



Banská Bystrica 29. 9. 2017
POZ 1292-2016/Z-346-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1292-2016 s názvom veľký knižný VÝPREDAJ z 10.6.2016, prihlasovateľa KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje advokátska kancelária agner & partners s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava,

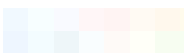
sa zamietá

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.7.2016 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 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 označenie  prihlasované pre rôzne tlačoviny v triede 16, ako aj vydateľské služby v triede 41 a s nimi súvisiace služby v oblasti reklamy, obchodných informácií, balenia darčiekov a hostovanie na počítačových stránkach v triedach 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že textová časť prihlasovaného označenia je tvorená slovným spojením „veľký knižný VÝPREDAJ“. Úrad poukázal na to, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené tmavým a bielym písmom na béžovom resp. červenom podklade možno konštatovať, že uvedené grafické prvky majú skôr dekoračný charakter. Podkladová svetlá a červená farba v kombinácii s tmavým a bielym textom sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu a teda nie je neobvyklá. Úrad ďalej uviedol, že z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu, že prihlasované tovary a služby sa týkajú „veľkého knižného výpredaja“, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Záverom 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 26.9.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ momentálne prevádzkuje 13 kamenných kníhkupectiev v mestách Bratislava, L. Mikuláš, Martin, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Trnava, Zvolen a Žiar nad Hronom. Má v ponuke veľký výber kníh s obrovskými zľavami. Jeho klientelou je široká verejnosť, či pracujúci, dôchodca, študent, alebo matka na materskej, ktorí si vždy si nájdu knihy, ktoré si môžu dovoliť kúpiť. Ďalej poukázal na to, že ponúka lacné knihy každého druhu na jednom mieste, ako sú encyklopédie, historická literatúra, romány, beletria, atlasy, kuchárske knihy, slovníky, cudzojazyčná literatúra a široká ponuka titulov pre deti. Prihlasovateľ, ako ďalej uviedol, ponúka bohatý výber a jedinečnú ponuku kníh za bezkonkurenčne nízke ceny celoročne, z čoho vyplýva aj jeho marketingová stratégia, postavená na tzv. celoročnej zľave produktov a tzv. veľkom knižnom výpredaji. Poukázal tiež na to, že prihlasované označenie je príznačné pre prihlasovateľa už po mnohé roky, keďže ho používa na všetkých svojich reklamných predmetoch, billboardoch, banneroch, transparentoch ako aj potlačiacich na kamenných obchodoch, pričom ako dôkaz predložil ich fotografie. Ďalej uviedol, že z uvedeného je zrejmé, že prihlasovateľ v posledných siedmich rokoch investoval nemalé finančné prostriedky do propagácie svojho kníhkupectva ako aj prihlasovaného označenia.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., sa značenie uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Tiež uviedol, že 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 a veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. V zmysle uvedeného má prihlasovateľ za to, že dostatočne preukázal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia a preto žiada, aby úrad prihlasované označenie zapísal do registra.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

že kombinované označenie prihlasované pre rôzne tlačoviny v triede 16, ako aj vydateľské služby v triede 41 a s nimi súvisiace služby v oblasti reklamy, obchodných informácií, balenia darčiekov a hosťovanie na počítačových stránkach v triedach 35, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, 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“). Uvedené vyplýva z toho že, prihlasované označenie ako celok by príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný vnímal ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu, že prihlasované tovary a služby sa týkajú „veľkého knižného výpredaja“, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Uvedené platí aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené tmavým a bielym písmom na béžovom resp. červenom podklade, pretože tieto prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré nedokážu odovzdať spotrebiteľom žiadny „odkaz“ pokiaľ ide o obchodný pôvod tovarov a služieb, keďže neodpútajú ich pozornosť od opisného významu daného textu. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že sám prihlasovateľ uviedol, že jeho marketingová stratégia je postavená na tzv. celoročnej zľave produktov a tzv. veľkom knižnom výpredaji. Uvedeným tvrdením teda sám prihlasovateľ potvrdil opisný charakter prihlasovaného označenia.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a 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, čo uvádza aj prihlasovateľ, 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.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasovateľ predložil 21 ks fotografií, obsahujúcich rôzne potlače a reklamné produkty z interiérov a exteriérov svojich predajní, ktoré však neobsahujú rozsah ani dátum, v akom časovom období boli verejnosti sprístupnené. Možno preto konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR, rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa a tovary a služby, pre ktoré je prihlásené.

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 zámény 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 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
advokátska kancelária agner & partners s.r.o.
Špitálska 10
811 08 Bratislava