



Banská Bystrica 4. 3. 2019
POZ 1445-2018/Z-109-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1445-2018 z 25.6.2018 prihlasovateľa BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.11.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 21.11.2018 uviedol, že slovné označenie „Štýlovky“ prihlásené pre tovary „*tkaniny, textilné materiály, textílie, bavlnené textílie, elastické textílie, hodvábné tkaniny na tlačové vzory, vlnené textílie, ľanové textílie, hodvábné textílie, pleteniny (textílie), umelý hodváb (textílie)*“ v triede 24, „*obuv, pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, spodné časť pančúch, ponožky, odevy, pančuškové nohavice, pleteniny (oblečenie), plátenná obuv, papuče, topánky, nánožníky, nie elektricky vyhrievané, ponožky pohlcujúce pot*“ v triede 25 a služby „*prieskum trhu, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vydávanie reklamných textov, reklama, marketingový prieskum, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), zásielkové reklamné služby, organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov, on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb, organizovanie módných prehliadok na podporu predaja, marketing, prenájom predajných stánkov, obchodné sprostredkovateľské služby, poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok, on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb, navrhovanie reklamných materiálov, písanie textov scenárov na reklamné účely, zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely, poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama), podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí, cielený marketing, vonkajšia reklama*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie

je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k týmto tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby, ktoré sú v trende. Slovo „štýlovky“ sa stalo obvyklým označením bežne používaným v obchode v súvislosti s rôznymi tovarmi, napríklad aj v spojitosti s oblečením. Uvedené vyplýva z významu slova tvoriaceho predmetné označenie, konkrétne pojem „štýlovky“ je odvodené od slova štýl - vlastnosť, povaha, ráz veci (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 25.1.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na to, že začiatkom roku 2018 uviedol na trh textilný tovar – ponožky pod slovným označením „štýlovky“, ktoré úspešne predáva prostredníctvom siete maloobchodných predajní, ako aj prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.bepon.sk/štýlovky/. Na základe intenzívneho predaja takto označeného tovaru si podľa prihlasovateľa relevantná spotrebiteľská verejnosť spája s ponožkovým tovarom prihlasovateľa. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol niekoľko článkov, ktoré preukazujú, že sa o predmetnom označení dozvedela široká spotrebiteľská verejnosť, a to:

- www.strategie.hnonline.sk/tlacove-spravy/1825986-ako-vznikli-stylovky,
- www.strategie.hnonline.sk/marketing/1783836-ludove-rozpravky-na-ponozkach-ano-aj-janko-hrasko,
- www.relaxmagazin.sk/2018/09/23/vystupte-z-davu-so-stylovkami/.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie nadobudlo už pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky, resp. vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ taktiež poukázal na skôr zapísanú slovnú ochrannú známku „štýlovky“ (č. OZ 234186). V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko a predmetné označenie zapísal do registra ochranných znáмок.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Štýlovky“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 24, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter, vlastnosti, zameranie a obsah prihlásených tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú v trende (napr. štýlové oblečenie, doplnky oblečenia, obuv) a rovnako aj služby s nimi súvisiace (napr. podpora predaja, prieskum trhu, marketing, reklama). Slovo „štýlovky“ je odvodené od slova štýl - špecifický spôsob vyjadrovania, myslenia, správania, konania príznačný pre jednotlivca, skupinu, dobu: životný štýl; ráz veci alebo javu: štýl výrobku (In.: SLEX99). Úrad opakovane uvádza, že pri prieskume predmetného označenia zistil, že slovo „štýlovky“ sa stalo obvyklým označením bežne používaným v obchode v súvislosti s rôznymi tovarmi, napríklad v spojitosti s telefónmi, televízormi, okuliarmi a podobne.

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „Štýlovky“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie oblečenia, doplnkov oblečenia, obuvi, textílií. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údaju, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Slovný prvok tvoriaci predmetné označenie definuje charakter, vlastnosti, zameranie a obsah poskytovaných tovarov a služieb, a preto ho spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkatívny prvok označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou môžu byť napríklad spotrebiteľia kupujúci oblečenie, doplnky oblečenia, obuvi, jednoznačný. Slovný prvok prihláseného označenia s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary, ktoré sú in, resp. trendy a služby s nimi súvisiace. To znamená, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o charaktere, vlastnostiach, zameraní a obsahu nárokových tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovar a služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí sa zaujímajú o trendové výrobky alebo štýlové výrobky). 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 poukazuje na to, že označenie, ktoré je nedištingtívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Pokiaľ ide o články, na ktoré poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, konkrétne:

- www.strategie.hnonline.sk/tlacove-spravy/1825986-ako-vznikli-stylovky,

- www.strategie.hnonline.sk/marketing/1783836-ludove-rozpravky-na-ponozkach-ano-aj-janko-hrasko,

- www.relaxmagazin.sk/2018/09/23/vystupte-z-davu-so-stylovkami/,

úrad uvádza, že tieto doklady nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože predmetné doklady, resp. články boli uverejnené, a teda aj dostupné spotrebiteľskej verejnosti, po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, t.j. po 25.6.2018. Prvý článok je zo 16.10.2018, druhý z 25.7.2018 a tretí článok z 23.9.2018.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Čo sa týka zapísanej slovnej ochrannej známky OZ č. 234186 „štylovky“, na ktorú vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad uvádza, že aj pri tejto ochrannej známke úrad postupoval rovnako a namietal zápisnú spôsobilosť pre služby v triede 35 v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d), pričom nakoniec bola zapísaná len pre služby v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia, t.z., že nebola zapísaná pre žiadne tovary.

Úrad v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedenú ochrannú známku, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade tejto ochrannej známky a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedenej ochrannej známky odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohlo by byť zapísané ani ním uvedená ochranná známka. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísanú ochrannú známku za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného 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 daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 24, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu 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 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
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o.
Tichá 45
811 02 Bratislava 1