



Banská Bystrica 13. 11. 2017
POZ 2407-2016/Z-389-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2407-2016 s názvom PRE SLNEČNÚ JESEŇ ŽIVOTA z 15.11.2016, prihlasovateľa DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.12.2016 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 „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „PRE SLNEČNÚ JESEŇ ŽIVOTA“ prihlasované pre služby v triedach 36, 44 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné znenie prihlasovaného označenia je tvorené sloganom poskytujúcim len všeobecnú informáciu, že prihlasované služby sú zamerané na spríjemnenie života starších ľudí („slnečnú“ znamená „šťastnú, radostnú“ /Synonymický slovník slovenčiny SAV, Bratislava 2004/ a „jeseň života“ v prenesenom zmysle znamená „staroba“ – neskoré obdobie ľudského života /Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2011/. Prihlasované označenie ako celok tak poskytuje relevantnému zákazníkovi len jasnú a jednoznačnú informáciu pre koho, resp. pre akú skupinu ľudí sú prihlasované služby zamerané. Úrad poukázal na to, že príslušní spotrebitelia by preto prihlasované označenie vnímali ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb, pričom relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané 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 spotrebitelovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Dňa 23.12.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie „PRE SLNEČNÚ JESEŇ ŽIVOTA“ je tvorené sloganom a teda z neho vyplýva poskytnutie výstižnej, striktnej a relevantnej informácie cieľovej skupine informácie pre koho sú služby, ktorými sa poskytovateľ starostlivosti pre seniorov zameriava vo svojej pôsobnosti určené. Podľa toho ako úrad vo svojom výsledku prieskumu sám pripúšťa, že takto „*prihlasované označenie poskytuje jasnú a jednoznačnú informáciu*“, má prihlasovateľ za to, že podmienka na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov má jasnú rozlišovaciu spôsobilosť ako ochranná známka nakoľko sa nedáva do popredia rozklad sloganu podľa Slovníka slovenského jazyka, ale ako celý predmetný slogan, čo je vlastne inštitucionálne poslanie centra, kde sa poskytuje starostlivosť pre ľudí v neskoršom období ľudského života.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že ak by sme pripustili možnosť, že predmetné slovné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nepovažovali by sme ho za unikátne slovné spojenie v súvislosti s registrovaním ochrannej známky, nesmeli by aj iné v súčasnosti platné ochranné známky, ktoré poskytujú iba všeobecnú informáciu a bežné označenie byť registrované, nakoľko tiež majú rozporuplné rozlišovacie spôsobilosti a ak by sme to chápali takto, nemohol by byť zaregistrovaný žiadny názov ako slovné spojenie. Ako príklad prihlasovateľ uviedol registrované ochranné známky č. 244016 „Pomáhať neboli, neboliť pomáha“ a č. 243548 „Doprajte si porciu rodinnej pohody“.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že ochrannú známku č. 216198 „PRE SLNEČNÚ JESEŇ ŽIVOTA“ mal registrovanú už 10 rokov, ktorej platnosť skončila 30.1.2016. Ďalej doplnil, že túto ochrannú známku, ako poskytovateľ sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre seniorov, využíval na zameriavanie sa na cieľovú skupinu ako líder na trhu v poskytovaní služieb v danej oblasti, a ktorá mala za úlohu poskytnutie náležitej, jednoznačnej a rozhodujúcej informácie klientom a aj verejnosti. Počas celej doby platnosti ochrannej známky sa spoločnosť prihlasovateľa so zaregistrovanou platnou ochrannou známkou neohradzovala proti požívaniu časti, či úplne totožného označovania svojho portfólia u konkurencie, či iných subjektov.

Prihlasovateľ záverom uviedol, že z uvedených dôvodov má za to, že prihlasované označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, nakoľko je táto podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb, ktorá je cielená, výstižná a vystihuje plnú mieru originality, pričom takéto označenie nie je zameniteľné a tým pádom nepovažuje námietky voči prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia za relevantné.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „PRE SLNEČNÚ JESEŇ ŽIVOTA“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti finančnictva a peňažnictva v triede 36, stravovania a ubytovania v triede 43 a lekárskej starostlivosti a starostlivosti o hygienu a krásu ako aj rôzne záhradnícke služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie jednoznačne a na prvý pohľad informuje relevantného zákazníka, že prihlasované služby sú zamerané na spríjemnenie života starších ľudí („*slnečnú*“ znamená „*šťastnú, radostnú*“ /Synonymický slovník slovenčiny SAV, Bratislava 2004/ a „*jeseň života*“ v prenesenom zmysle znamená „*staroba*“ – neskoré obdobie ľudského života /Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2011/). Prihlasované označenie ako celok tak poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade skupina seniorov, prípadne bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len jasnú a jednoznačnú informáciu pre koho, resp. pre akú skupinu ľudí sú prihlasované služby zamerané. Takéto označenia sa v známkovo právnej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie zamerania resp. charakteru poskytovaných služieb. Nemožno teda súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie ako celok má jasnú rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že v prípade ak prihlasované slovné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nesmeli by byť registrované ani iné v súčasnosti platné ochranné známky, ktoré poskytujú iba všeobecnú informáciu, ako napríklad registrované ochranné známky č. 244016 „Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha“ a č. 243548 „Doprajte si porciu rodinnej pohody“ úrad uvádza, 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 viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa pritom 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 spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Na doplnenie úrad uvádza, že v prípade prihlasovateľom uvádzaných registrovaných označení ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že prihlasovateľ mal prihlasované označenie registrované ako ochrannú známku, pričom túto ochrannú známku, ako poskytovateľ sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre seniorov využíval, možno uviesť, že § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukou konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky druhotnú rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, k príslušným 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 dĺžku používania tohto označenia, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého konkrétneho zdroja.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že okrem tvrdenia, že prihlasované označenie používal, žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru prihlasovateľ nepredložil. Navyše, vo svojom vyjadrení sám uviedol, že počas celej doby platnosti jeho ochrannej známky sa spoločnosť prihlasovateľa so zaregistrovanou platnou ochrannou známkou neohradzovala proti požívaniu časti, či úplne totožného označovania svojho portfólia u konkurencie, či iných subjektov, čím sám pripustil používanie označenia inými subjektmi. 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 tovary a služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 zákona o ochranných známkach 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 o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého o zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých o 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov 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 uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra 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 odlišiť 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 známk.

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) a c) zákona o ochranných známkach 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:
DPD Services, a.s.
Šulekova 2
811 06 Bratislava 1