



Banská Bystrica 16. 11. 2016
POZ 5221-2015/Z-462-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5221-2015 s názvom BIGGER z 16.4.2015 prihlasovateľa Bončo Ladislav, Zadunajská cesta 1190/1, 851 01 Bratislava, 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 22.1.2016 a 21.4.2016 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“), na základe výsledku prieskumu vyššie uvedenej prihlášky ochrannej známky z 22.1.2016 zistil, že prihlásené označenie je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39 a 43, označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona, pretože ide o označenie tvorené iba slovným prvkom „bigger“, ktoré v preklade do slovenského jazyka predstavuje prídavné meno vo význame „väčší“, či už rozmermi, výškou, hmotnosťou, počtom, výkonom alebo kapacitou. V súvislosti s prihlásenými tovarmi a s nimi súvisiacimi službami ide teda o označenie, tvorené údajom v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, vyzdvihujúcim ich kvalitu či väčšie množstvo, objem a pod. v porovnaní s tovarmi a službami pochádzajúcimi od iných osôb. Zo známkovoprávneho hľadiska ide o pochvalné (laudatórne) označenie a to je označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Predmetné, pochvalné označenie teda priamo opisuje, informuje spotrebiteľa, že takto označené tovary majú lepšie vlastnosti, lepšiu kvalitu, čím navádza spotrebiteľa k úsudku, že prihlasované tovary sú nadštandardné. Tým zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným výrobcom rovnakých tovarov. Opisné a laudatórne (pochvalné) označenia majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávnych podmienok jeho existencie ako ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je daná predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb prihlasovateľa od rovnakých tovarov alebo služieb iných osôb. Predmetné označenie, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je schopné túto funkciu plniť.

Vo vyjadreniach prihlasovateľa, ktoré boli doručené úradu 26.2.2016 a 30.8.2016, boli predložené doklady, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. V súvislosti s predloženými dokladmi úrad uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 2 cit. zákona, síce dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukou konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) cit. zákona, avšak je potrebné prostredníctvom dokladov preukázať, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získanú intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky tohto označenia používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje dané tovary alebo služby na trhu. Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä:

- podiel označenia na trhu,
- intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia,
- výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu,
- veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „BIGGER“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39 a 43 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť ako údaj na vyzdvihnutie kvality, či väčšieho množstva, objemu tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk pre nárokované tovary a 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 známk.

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 známk.

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 „BIGGER“ je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 29, 30, 32 a 33 (potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu, alkoholické a nealkoholické nápoje) a súvisiacich tovarov v triede 16 (papiernické výrobky, baliace materiály a reklamné materiály), obchodných služieb prihlasovaných v triede 35 a doplnkových služieb v oblasti prepravy,

skladovania, balenia a stravovania uvedených v triedach 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode ako údaj na vyzdvihnutie kvality, či väčšieho množstva, objemu nárokováných tovarov a s nimi súvisiacich 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 opisného slovného údajov bez akýchkoľvek dištinkívnych znakov.

V súvislosti s ustanovením § 5 ods. 2 cit. zákona úrad zdôrazňuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len 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 používania, územné 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 nárokoványm tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil:

- Faktúry za registráciu domény bigger.sk z 12.10.2010, 15.9.2011, 16.9.2011, 15.9.2012, 16.9.2012, 15.9.2013, 16.9.2013, 15.9.2014, 16.9.2014, 15.9.2015, 16.9.2015;
- Faktúru za inzerciu v mesačníku Ružinovské Echo č. 4/2016 z 19.4.2016;
- Kópia výťažku inzercie v Ružinovskom Echu č. 4/2016;
- Výpis platených príspevkov na facebookovej stránke bigger snack world;
- Faktúru za tlač letáku „Bigger menu“ A4 zo 7.1.2013;
- Letáky s ručne dopísanými rokmi;
- Jedálne lístky;
- Jedálny lístok na portáloch donáškových služieb „dajmejedlo.sk, bistro.sk“;
- Konkrétny fyzický obal.

K predloženým faktúram za registráciu domény bigger.sk je potrebné uviesť, že prihlásené označenie sa na nich nachádza ako súčasť doménového mena bigger.sk, resp. ako súčasť obchodného mena odberateľa Bigger Company, s.r.o. Predmetné faktúry preukazujú registráciu uvedenej domény od roku 2010. Samotná webová stránka www.bigger.sk obsahuje prihlásené označenie ako súčasť graficky stvárnených sloganov, do ktorých je začlenené. Jedná sa o slogany v znení: „Bigger the Best Snack in the World“, „Bigger Snack World“, „Bigger Star“. Na základe uvedeného je nutné uviesť, že prihlásené označenie sa na tejto stránke a faktúrach v takej podobe ako je prihlásené (slovné BIGGER) nenachádza. Taktiež z webovej stránky ani z faktúr za registráciu nie je možné identifikovať prihlasovateľa. Čo sa týka inzercie v Ružinovskom Echu č. 4/2016 a s ňou súvisiacou faktúrou je potrebné uviesť, že prihlásené označenie sa v nej nenachádza v takej podobe ako je prihlásené, ale ako súčasť grafického stvárnenia sloganu „Bigger the Best Snack in the World“. Navyše tento dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia spadá do obdobia po podaní prihlášky a tiež nie je možné z neho identifikovať prihlasovateľa. Výpis príspevkov na facebookovej stránke taktiež neobsahuje prihlásené označenie v takej podobe ako je prihlásené, resp. odkazuje na webovú stránku www.bigger.sk. Faktúra za tlač letáku „Bigger menu“ A4 zo 7.1.2013 ako aj samotné letáky s ručne dopísanými rokmi neobsahujú označenie v prihlasovanej podobe a neidentifikujú prihlasovateľa. Jedálne lístky z portálov donáškových služieb „dajmejedlo.sk, bistro.sk“ ako aj samotný fyzický obal nie sú datované. Všetky faktúry za služby sú vystavené na iný subjekt ako je prihlasovateľ. Taktiež iný subjekt je aj prevádzkovateľom webovej stránky www.bigger.sk. Prihlásené označenie „BIGGER“, v rámci uvedených sloganov, nie je spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako ochranná známka, ale len ako informácia o poskytovaných tovaroch a službách, konkrétne o ich množstve, objeme, či kvalite, pričom svojím opisným a pochvalným významom len nabáda spotrebiteľov ku kúpe daných tovarov. Okrem tohto zrejmeho reklamného významu prihlásené označenie ani samotné slogany neobsahuje nič, čo by dotknutej verejnosti umožňovalo zapamätať si označenie ako ochrannú známku pre označované tovary

a služby. Pri neznalosti kontextu označenia by cieľová verejnosť nemohla vnímať nič iné, ako jeho reklamný a opisný význam.

Na základe uvedeného je teda nutné konštatovať, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „BIGGER“. Ďalej 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 „BIGGER“. 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 a pochvalný charakter vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (ako už bolo vyššie konštatované). Z tejto skutočnosti taktiež nepochybne vyplýva, že vo výlučne slovnej podobe bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov označenie „BIGGER“ nemôže byť príznačné len pre prihlasovateľa. K tomu je potrebné dodať, že zapísaním výlučne slovného označenia „BIGGER“ do registra ochranných známk by bolo upreté právo používať toto opisné označenie iným subjektom, v rámci ich podnikateľských aktivít s rovnakými tovarmi a službami.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené 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 podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Ladislav Bončo
Zadunajská cesta 1190/1
851 01 Bratislava