré je prihlásené pre služby v triedach 35, 39, 41 a 43.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované označenie primatábor, vo vzťahu k nárokovým službám v triede 41 (organizovanie a služby táborov) a súvisiacim službám v triedach 35 (obchodné a reklamné služby), 39 (organizovanie dopravy, ciest a výletov) a 43 (ubytovacie služby) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú ich zameranie, charakter a kvalitu (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona). Uvedené vyplýva z významu pojmov tvoriacich označenie, konkrétne pojem „prima“ v preklade z nemeckého jazyka do slovenského jazyka znamená výborný, prvotriedny, výborne, hovorovo používané aj v znení prima. Rozšírenosť slova prima v slovenskej spoločnosti je nepopierateľná, a preto niet pochyb o tom, že priemerný spotrebiteľ rozumie významu nemeckého slova prima, keďže rozdiel medzi nemeckou a hovorovou slovenskou verziou tohto slova je len v dlhom „í“. Pojem „tábor“ znamená dočasné hromadné ubytovanie, obyčajne v prírode pod provizórnym prístreším (KSSJ, 2003). Spojením uvedených slov vzniklo označenie primatábor, ktorého súvislý výklad znie výborný, prvotriedny tábor, teda poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že pod takýmto označením sú poskytované služby v oblasti organizovania a vedenia táborov a s tým súvisiace služby reklamného a obchodného charakteru, dopravy a ubytovania, a ktoré má tendenciu nabádať spotrebiteľa, že môže očakávať poskytovanie prvotriednych a komplexných služieb.

Opisné označenia majú vzhľadom na ich všeobecnosť za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v miere umožňujúcej spotrebiteľovi rozlíšenie tovarov alebo služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných osôb. Z tohto dôvodu predmetné, výlučne slovné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známkov pre služby v triedach 35, 39, 41 a 43.

Prihlasovateľ v liste z 26.5.2015 ako dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, predložil propagačné letáky z rokov 2013 a 2014 na ktorých sa nachádza slovné spojenie „Zaži svoj prima tábor!“, resp. „Prima tábory pre všetkých!“. Taktiež predložil informačné listy z rokov 2013 a 2014, zasielané každému klientovi, ktoré obsahujú slovné spojenie „prima tábory od ck prima leto“. Prihlasovateľ v liste vysvetlil aj pohnútku prihlásenia predmetného označenia, ktorou bolo to, že klienti komunikovali s prihlasovateľom – jeho cestovnou kanceláriou PRIMA LETO, s.r.o. ako s organizátorom „prima táborov“, resp. oslovením „prima tábor“.

Listom z 23.11.2015 prihlasovateľ svoje vyjadrenie doplnil informáciami o počtoch vyexpedovaných propagačných letákov a informačných listov. Propagačné letáky boli expedované do všetkých základných škôl v SR. Zásielky obsahovali propagačné letáky formátu A4, ktoré boli určené do tried a formátu A3 do spoločných priestorov školy. Celkovo bolo v roku 2013 expedovaných 1368 zásielok do škôl a v roku 2014 1457 zásielok. Informačné listy boli zasielané deťom, ktoré sa zúčastnili tábora v predchádzajúcom roku. V roku 2013 bolo vyexpedovaných 1568 zásielok informačných listov a v roku 2014 1553 zásielok. Prihlasovateľ taktiež predložil faktúry o zaplatení za tlač letákov a plagátov z rokov 2013 a 2014 a prehľad tržieb z predaja táborov z rokov 2013 a 2014, z ktorého je možné odvodiť približný ročný počet účastníkov táborov (1800).

Záverčné zhodnotenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „primatábor“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 35, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť ako údaje na vyzdvihnutie kvality, zamerania a charakteru, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známkov pre nárokované služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ nevyvrátil.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známkov.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známkov.

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. 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).

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „primatábor“ je vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 41 (organizovanie a služby táborov) a súvisiacim službám v triedach 35 (obchodné

a reklamné služby), 39 (organizovanie dopravy, ciest a výletov) a 43 (ubytovacie služby) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode ako údaj na vyzdvihnutie kvality, zamerania a charakteru nárokovateľných služieb. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z opisných slovných údajov bez akýchkoľvek dištinkatívnych znakov.

V súvislosti s ustanovením § 5 ods. 2 cit. zákona úrad zdôrazňuje, že označenie, ktorému chýba rozlišovacia spôsobilosť, môže túto nadobudnúť intenzívnym používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnuť na viaceré relevantné faktory, ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokovateľným službám a tiež vzhľadom na jeho vnímanie relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil:

- Propagačné letáky z rokov 2013 a 2014;
- Informačné listy z rokov 2013 a 2014;
- Faktúra o zaplatení za tlač letákov a plagátov z 11.3. 2013 a z 28.2.2014;
- Potvrdenie z pošty o počte podaných zásielok do základných škôl z rokov 2013 a 2014;
- Zoznam základných škôl, do ktorých boli expedované zásielky v roku 2013 a 2014;
- Potvrdenie pošty o počte podaných zásielok deťom, ktoré sa zúčastnili tábora z rokov 2013 a 2014;
- Prehľad tržieb z predaja táborov z rokov 2013 a 2014;
- Garančný list z poisťovne UNION;

Z predložených dokladov vyplýva, že prihlasovateľ preukázal používanie prihláseného označenia pred podaním prihlášky v súvislosti s prihlasovanými službami. Jednotlivé doklady svedčia o zasielaní propagačných letákov jednak do škôl ako aj žiakom týchto škôl. Taktiež svedčia o zasielaní informačných listov deťom, ktoré sa zúčastnili táborov v predchádzajúcich rokoch. Uvedené potvrdzuje aj prehľad tržieb z predaja táborov, ako aj garančný list, ktorého poisťná suma sa odvíja od výšky plánovaných tržieb.

K predloženým dokladom je však potrebné uviesť, že propagačné letáky a informačné listy obsahujú prihlásené označenie ako súčasť sloganov, do ktorých je začlenené. Jedná sa o slogany v znení: „Zaži svoj prima tábor!“, „Prima tábory pre všetkých!“ a „prima tábory od ck prima leto“. Spolu s týmito sloganmi sa vždy vyskytuje aj obchodné meno prihlasovateľa. Uvedené slogany sú v rámci celého označenia (obchodné meno a slogan) vnímané spotrebiteľskou verejnosťou ako reklamný dodatok za účelom vyzdvihnutia kvality ponúkaných služieb. Prihlásené označenie „primatábor“, v rámci uvedených sloganov, nie je spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako ochranná známka, ale len ako informácia o poskytovaných službách, konkrétne organizovanie táborov, pričom svojím pochvalným významom len nabáda spotrebiteľov ku kúpe daných služieb. Okrem tohto zrejmeho reklamného významu prihlásené označenie ani samotný slogan neobsahuje nič, čo by dotknutej verejnosti umožňovalo zapamätať si označenie ako ochrannú známku pre označované služby. Pri neznalosti kontextu označenia by cieľová verejnosť nemohla vnímať nič iné, ako jeho reklamný a opisný význam.

Preto je nutné uviesť, že i doložením dokladov o používaní označenia pred podaním prihlášky, nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych osôb. Do takejto skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj výlučne slovné označenie „primatábor“. Treba zdôrazniť, že používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným. Vo výlučne slovnej forme má predmetné

označenie striktno opisný charakter vo vzťahu k prihláseným službám (ako už bolo vyššie konštatované). Z tejto skutočnosti taktiež nepochybne vyplýva, že vo výlučne slovnej podobe bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov označenie „primatábor“ nemôže byť príznačné len pre prihlasovateľa, keďže každý organizátor táborov pre deti sa snaží, aby bol jeho tábor vnímaný ako výborný, prima. Preto registráciou výlučne slovného označenia „primatábor“ do registra ochranných známk by bolo upreté právo používať toto opisné označenie iným osobám, či subjektom, ktoré sa zaoberajú alebo by sa potenciálne v budúcnosti mohli začať zaoberať poskytovaním rovnakých služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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:
PRIMA LETO, s. r. o.
Sielnica 337
962 31 Sielnica