



Banská Bystrica 22. 3. 2017
POZ 1061-2015/Z-95-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1061-2015 s názvom SVET VÝHOD z 19.5.2015 prihlasovateľa Woodcote Group a.s., U Pekačky 281/3, 180 00 Praha, CZ, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Bachratá Magdaléna, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, SK,

sa zamieta

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.9.2015 a 20.4.2016 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 len „úrad“) listom z 25.9.2015 oznámil prihlasovateľovi výsledok prieskumu prihláseného označenia vyššie uvedenej značky spisu. Uviedol, že prihlásené slovné označenie v priloženej úprave „SVET VÝHOD“ v súvislosti s prihlasovanými tovarmi a službami v triedach 2, 6, 17, 19, 35, 37 a 41 (rôzne kovové a nekovové stavebné materiály, farby, izolačné materiály, stavebná činnosť, maloobchodné služby so stavebným materiálom, organizovanie súťaží a pod.) nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona, pretože je tvorené všeobecnými slovnými prvkami, ktoré sú samy osebe každodenne bežne používané v slovenskom jazyku. Slovo „svet“ znamená okruh, pole, sféra a teda vyjadruje určitú oblasť záujmu a slovo „výhod“ znamená priaznivú okolnosť, vlastnosť, situáciu (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda 2003). Prihlásené označenie ako celok predstavuje reklamný slogan, pozostávajúci z bežne používaných slovných výrazov, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, môžu slúžiť v obchodnom styku na určenie vlastností prihlasovaných tovarov a služieb. Slogany sa môžu stať ochrannou známkou len v prípade, ak vedľa bežne používaných slov obsahujú rozlišujúci prvok, ktorý umožní priemernému spotrebiteľovi orientáciu na obchodný zdroj, prípadne sú svojím obsahom a formou tak originálne, že umožňujú individualizáciu tovarov a služieb. Tento slogan sa skladá z bežných slov, ktoré by

dotknutá verejnosť v spojení s tovarmi a službami uvedenými v prihláške chápala iba ako pochvalnú formulu, a nie ako označenie obchodného pôvodu predmetných tovarov a služieb. V spojení SVET VÝHOD sa navyše nenachádza okrem jeho zrejmeho reklamného významu nič, čo by dotknutej verejnosti umožňovalo zapamätať si označenie ako rozlišovaciú ochrannú známku pre označované tovary a služby. Pri neznalosti kontextu označenia by cieľová verejnosť nemohla vnímať nič iné, ako jeho reklamný význam.

Vo vyjadrení z 30.11.2015 prihlasovateľ predložil katalóg odmien a informáciu o konaní motivačného programu s názvom „Svet výhod“ od 15.3. do 15.5.2015 a vyhlásenie správcu tohto programu. Na základe týchto dokladov prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie takýmto rozsiahlym používaním nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Úrad vo svojom výmere z 20.4.2016 vo vzťahu k predloženým dokladom, v súvislosti s ustanovením § 5 ods. 2 cit. zákona uviedol, že rozlišovaciú spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnuť na viaceré relevantné faktory, ako sú charakter označenia, intenzita používania, územné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil:

- Katalóg odmien motivačného programu „Svet výhod“, platný od 15.3.2015 do 15.5.2015,
- Informáciu o konaní motivačného programu s názvom „Svet výhod“ od 15.3.2015,
- Vyhlásenie správcu tohto programu.

K predloženým dokladom úrad uviedol, že z nich nevyplýva intenzívne používanie označenia v takom rozsahu aby by bolo možné konštatovať, že spotrebitelia si označenie spájajú so subjektom prihlasovateľa, vzhľadom na to, že predmetné označenie začal prihlasovateľ používať iba od 15.3.2015 (dva mesiace pred podaním prihlášky) a jednalo sa o jednu akciu, ktorá bola ukončená 15.5.2015. Navyše podľa predložených dokladov je organizátorom motivačného programu s názvom „SVET VÝHOD“ iný subjekt ako prihlasovateľ, pričom prihlasovateľ nepreukázal spojitosť medzi ním a organizátorom tohto programu.

Na základe uvedeného je teda nutné konštatovať, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „SVET VÝHOD“. Ďalej je nutné uviesť, že i doložením dokladov o používaní označenia pred podaním prihlášky, nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych osôb. Treba zdôrazniť, že používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným. Prihlásené označenie má v podobe ako je prihlasované opisný a pochvalný charakter vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (ako už bolo vyššie konštatované). Z tejto skutočnosti taktiež nepochybne vyplýva, že označenie „SVET VÝHOD“ nemôže byť príznačné len pre prihlasovateľa. K tomu je potrebné dodať, že zapísaním výlučne slovného označenia „SVET VÝHOD“ do registra ochranných známk by bolo upreté právo používať toto opisné označenie iným subjektom, v rámci ich podnikateľských aktivít s rovnakými tovarmi a službami.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava