



Banská Bystrica 3. 7. 2018
POZ 1649-2017/Z-327-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1649-2017 s názvom DAJSADOKOPY z 26.6.2017 prihlasovateľa Nemčík Oliver, Ing., Hlavná 10/9, 078 01 Veľké Ozorovce, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Stanislava Liptáková, advokátka, Rozvojová 2, 040 11 Košice,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 zo 6.9.2017 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 neskorších predpisov, 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 „DAJSADOKOPY“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti cvičení, výchovy a športu ako aj s nimi súvisiacich služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok poskytuje len jasnú a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované služby sú zamerané na činnosti, ktorých účelom je „*dat' sa dokopy*“ po zdravotnej stránke prostredníctvom cvičení, resp. telesne sa zotaviť.

Úrad poukázal na to, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejмый už na prvý pohľad. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto služieb.

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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Dňa 13.11.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ má za to, že prihlasované označenie už nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným službám rozlišovaciu spôsobilosť tým, že toto označenie prihlasovateľ používal ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky v takom rozsahu, že spotrebiteľská verejnosť v lokalite, v ktorej prihlasovateľ svoje služby poskytuje, podľa neho identifikuje prihlasovateľa ako pôvodcu predmetných služieb. Poukázal na to, že prihlasované označenie kontinuálne používa v spojení s poskytovaním svojich služieb od júna 2016 (teda rok pred podaním prihlášky), pričom pod používateľským menom „@dajsadokopy.sk“ na sociálnej sieti Facebook založil samostatnú stránku k službám, ktoré poskytuje. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že od 14.6.2016 je tiež vlastníkom domény dajsadokopy.sk, ktorú používa na marketingové a informačné účely, ako aj na priamu rezerváciu termínu pre spotrebiteľov jeho služieb. Túto stránku mesačne navštívi priemerne cca 1100 používateľov. Prihlasovateľ tiež poukázal na výsledky vyhľadávania prihlasovaného označenia „dajsadokopy“ prostredníctvom www.google.sk, kde prvé tri strany vyhľadaných odkazov (minimálne teda prvých 28 odkazov) smeruje práve na služby prihlasovateľa. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil nasledujúce doklady:

- 1) Informácia o založení @dajsadokopy.sk na sociálnej sieti facebook.com;
- 2) Overenie vlastníctva domény dajsadokopy.sk zo dňa 10.11.2017 (Whois Record for dajsadokopy.sk);
- 3) Výsledky hľadania na webovej stránke ww.google.sk podľa zadaného slova „dajsadokopy“ zo dňa 30.10.2017 a Export návštevnosti www.dajsadokopy.sk za obdobie posledných 90 dní od 09.11.2017

Vzhľadom na uvedené skutočnosti má prihlasovateľ za to, že je nesporné, že spotrebiteľská verejnosť podľa prihlasovaného označenia „DAJSADOKOPY“ jednoznačne identifikuje prihlasovateľa ako pôvodcu prihlasovaných služieb, a to bez možnosti akejkoľvek zámieny s iným subjektom. Ďalej doplnil, že uvedené dosiahol intenzívnym a dlhodobým používaním označenia, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť, minimálne v územnej lokalite, kde prihlasovateľ svoje služby ponúka (Košický kraj), jednoznačne identifikuje tieto služby ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a prihlasované označenie nepovažuje za všeobecne používané. Prihlasovateľ má tak za to, že uvedené vyvracia závery prieskumu zápisnej spôsobilosti o tom, že prihlasované slovné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako podľa neho vyvracia aj tvrdenie, že verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Prihlasovateľ tiež uviedol, že práve tým, že nepoužíva označenie „daj sa dokopy“ (s medzerami), ale označenie „DAJSADOKOPY“ (bez medzier), ako jedinečné označenie, samostatné slovo (zhluk písmen), ktoré nepoužíva žiaden iný poskytovateľ obdobných služieb, nezameniteľné sa odlišuje od ostatných poskytovateľov služieb zameraných na činnosti v oblasti telesného cvičenia. Práve táto originalita označenia (odstránenie medzier medzi tromi slovami a tým ich spojenie do nového označenia) umožňuje dostatočnú individualizáciu služieb prihlasovateľa.

Berúc do úvahy charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., je podľa prihlasovateľa dôvodné, aby sa domáhal ochrany prihlasovaného označenia. Má za to, že uvedeným preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia a žiada, aby na základe uvedených skutočností bola zápisná spôsobilosť prihlasovaného označenia úradom znova posúdená.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „DAJSADOKOPY“ prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti cvičení, výchovy a športu ako aj ďalších súvisiacich služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb, že tieto sú zame-

rané na činnosti, ktorých účelom je „*dat' sa dokopy*“ po zdravotnej stránke prostredníctvom cvičení, resp. telesne sa zotaviť. Aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia sa jedná o novotvar, ide o kombináciu troch slov „*DAJ'*“, „*SA*“, „*DOKOPY*“, z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. Relevantnému zákazníkovi, ktorým môže byť v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, je zrejmy význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že uvedené skutočnosti prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie „*DAJSADOKOPY*“ ako jedinečné označenie nepoužíva žiaden iný poskytovateľ obdobných služieb, možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výluku konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, a to vo vzťahu 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 prihlasovateľ okrem tvrdenia, že prihlasované označenie kontinuálne používa v spojení s poskytovaním svojich služieb od júna 2016, žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru nepredložil. V súvislosti s jeho vyjadrením že od 14.6.2016 je vlastníkom domény *dajsadokopy.sk*, ktorú používa na marketingové a informačné účely, ako aj na priamu rezerváciu termínu pre spotrebiteľov jeho služieb úrad uvádza, že názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa. Pravidlá v oblasti pridelenia názvov domén a ich používanie neurčujú spôsobilosť názvu domény na jej zápis ako ochrannej známky. Aby k zápisu daného označenia ako ochrannej známky mohlo dôjsť, je potrebné, aby prihlasované označenie splnilo všetky podmienky stanovené v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach obsahujúce absolútne dôvody jeho zamietnutia. To isté platí aj v prípade propagácie služieb prihlasovateľa prostredníctvom samostatnej stránky na sociálnej sieti Facebook - „*@dajsadokopy.sk*“. Navyše prihlasovateľ sám uvádza, že prihlasované označenie používa lokálne, na území košického kraja, pričom rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné preukázať minimálne k podstatnej časti územia SR, keďže platnosť ochrannej známky je celo územná. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované 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 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.

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, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu 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 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 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Mgr. Stanislava Liptáková, advokát
Krivá 23
040 01 Košice - mestská časť Juh