



Banská Bystrica 24. 8. 2017  
POZ 2534-2016/Z-284-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2534-2016 s názvom BODY ART SHOW z 5.12.2016 prihlasovateľa SHARMANT s.r.o., Vajnorská 10, 831 03 Bratislava,

**sa čiastočne zamieta pre služby „reklamná činnosť“ v triede 35 a všetky služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,**

podľa § 28 ods. 4 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

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre služby „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.1.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 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 v priloženej úprave [redacted] prihlasované okrem iného aj pre služby „reklamná činnosť“ v triede 35 „vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); organizovanie vzdelávacích kurzov; školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 a „starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie pozostáva zo slovného spojenia „body art“, čo je „umenie týkajúce sa maľovania na nahé telá“ a slova „show“ (šou), čo je „atraktívne predstavenie, program vyrátaný na efekt“ (Slovník cudzích slov (akademický), SAV, Bratislava 2005). Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie ako celok poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu, že uvedené služby prihlasovateľa sa týkajú predstavení umenia maľovania na telo. Úrad poukázal na to, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú. Uvedené platí podľa úradu aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené grafickým písmom ružovej farby, pričom úrad dospel k záveru, že farebné zvýraznenie textu má skôr dekoračný charakter, na jeho intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) a teda nie je neobvyklé. Úrad preto konštatoval, že príslušní

spotrebiteľa by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených služieb.

V závere svojho vyjadrenia 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 17.2.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Spojením troch bežných slov BODY, ART a SHOW prihlasovateľ vytvoril vlastný názov podujatia, ktoré nie je zameniteľné so žiadnym iným. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie „BODY ART SHOW“ je tvorené z troch slov, ktoré samostatne sú možno obvyklými v slovenskom bežnom jazyku, avšak ich spojením vzniklo označenie, ktoré nie je opisné a ktoré je nie len na Slovensku, ale aj vo svete absolútne jedinečné a raritné. Prihlasovateľ tiež uviedol, že prišiel ako prvý a jediný s kombináciou jednotlivých slov tvoriacich prihlasované označenie, dávajúc tým jedinečný názov pre kultúrny program o kráse umenia maľovania na telo sprevádzaného speváckymi a tanečnými vystúpeniami.

Prihlasovateľ poukázal na to, že organizuje podujatie pod názvom „BODY ART SHOW“, pričom na jeseň tohto roku sa bude konať už jeho 4. ročník. O uvedenom podujatí a jeho histórii je možné sa podľa prihlasovateľa dočítať na jeho webovej stránke [www.bodyartshow.sk](http://www.bodyartshow.sk). Ďalej uviedol, že je tiež vlastníkom domény [www.bodyartshow.eu](http://www.bodyartshow.eu), pričom informácie o podujatí „BODY ART SHOW“ je možné nájsť aj na ďalších doménach prihlasovateľa, konkrétne na [bodsrt.sk](http://bodsrt.sk), [sharmant.sk](http://sharmant.sk), [sharmant.eu](http://sharmant.eu), alebo na weboch spravodajských portálov a médií. Prihlasovateľ tiež uviedol, že vzhľadom na viac ako trojročnú históriu používania prihlasovaného označenia na území Slovenskej republiky je presvedčený, že toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť ešte pred dňom podania prihlášky.

Prihlasovateľ zároveň uviedol, že porovnávaním existujúcich registrovaných ochranných známk platných vo svete s prihlasovaným označením prišiel k presvedčeniu, že prihlasované označenie má rozlišovaciu schopnosť minimálne rovnakú, ak nie ešte väčšiu, ako ochranné známky nachádzajúce sa v registri WIPO Global Brand Database, pozostávajúcich z kombinácie jednoduchých obecných slov, ako napríklad ROAD SHOW, CHOCOLATE SHOW, CAR SHOW, BODY SHOP, THE SHOW, LATE NIGHT SHOW, MAGIC SHOW, SUPER-SHOW, ale i samotných slov SHOW, BODY alebo BODY ART. Ako ďalej uviedol, ide o ochranné známky registrované v rôznych krajinách, ale i v anglicky hovoriacich krajinách, kde by sa dalo oprávnené namietat, že takéto označenie je obecné a nemá rozlišovaciu schopnosť.

Záverom prihlasovateľ požiadal úrad o zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb a to vypustením všetkých služieb prihlasovaných v triede 44, a zároveň požiadal úrad o zápis prihlasovaného označenia „BODY ART SHOW“ do registra ochranných známk pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného zoznamu tovarov a služieb.

**Záverčné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie v priloženej úprave [redacted] nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk pre služby „reklama“ v triede 35 a „vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); organizovanie vzdelávacích kurzov; školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť 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“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie pozostáva zo slovného spojenia „body art“, čo je „umenie týkajúce sa maľovania na nahé telá“ a slova „show“ (šou), čo je „atraktívne predstavenie, program vyrátaný na efekt“ (Slovník cudzích slov (akademický), SAV, Bratislava 2005). Grafické stvárnenie slovných prvkov prihlasovaného označenia (farebné zvýraznenie textu) nie je neobvyklé, je jednoduchej povahy a žiadnym spôsobom nemení vnímanie slovného textu. Prihlasované označenie ako celok jednoznačne, hneď na prvý pohľad informuje relevantného zákazníka, že uvedené služby prihlasovateľa sa týkajú predstavení umenia maľovania na telo. Nemožno teda súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nie je opisné a je jedinečné.

Tiež je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb. Príslušný zákazník, je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a teda ide o širokú verejnosť. V súvislosti s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k prihlasovaným službám je potrebné poukázať na to, že uvedená námietka úradu sa týka len časti prihlasovaných služieb súvisiacich priamo s prihlasovaným označením.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že žiaden iný subjekt na Slovenskom trhu nepoužíva kombináciu jednotlivých slov tvoriacich prihlasované označenie pre služby v oblasti umenia maľovania na telo možno konštatovať, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis používali aj iné subjekty. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, do registra sa nezapíše označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše, ako bolo preukázané, slovné spojenie „body art“ je všeobecne známy druh umenia maľovania na nahé telá. Túto skutočnosť dokazuje aj internetový vyhľadávač google.sk, ktorý po zadaní uvedeného výrazu zobrazí viac ako 10 mil. výsledkov, odkazujúcich nielen na prihlasovateľa. Napriek tomu, že predmetný názov druhu umenia je doplnený slovom „show“, ide len o ďalší opisný prvok a preto relevantná verejnosť nebude schopná na základe prihlasovaného označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že v registri WIPO Global Brand Database sú zapísané ochranné známky obsahujúce slovné prvky jednoduchých obecných slov a ktoré sú platné v rôznych krajinách, aj v anglicky hovoriacich úrad uvádza, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Je potrebné zdôrazniť, že 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 viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Na doplnenie úrad uvádza, že v prípade prihlasovateľom uvádzaných registrovaných označení ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným službám v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať, že toto ustanovenie dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné masívne používanie označenia. 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. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov 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.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že okrem tvrdenia o viac ako trojročnej tradícii používania prihlasovaného označenia prihlasovateľom, v súvislosti s organizovaním podujatí pod názvom „BODY ART SHOW“, týkajúcich sa umenia maľovania na telo, prihlasovateľ žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru nepredložil. Čo sa týka odkazov na internetové stránky prihlasovateľa, tieto nemôžu byť dostatočné na preukázanie že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, pričom internetová stránka zo svojej podstaty odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu či poskytovateľa služieb. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neuniesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie

nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona 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 citovaného zákona 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 sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane 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 zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona 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 v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach pre časť prihlasovaných služieb 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známok a dizajnov

Doručiť:  
SHARMANT s.r.o.  
Vajnorská 10  
831 03 Bratislava