



Banská Bystrica 13. 1. 2016

POZ 1066-2015/Z-6-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 1066-2015 s názvom TOP JAZZ FEST z 21.5.2015 prihlasovateľa Goga Rudolf, Februárová 462, 956 19 Krnáč, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 16.6.2015 a 22.10.2015 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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 úrad) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované označenie „TOP JAZZ FEST“ vo vzťahu k prihláseným službám nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, ktorých spojenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby súvisiace s organizovaním top, špičkových džezových festivalov. Spotrebiteľ teda nebude vnímať prihlasované označenie ako ochrannú známku ale ako informáciu o charaktere prihlasovaných služieb, resp. ako pochvalnú výpoveď na podporu predaja, ktorej zámerom je vyzdvihnúť pozitívne aspekty daných služieb, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov. Preto súhrn pojmov „TOP JAZZ FEST“ nie je vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 41 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu.

Druhové označenia obsahujúce zároveň všeobecne známe pochvalné údaje sa v zásade považujú za nedištingtívne a môže ich používať každý podnikateľský subjekt. Keďže označenie „TOP JAZZ FEST“ vyjadruje druh a zameranie služieb (jazz fest), ako aj pochvalný údaj slúžiaci na vyzdvihnutie ponúkaných služieb (top), takéto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie musí

svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 5.8.2015, prihlasovateľ nesúhlasil s posúdením prihlasovaného označenia. Jedným z dôvodov bolo aj nebratie do úvahy, že označenie „TOP JAZZ FEST“ je používané ako názov konkrétneho kultúrno-spoločenského podujatia v konkrétnej zemepisnej oblasti Slovenska. Podľa prihlasovateľa slovo TOP nie je potrebné prekladať, pretože označuje miesto konania podujatia a to Topoľčany. V ďalšom uviedol, že v porovnaní s inými jazzovými festivalmi konanými na Slovensku obsahuje prihlasované označenie slovo TOP, čím sa stáva výnimočným a s rozlišovacou spôsobilosťou. V závere uviedol, že kultúrno-spoločenské podujatie TOP JAZZ FEST absolvovalo už druhý ročník, čo preukázal linkom na webovú stránku a fotografiami.

Úrad na základe opätovného prieskumu a s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa zotrval na svojom stanovisku, že označenie „TOP JAZZ FEST“ nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o vyjadrenie prihlasovateľa, že prieskum zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia bol vykonaný bez hlbšej analýzy, t.j. či je názov TOP JAZZ FEST len v teoretickej rovine navrhovania názvu alebo je už používaný v praxi, úrad uviedol, že prieskum zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia bol vykonaný na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku **môžu slúžiť na určenie druhu, kvality služieb**, alebo iných vlastností služieb. Úrad neskúma používanie označenia v praxi ex offo.

V prípade označenia „TOP JAZZ FEST“, úrad zistil, že sa jedná o laudatórny slogan, ktorého obsah ako celok je vo vzťahu k nárokoványm službám opisný, konkrétne opisuje, že v prípade služieb v triede 41 sa jedná o organizované džezových festivalov. V danom prípade by príslušná verejnosť vnímala označenie „TOP JAZZ FEST“ ako pochvalnú výpoveď na podporu predaja, ktorej zámerom je vyzdvihnúť prihlasované služby voči iným poskytovateľom takýchto služieb. Úrad teda konštatuje, že súhrn pojmov „TOP JAZZ FEST“ nie je vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 41 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu.

Čo sa týka významu slova TOP úrad v ňom neidentifikoval miesto konania predmetného festivalu. V tejto súvislosti treba uviesť, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých výrobkov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23.10.2003 OHIM/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447). V tomto prípade bolo slovo TOP vyhodnotené s významom najlepší, špičkový, vrcholný a pod.

K predloženým dokladom úrad uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 2 cit. zákona síce dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) 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, získané 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 predmetné označenie 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. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. 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 dĺžku 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.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc

do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Pokiaľ na základe týchto dôkazných prostriedkov záujmová skupina alebo aspoň jej podstatná časť identifikuje vďaka označeniu výrobok alebo službu, ako pochádzajúce od určitého podniku, bude potrebné prijať záver, že podmienka vyžadovaná pre zápis označenia ako ochrannej známky je splnená.

K dokladom, ktoré predložil prihlasovateľ úrad uviedol, že z nich nevyplýva intenzívne a celoplošné používanie označenia v takom rozsahu aby by bolo možné konštatovať, že spotrebitelia si označenie spájajú so subjektom prihlasovateľa. Úrad navrhol prihlasovateľovi predložené doklady, vo forme dvoch fotografií a linkom na webovú stránku, doplniť ďalšími dokladmi, najmä reklamnými letákmi alebo reklamami v rôznych médiách, na ktorých by bolo znázornené prihlasované označenie v súvislosti s prihlasovanými službami. Úrad taktiež upozornil prihlasovateľa, že je potrebné preukázať aj prepojenie daného festivalu s menom prihlasovateľa. Taktiež úrad uviedol, že podiel označenia na trhu (napr. reklama v médiách), by nemal mať iba miestny dosah, v opačnom prípade by podiel relevantnej skupiny osôb schopnej identifikovať, že prihlasované tovary pochádzajú od konkrétneho subjektu bol nedostatočný.

Keďže prihlasovateľ v úrade určenej lehote do 23.12.2015 nepredložil doklady, ktorými by preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia ani sa k vzneseným námietkam nevyjadril, 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 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
Rudolf Goga
Februárová 462
956 19 Krnča