



Banská Bystrica 1. 3. 2016

POZ 2167-2014/Z-89-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2167-2014 s názvom „Dobré za drobné“ z 5.12.2014 prihlasovateľa Ignáca Bertoviča, Istrijská 5096/77, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 1.4.2015 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) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 1.4.2015 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „Dobré za drobné“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 29, 30, 35, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že slovné spojenie je tvorené sloganom uvádzajúcim len všeobecnú laudatórnu informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary a služby sú dobré, t.j. kvalitné a lacné (keďže podľa *Slovníka súčasného slovenského jazyka K. Buzássyová – A. Jarošová* pojem „drobné“ znamená „peniaze, obyč. mince nižšej hodnoty“). Príslušní spotrebiteľia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, ako bežné, nie ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

V tejto súvislosti úrad uviedol, 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 zámeny odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Úrad v závere prieskumu ešte dodal, 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. Keďže predmetné výlučne slovné označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné z titulu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 6.8.2015, kde v rámci svojich protiargumentov hneď v úvode poukázal na rozsudok Súdneho dvora zo dňa 21.1.2010 vo veci C-398/08 P týkajúcej ochrannej známky spoločnosti Audi AG Nemecko v znení „Vorsprung durch Technik“, ktoré znamená „náskok vďaka technike“, pričom odcitoval odsek 44 v znení: „*Hoci je pravda, ako už navyše bolo pripomenuté v bode 33 tohto rozsudku, že ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť len v rozsahu, v akom je spôsobilá identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, ako pochádzajúce od určitého podniku, treba konštatovať, že len skutočnosť, že ochranná známka je vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a že so zreteľom na jej propagačnú povahu ju môžu v zásade použiť iné podniky, nie je sama osebe dostatočná na rozhodnutie, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť*”. K tomu zacitoval aj odsek 39 z toho istého rozsudku v znení: „*...nie je možné vyžadovať, aby reklamný slogan musel mať „fantazijnú povahu“, respektíve „konceptné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“, na to, aby mal minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť*“.

Pokiaľ ide o vyššie uvedené z kontextu vytrhnuté odseky predmetného rozsudku zo strany prihlasovateľa, **úrad** v úvode svojich reakcií má za potrebné uviesť, že z obsahu vyššie uvedených odsekov (t.j. 39 a 44) automaticky nevyplýva, že každý obchodný slogan musí disponovať rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k predmetným tovarom či službám. Z obsahu týchto odsekov viac menej len vyplýva, že môžu nastať prípady, kedy aj obchodný slogan vyzývajúci na kúpu môže mať požadovanú rozlišovaciu spôsobilosť, ale rovnako aj nemusí, čo úrad posudzuje na základe vydanéj metodiky konania pre ochranné známky. To znamená, že tieto odseky len potvrdzujú dávno ozrejmennú skutočnosť, že každé označenie v rámci prihlášok ochranných známok treba posudzovať samostatne, takpovediac prípad od prípadu. Zároveň z dotknutého rozsudku je zjavné, že analýza a posudzovanie Súdneho dvora je zamerané na konkrétny prípad týkajúci sa vyššie spomenutého nemeckého sloganu spoločnosti Audi AG „Vorsprung durch Technik“, ktoré znamená „náskok vďaka technike“, pričom predmetné označenie „Dobré za drobné“ nie je možné s ním dávať do súvisu, resp. jeho diametrálne odlišný obsah je nutné posudzovať a analyzovať nezávisle od vyššie spomenutého prípadu riešeného Súdny dvorom.

Na dôvažok úrad len dodáva, že motív účelovosti zo strany prihlasovateľa, spočívajúci vo vytrhnutí odsekov 39 a 44 z kontextu, potvrdzuje napr. aj odsek 59 toho istého rozsudku (zjavne opomenutý prihlasovateľom), v ktorom je okrem iného uvedené „*...keďže ide o slogan, ktorý má dobré meno a Audi ho používa dlhé roky, nie je možné vylúčiť ani skutočnosť, že dotknutá verejnosť si už vytvorila spojitost' medzi týmto sloganom a automobilmi vyrábanými touto spoločnosťou, čo tiež uľahčuje rozpoznať obchodný pôvod označených tovarov alebo služieb touto verejnosťou*”. Čiže nemalú rolu pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „Vorsprung durch Technik“ zohrala skutočnosť masívneho používania tohto označenia relevantnou verejnosťou, a to nielen v rozsahu nemeckého územia, ale aj v celosvetovom rozsahu a navyše ide o automobilovú spoločnosť svetového významu, čiže porovnávanie označenia s dobrým menom a s dlhodobým používaním na rozsiahlom území s predmetným označením, ktoré takéto atribúty nemá, je bezpredmetné. Preto úrad poukázanie prihlasovateľa na vyššie uvedené odseky 39 a 44 spomínaného rozsudku Súdneho dvora považuje za irelevantné.

V ďalšej argumentácii prihlasovateľ, stále vychádzajúc z toho istého rozsudku, poukázal na niekoľko „kritérií, resp. momentov“ uvedených v odseku 47, ktoré sú podľa jeho názoru relevantné pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia ako obchodného sloganu (pričom Súdny dvor tento odsek vzťahuje výlučne len na ochrannú známku „Vorsprung durch Technik“ pozn. úradu), ako napr.

- môže „predstavovať hru slov“
- môže „byť vnímaná ako (...) prekvapivá a neočakávaná, a tým pádom zapamätateľná“

Prihlasovateľ tiež poukazuje na iný prípad, vyňal z odseku 37 rozsudku Všeobecného súdu zo dňa 13.4.2011 vo veci T-523/09 *Smart* (OHIM) určité príklady, ktoré tiež považuje za relevantné pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia ako obchodného sloganu, ako napr.

- „osobitná originalita alebo výstižnosť“
- „vyvoláva v mysli relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozpoznávací proces alebo výkladové úsilie“

Ako posledný príklad, prihlasovateľ sa odvolal na *Manuál OHIM* v časti B, sekcia 4, kapitola „Všeobecné princípy (General issues)“, bod 2.2.6 a uviedol ďalšie „kritéria a momenty“ prispievajúce k rozlišovacej spôsobilosti označenia ako napr.

- „nezvyčajné syntaktické štruktúry
- „použitie lingvistických a stylistických prostriedkov ako aliterácia, (...) metafora, rým“ .

Prihlasovateľ vychádzajúc z vyššie uvedených „kritérií a momentov“ tvrdí, že všetky tieto „momenty“ sa nachádzajú v prihlásenom označení „Dobré za drobné“ a následne uviedol príklady, na základe ktorých podľa jeho názoru označenie „Dobré za drobné“ nesie v sebe *aliteráciu, rým, anagram, rytmiku, asonanciu či konsonanciu*.

V prípade aliterácie (rozumej *opakovanie rovnakej hlásky alebo skupiny hlások na začiatku slov idúcich po sebe (vo verši, vo vete)*), prihlasovateľ ju vidí v rovnakom písmene „D“ v slovách „Dobré“ a „drobné“.

Úrad má jednak za to, že nejde o aliteráciu, keďže dané slová nejdú po sebe (je medzi nimi predložka „za“), a jednak slovné spojenie „Dobré za drobné“ nesie v sebe tak jednoduchý a priamy informačný obsah, pokiaľ ide o vzťah medzi kvalitou a cenou (v praxi nazývaný aj „pomer kvality a ceny, príp. pomer úžitkovej hodnoty a ceny), že relevantný spotrebiteľ už v prvom okamžiku a bez akejkoľvek analýzy význam tohto slovného spojenia rozpozná a ďalej v ňom nehľadá akúsi aliteráciu. Preto takýto „moment“ nemôže nijako prispieť k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti označenia.

V ďalšom príklade, na základe ktorého prihlasovateľ tvrdí, že ide o rým (rozumej *zvuková zhoda v zakončení dvoch alebo viacerých veršov*), nie je možné uvažovať že by išlo rým, pretože prihlasovateľ za verš považuje jednotlivé slovo („Dobré“ a ako ďalší verš slovo „drobné“), pričom jednotlivé slovo podľa definície verša nemôže predstavovať verš ako taký (verš = *rytmicky usporiadaný rad slov tvoriaci časť básne*). Navyše aj v tomto prípade platí vyššie spomenutá skutočnosť v súvislosti s okamžitým vnímaním obsahového resp. informačného významu predmetného sloganu zo strany relevantného spotrebiteľa, čo je zároveň pre neho prioritné, a čím je automaticky vylúčená možnosť následného objavenia akéhosi rýmu, ktorý vlastne predmetné označenia ani neobsahuje.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že v prípade slov „Dobré“ a „drobné“ predmetné slovné označenie predstavuje z vyše 80-tich percent anagram (rozumej *slovo utvorené premiestením hlások pôvodného slova; na tom založená slovná hra; syn. prešmyčka*), úrad má za to, že anagram spĺňa danú definíciu len v prípade, ak novovzniknuté slovo je utvorené použitím prehodnenia presne tých istých písmen, ako má pôvodné slovo a nie je možné špekulovať o akomsi percentuálne čiastkovom anagrame, kde daná dvojica slov ani nemá zhodný počet písmen. Preto ani takýto argument nemôže prispieť k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v tom zmysle, aby okrem priamej výzvy na kúpu malo aj nejaký prvok originality.

Záverčný príklad prihlasovateľa, na základe ktorého tvrdí, že predmetné označenie má „chytľavú“ rytmiku (rytmika v tomto prípade = *náuka o rytme v poézii*), dokonca vraj podporenú asonanciou (*zhoda samohlások v slovách na konci veršov*) a konsonanciou (*zvuková zhoda spoluhlások na konci veršov al. polveršov, bez ohľadu na samohlásky*), úrad aj v tomto prípade má za to, že ide o irelevantné tvrdenie zo strany prihlasovateľa, pretože ako už bolo vysvetlené vyššie, dve samostatné slová s predložkou nemôžu tvoriť verš ako časť básne, v dôsledku čoho ani nie je možné analyzovať resp. nachádzať nejakú rytmiku v danom slovnom spojení, nehovoriac o tom, že z hľadiska akustického vnímania relevantného spotrebiteľa by sotva mohlo v tak krátkom slovnom spojení dochádzať k vnímaniu asonancie či konsonancie. A to obzvlášť nie v prípade dominantného a okamžitého efektu významového vnímania tohto označenia zo strany spotrebiteľa ohľadom dobrej kvality tovarov a služieb vo vzťahu k cene.

Na základe irelevantnosti všetkých uvedených príkladov zo strany prihlasovateľa, ktorými sa snažil podporiť určité ním vyňaté „kritériá a momenty“ z vyššie spomínaných odsekov dotknutých rozsudkov za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, akými sú „hra slov“, „prekvapivosť a neočakávanosť“ a z toho vyplývajúca zapamätateľnosť, „osobitná originalita“, „výkladové úsilie“, „nezvyčajné syntaktické štruktúry“, „použitie lingvistických a štylistických prostriedkov ako aliterácia, (...) metafora, rým“ a pod., je možné povedať, že v tomto bode argumentácií prihlasovateľ neobhájil ním deklarovanú rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

V poslednom bode svojich argumentácií, prihlasovateľ účelovo zúžil význam slovného prvku „drobné“, obsiahnutého v predmetnom označení. Tvrdí, že pojem „drobné“ je vo vzťahu ku minciam nižšej hodnoty možné považovať za prenesený význam slova „drobné“ resp. „drobný“, ako malý, malej veľkosti. Z toho vyvodil, že ide o metaforu. Túto úvahu prihlasovateľ podporil ďalšími špecifickými termínmi, keď uviedol, že ide o rétorickú figúru známu ako výpustka, resp. elipsa, ktorá je prípadom neúplnej výpovede,

resp. vynechania (detractio). Následne to uviedol v zrozumiteľnejšej forme, keď dodal, že nielen pri slove „drobné“, ale aj pri slove „dobré“ ide o použitie elipsy vyvolávajúcej rozpoznávací proces a výkladové úsilie, pretože spotrebiteľ si musí doplniť slová (elipticky) vynechané, čím si vraj musí aktívne domyslieť, že ide o „drobné kovové mince nižšej hodnoty“ alebo „drobné peniaze“ a v prípade slova „dobré“, že ide o kvalitné tovary. Čiže podľa prihlasovateľa až po aktívnom domýšľaní je spotrebiteľ spôsobilý identifikovať v plnej miere významový obsah prihláseného označenia „Dobré za drobné“, a to do významu v znení „kvalitné tovary za nízke ceny“, pričom v prípade, že by výlučne slovné označenie malo takúto rozšírenú formu znenia, prihlasovateľ pripustil, že by napĺňalo dotknuté ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Na margo vyššie vznesenej úvahy prihlasovateľa úrad v prvom rade len opakovane musí poukázať na regulárny význam pojmu „drobné“ uvedeného okrem iných slovníkov aj v *Slovníku súčasného slovenského jazyka K. Buzássyová – A. Jarošová*, podľa ktorého pojem „drobné“ znamená „peniaze, obyč. mince nižšej hodnoty“ pričom slovník špecifikuje, že ide o podstatné meno v pomnožnom čísle a teda nemá priamy súvis s prídavným menom „drobný“ tak, ako sa to snaží vyložiť prihlasovateľ. Z toho je zrejmé, že nejde o metaforu a rovnako tak nejde o pojem, ktorý by si relevantný spotrebiteľ musel aktívnym domýšľaním doplniť na znenie „nízke ceny“, z čoho vyplýva, že náročné riešenie rébusu - tzv. elipsy či výpustky, v prípade pojmu „drobné“ zo strany relevantného spotrebiteľa neprichádza do úvahy. Zároveň bežné používanie pojmu „drobné“ v súvislosti s nízkymi cenami potvrdzuje aj početný výskyt odkazov po jeho zadaní na webových stránkach.

Pokiaľ ide o ďalšiu časť predmetného sloganu, t.j. slovný prvok „dobré“, úrad aj v nadväznosti na praktické skúsenosti bežných spotrebiteľov nepochybuje o tom, že údaj „dobrý“, „dobrá“, „dobré“, pokiaľ bude uvedený na akomkoľvek tovare resp. ak bude takýmto pojmom označená akákoľvek služba, bude tak svojim jasným obsahovým významom niesť v sebe jednoznačnú informáciu pozitívne odkazujúcu na kvalitu týchto tovarov alebo služieb. Teda ani v tomto prípade relevantný spotrebiteľ či užívateľ predmetných tovarov a služieb nie je nútený vo vzťahu k nim si aktívne domýšľať význam slova „dobré“ a už vôbec tak nebude v danom slogane hľadať „rétorickú figúru známu ako výpustka, resp. elipsa, ktorá je špecifickým prípadom neúplnej výpovede, resp. vynechania (detractio)“. Inak povedané, úrad má za to, že prihlásené označenie „Dobré za drobné“ má z významového hľadiska rovnakú výpovednú hodnotu (a to aj z hľadiska rýchlosti vnímania jeho významu), ako má vyššie spomínaná rozšírená verzia daného sloganu v znení „kvalitné tovary za nízke ceny“, pri ktorom aj sám prihlasovateľ pripustil, že takýto slogan by určite napĺňal dotknuté ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že prihlasovateľ ani v jednom zo svojich argumentov neodôvodnil možnú zápisnú spôsobilosť prihláseného výlučne slovného označenia, nevyvrátil jeho opisný a laudatórny charakter, rovnako ako nevyvrátil jeho typické črty obchodného sloganu priamo vyzývajúceho na kúpu, ktorý tak v sebe nenesie žiadne atribúty zabezpečujúce jeho dištingtívny charakter. Preto nemôže byť vnímané ako údaj o obchodnom pôvode predmetných tovarov a služieb, čo zároveň neumožňuje relevantnej verejnosti bez nebezpečenstva zámény odlišiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu, čím je naplnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené označenie „Dobré za drobné“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji