



Banská Bystrica 10. 6. 2019

POZ 2092-2015/Z-234-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2092-2015 s názvom FAVORIT z 9.10.2015 prihlasovateľa FAVORIT 1951 s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ, ktorého v konaní zastupuje Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica, SK,

sa čiastočne zamieta pre tieto tovary a služby:

- „*konfekcia (odevy); športové odevy; telocvičné úbory, športové termooblečenie; lyžiarske rukavice; cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy; bundy; cyklistické rukavice bez prstov; cyklistické pláštenky; cyklistická obuv; lyžiarske kombinézy; lyžiarske bundy; lyžiarske nohavice; blúzky; šaty; kostýmy, obleky; nohavice; sukne; saká; košele; vesty; kabáty; plášte (vrchné ošatenie); pláštenky; roláky; svetre; pulóvre; odevy na voľný čas a šport; plavky; plážové oblečenie; krátke nohavice; tepláky; teplákové súpravy; mikiny; vetrovky; športové bundy; pánska spodná bielizeň; dámska spodná bielizeň; detská spodná bielizeň; nočné košele; pyžamá; župany; overaly; body (spodná bielizeň); slippy; trenírky; boxeršortky (spodná bielizeň); pánske spodky; spodničky; dámske nohavičky; detské nohavičky; podprsenky; korzety, živôtky (spodná bielizeň); podväzky; nátelníky spodná bielizeň; tielka; spodné košieľky; kombiné (spodná bielizeň); bavlnené a elastické tričká; legíny; kamaše; ponožky; pančuchy; silonové pančuchy; pančuškové nohavice; džínsové oblečenie; kožené oblečenie; oblečenie z imitácií kože; kožušiny (oblečenie); oblečenie z imitácií kožušín; kravaty; motýliky; traky; šály; pokrývky hlavy, šatky; klobúky; čiapky; čelenky (oblečenie); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); baretky; čiapky so šiltom; kúpacie čiapky; rukavice (časť oblečenia); obuv, topánky; domáca a športová obuv; tenisky (športová obuv); vysoká obuv; galoše; mokasíny; poltopánky; papuče; lodičky (dámska obuv); sandále; lyžiarska obuv; snoubordová obuv; plážová obuv; pláténá obuv; obuv na kúpanie; nepremokavé odevy; neoprénové oblečenie“ v triede 25,*
- „*spoločenské hry; gymnastické potreby; hracie karty; športové náradie; upínacie pásy pre horolezcov; stúpacie železá (horolezecký výstroj); tréningové stacionárne bicykle; tréningové šľapacie a odrazové zariadenia (stroje na telesné cvičenia); stolové hry; biliardové stoly; rybárske náradie; lukostrelecké náradie; bazény (na hranie); plutvy na plávanie; korčule; hokejové puky; lyžiarske palice; golfové palice; športové ochranné prilby; chrániče (športové potreby); hracie lopty; lyže; vodné lyže; snoubordy; skejtbordy; surfvacie dosky; surfvacie lyže; sánky (športový tovar); tenisové rakety“ v triede 28,*
- „*žuvačky; múka a obilninové výrobky; chlieb; pečivo; sendviče; obložené a plnené pečivo; obložené chlebičky; čokoládové nápoje; čajové nápoje; hotové jedlá a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené prevažne z múky, cestovín a ryže; cereálne tyčinky; ovsené vločky; ovsené potraviny; propolis na ľudskú spotrebu“ v triede 30,*
- „*reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; bufety (rýchle občerstvenie); poskytovanie jedál a nápojov cez ulicu; dodávanie hotových jedál na objednávku (katering); samoobslužné jedálne (kafetérie); zásobovanie potravou na základe zmluvy; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,*

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tieto tovary a služby:

- „bicykle; cestné bicykle; horské bicykle; krosové bicykle; trekkingové bicykle; pretekárske bicykle; športové bicykle; freestylové bicykle; detské bicykle; konštrukčné, elektrické bicykle; časti a súčasti bicyklov; bicyklové rámy; bicyklové ráfy; bicyklové kolesá; bicyklové vidlice; bicyklové riadidlá; bicyklové blatníky; bicyklové nosiče; bicyklové sedadlá; bicyklové sedlovky; bicyklové reťaze; ťahadlá riadenia na bicykle; bicyklové prevodové kolesá, bicyklové prehadzovačky (riadiace ústrojenstvá bicykla); bicyklové pedále; bicyklové drôty; bicyklové zrkadlá; bicyklové špice; nástavce na riadidlá na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové zvončeky; bicyklové klaksóny; kľuky na bicykle; bicyklové pneumatiky; bicyklové plášte; bicyklové duše; bicyklové galusky; príslušenstvo na opravu duší bicyklov (okrem náradia a nástrojov); košíky na bicykle; cyklistické nosiče; cyklistické rukoväte na bicyklové riadidlá; nosiče na cyklistické ťažšie; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bicyklové pumpy“ v triede 12,
- „obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti požičiavania a prenajímania bicyklov a príslušenstva k bicyklom uvedeného v triede 12 tohto zoznamu“ v triede 35,
- „opravy, servis a údržba bicyklov uvedených v triede 12 tohto zoznamu; inštalácie častí a súčastí bicyklov; opravy všetkých druhov pneumatík, plášt'ov, duší a galusiek“ v triede 37,
- „požičiavanie a prenajímanie bicyklov a príslušenstva k bicyklom uvedeného v triede 12 tohto zoznamu“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.6.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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.

Pre ucelenosť informácií týkajúcich sa rozsahu nárokovaného zoznamu tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky POZ 2092-2015 úrad uvádza, že zoznam tovarov a služieb bol v priebehu konania o predmetnej prihláške (pred 14.januárom 2019) prihlasovateľom zúžený z dôvodu naplnenia zápisnej výluky podľa § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 4 písm. c) a d) citovaného zákona, pričom tovary „bicyklové reťaze“ a „časti a súčasti bicyklov“, ktoré pred 14.januárom 2019 tiež podliehali vyššie uvedenej zápisnej výluke (úrad o tejto skutočnosti informoval prihlasovateľa v „časti A“ výsledku prieskumu z 25.8.2017), prihlasovateľ do 14. januára zo zoznamu tovarov a služieb nevynechal. Vzhľadom na to, že od 14.januára 2019 platí novela zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, podľa ktorej v zmysle § 54b ods. 1 konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019, pričom uvedená novela citovaného zákona neobsahuje dôvod zamietnutia zápisu označenia do registra z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, odpadol tento dôvod zápisnej nespôsobilosti POZ 2092-2015 pre tovary „bicyklové reťaze“ a „časti a súčasti bicyklov“.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 24.6.2016 (ďalej „správa z 24.6.2016“) uviedol, že prihlásené označenie FAVORIT nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 12, 25, 28, 30, 35, 37, 39, 43 rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku jeho zápisu do registra ochranných známkov. Svoje stanovisko úrad odôvodnil tým, že predmetné označenie je tvorené údajom, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie kvality tovarov a služieb, čo je prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. K slovnému prvku FAVORIT úrad uviedol, že jeho význam je „oblíbenec“, „predpokladaný víťaz“, z čoho vyplýva, že ide o slovný údaj poskytujúci spotrebiteľskej verejnosti len pochvalnú informáciu o vynikajúcich vlastnostiach takto označených tovarov a služieb, ktoré ich predurčujú k tomu, že spotrebiteľia ich budú preferovať pred ostatnými tovarmi a službami. Úrad v správe z 24.6.2016 skonštatoval, že na základe slovného označenia FAVORIT spotrebiteľská verejnosť nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. To znamená, že spotrebiteľská verejnosť nedokáže rozlíšiť takto označené tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Prihlasovateľ v odpovedi z 11.10.2016 uviedol, že je majiteľom portfólia ochranných známok FAVORIT, ktoré kúpil s cieľom navrátiť ochrannú známku zapísanú v registri od roku 1954 okrem inej pre tovary „bicykle a ich súčasti“ postavenie, ktoré v minulosti vo sfére bicyklov mala. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil výpisy prihlášok ochranných známok a ochranných známok (príloha č. 1 odpovede z 11.10.2016), ktorých prihlasovateľom resp. majiteľom je podľa slov prihlasovateľa subjekt totožný s prihlasovateľom prihlášky ochrannej známky POZ 2092-2015. Išlo o výpisy z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „UPV ČR“), Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Zvláštnu pozornosť prihlasovateľ upriamil na slovnú ochrannú známku s názvom FAVORIT č. 151621 s právom prednosti z 10.9.1954, ktorá je platná pre tovary „bicykle a ich súčasti, t. j. brzdy, riadidlá, ráfiky a predložky, trojkolky, kolobežky“. Prihlasovateľ k tomu dodal, že rovnakú ochrannú známku s rovnakým právom prednosti má prihlasovateľ registrovanú aj na území Českej republiky. Prihlasovateľ vysvetlil, že podnik ktorý v minulosti vyrábala bicykle značky FAVORIT prešiel viacerými zmenami vlastníkov, pričom súčasným výrobcom bicyklov tejto značky je prihlasovateľ (príloha č. 3 odpovede z 11.10.2016 – výpis z registra ochranných známok UPV ČR – ochranná známka č. 151621 – zmeny vlastníkov).

Prihlasovateľ poukázal na to, že výroba bicyklov značky FAVORIT bola od roku 1951 do roku 1989 veľmi vysoká a na jej vrchole bolo vyrábaných 200 000 kusov bicyklov tejto značky ročne, pričom významný bol aj export týchto bicyklov do zahraničia (príloha č. 4 odpovede z 11.10.2016 – vybrané články z internetu). K tomu prihlasovateľ doplnil, že po roku 1989 výroba československých bicyklov FAVORIT ustala.

Prihlasovateľ vo vyjadrení z 11.10.2016 zdôraznil, že spoločnosť FAVORIT CZECHOSLOVAKIA s. r. o. založená v roku 2011 kúpila ochranné známky FAVORIT v snahe obnoviť výrobu cestných bicyklov FAVORIT a nadviazať tak na pôvodnú tradíciu špičkových, ručne vyrábaných bicyklov, ktoré spĺňajú náročné kritériá súčasnej doby. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil ďalšie vybrané články z internetu, ktoré sú súčasťou prílohy č. 4 odpovede prihlasovateľa z 11.10.2016.

Prihlasovateľ tiež upriamil pozornosť na to, že aktívne pristupuje k ochrane svojich práv k ochranným známkam FAVORIT a za týmto účelom podal návrhy na zrušenie ochranných známok č. 111078 a č. 163279 majiteľa ČZ a. s. Túto skutočnosť prihlasovateľ dokladoval rozhodnutiami úradu č. POZ 2449/OZ 111078/I-77-2016 a č. POZ 49954/OZ 163279/I-78-2016 (príloha č. 5). V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal aj na prebiehajúce konanie vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania (preskúmanie sa týka rozhodnutia o zápise prevodu ochrannej známky POZ 165232).

Súčasťou odpovede prihlasovateľa z 11.10.2016 bola aj argumentácia založená na tom, že podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2092-2015 prihlasovateľ nadviazal na svoj známkový rad založený na slovnom prvku FAVORIT. K rozšírenému zoznamu tovarov a služieb v prihláške ochrannej známky POZ 2092-2015 prihlasovateľ uviedol, že to je len aktuálnym doplnením portfólia ponúkaných výrobkov a poskytovaných služieb pod týmto označením. Dodal k tomu, že na území Slovenskej republiky je platne zaregistrovaná ochranná známka Európskej únie č. 1168046 „favorit“ zapísaná pre tovary v triede 12, 25 a 28, ktoré sú obsahovo porovnateľné s tovarmi uvedenými v prihláške ochrannej známky POZ 2092-2015.

Prihlasovateľ v závere odpovede z 11.10.2016 vyjadril presvedčenie, že označenie FAVORIT má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a môže byť pre tieto tovary a služby zapísané do registra ochranných známok.

Úrad v časti B výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 25.8.2017 (ďalej „výsledok prieskumu - časť B“ z 25.8.2017) komentoval odpoveď prihlasovateľa z 11.10.2016 nasledovne:

Slovné označenie „FAVORIT“ má opisnú povahu, pretože ide o údaj, ktorý spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len pochvalnú informáciu o vynikajúcich vlastnostiach takto označených tovarov a služieb, ktoré ich predurčujú k tomu, že spotrebiteľia ich budú preferovať pred ostatnými tovarmi a službami. Označenia tvorené výlučne pochvalným slovným údajom nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám. Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa 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.

K dôkazovým materiálom, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky úrad uviedol, že tie sa vzťahujú len k tovarom „bicykle“ a k „ich súčastiam“ a k súvisiacim službám ktoré majú povahu opráv a údržby bicyklov, prenájmu bicyklov a resp. sprostredkovania prenájmu bicyklov. Vo vzťahu k ostatným tovarom a službám, ktoré sú nárokované v prihláške ochrannej známky POZ 2092-2015 nebolo preukázané, že prihlásené slovné označenie v bežnom písme „FAVORIT“ nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť.

K prihláškam ochranných známk a k ochranným známkam, na ktoré sa prihlasovateľ odvolal, úrad v prvom rade uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť slovného označenia v bežnom písme „FAVORIT“ je potrebné preukázať vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2092-2015 je výlučne slovné označenie v bežnom písme (**t. j. bez akejkoľvek úpravy písma**). V zozname ochranných známk a prihlášok ochranných známk, na ktoré sa prihlasovateľ odvolal, len jediná ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom v bežnom písme v znení FAVORIT a zároveň je platná na území Slovenskej republiky. Ide o ochrannú známku č. 151621 s názvom FAVORIT zapísanú pre tovary „bicykle a ich súčasti, t. j. brzdy, riadidlá, ráfiky a predložky, trojkolky, kolobežky“. Právo prednosti tejto ochrannej známky sa viaže k dátumu 10.9.1954. To znamená, že predmetná ochranná známka bola podaná 61 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2092-2015. V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že jeho prax pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie. Za takéto dlhé obdobie môže zároveň podliehať zmenám spôsob vnímania určitých označení priemerným spotrebiteľom, t. j. zatiaľ čo určité označenie v minulosti mohlo byť originálne, v súčasnosti už takúto povahu z pohľadu priemerného spotrebiteľa nemusí mať. Okrem toho úrad poukázal na to, že staršia ochranná známka č. 151621 je platná len pre tovary, ktoré majú povahu bicyklov a súvisiacich tovarov, to znamená pre také tovary, vo vzťahu ku ktorým prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prostredníctvom predložených dôkazových materiálov, ktoré tvorili prílohy jeho odpovede z 11.10.2016. Úrad zopakoval, že k iným tovarom ako sú bicykle, súčasti bicyklov a k službám iným ako sú opravy a údržba bicyklov, prenájom bicyklov a služby sprostredkovania prenájmu bicyklov (príslušenstva bicyklov), prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že výlučne slovné označenie v bežnom písme FAVORIT získalo v dôsledku jeho používania prihlasovateľom pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť k týmto ostatným tovarom a službám na území Slovenskej republiky.

Odvolávky prihlasovateľa na ochranné známky platné v Českej republike úrad vyhodnotil ako irelevantné, pretože pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk, úrad postupuje výlučne na základe zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

Hoci známková prax pripúšťa možnosť prekonania chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti označenia prostredníctvom známkového radu, úrad vo výsledku prieskumu v časti B z 25.8.2017 skonštatoval, že prihlasovateľ nepreukázal existenciu známkového radu k slovu FAVORIT. Pri skúmaní prihlasovateľovej argumentácie, ktorá sa týkala známkového radu vyplývajúceho z platnosti medzinárodných ochranných známk úrad zistil, že platné sú len dve, pričom jedna z nich neobsahuje slovný prvok FAVORIT. Takisto ani staršie ochranné známky prihlásené a zapísané v národnom registri nezakladajú známkový rad. Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k tovarom **iným** ako sú bicykle, súčasti bicyklov a k službám **iným** ako sú opravy a údržba bicyklov, prenájom bicyklov a služby sprostredkovania prenájmu bicyklov (príslušenstva bicyklov) – t. j. k tovarom a službám, pre ktoré úrad predmetnú prihlášku čiastočne zamietla, argumenty prihlasovateľa o existencii známkového radu neprispeli k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Vo odpovedi z 11.10.20156 prihlasovateľ argumentoval aj tým, že dosiahol čiastočné zrušenie skorších ochranných známk (č. 163279 a č. 111078) iných majiteľov

- slovná ochranná známka FAVORIT (č. 163279)
- a kombinovaná ochranná známka (č.111078)

- a že podal návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (preskúmanie sa týka rozhodnutia o zápise prevodu ochrannej známky POZ 165232).

K tomu úrad vo výsledku prieskumu v časti B z 25.8.2017 uviedol, že tieto skutočnosti len potvrdzujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k bicyklom a ich súčastiam, čo úrad

pripustil po posúdení predložených dôkazových materiálov. Avšak táto skutočnosť nijako nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním predmetnej prihlášky **vo vzťahu k ostatným nárokoványm tovarom a službám**.

Úrad vo výsledku prieskumu v časti B z 25.8.2017 (s ohľadom na „časť A“ výsledku prieskumu z 25.8.2017) skonštatoval, že prihlásené označenie je možné zapísať do registra ochranných známk len pre nasledovné tovary a služby:

- V triede 12 - Bicykle; cestné bicykle; horské bicykle; krosové bicykle; trekingové bicykle; pretekárske bicykle; športové bicykle; freestylové bicykle; detské bicykle; konštrukčné, elektrické bicykle; bicyklové rámy; bicyklové ráfy; bicyklové kolesá; bicyklové vidlice; bicyklové riadidlá; bicyklové blatníky; bicyklové nosiče; bicyklové sedadlá; bicyklové sedlovky; ťahadlá riadenia na bicykle; bicyklové prevodové kolesá, bicyklové prehadzovačky (riadiace ústrojenstvá bicykla); bicyklové pedále; bicyklové drôty; bicyklové zrkadlá; bicyklové špice; nástavce na riadidlá na bicykle; bicyklové brzdy; bicyklové zvončeky; bicyklové klaksóny; kľuky na bicykle; bicyklové pneumatiky; bicyklové plášte; bicyklové duše; bicyklové galusky; príslušenstvo na opravu duší bicyklov (okrem náradia a nástrojov); košíky na bicykle; cyklistické nosiče; cyklistické rukoväte na bicyklové riadidlá; nosiče na cyklistické fľaše; stojany na bicykle (súčasť bicyklov); bicyklové pumpy.
- v triede 37- Opravy, servis a údržba bicyklov uvedených v triede 12 tohto zoznamu; inštalácie častí a súčastí bicyklov; opravy všetkých druhov pneumatík, plášťov, duší a galusiek.
- v triede 35 - Obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti požičiavania a prenajímania bicyklov a príslušenstva k bicyklom uvedeného v triede 12 tohto zoznamu.
- v triede 39 - Požičiavanie a prenajímanie bicyklov a príslušenstva k bicyklom uvedeného v triede 12 tohto zoznamu.

Vo výsledku prieskumu z 25.8.2017 úrad uviedol, že pokiaľ prihlasovateľ nevyvráti námietky úradu, bude prihláška ochrannej známky POZ 2092-2015 čiastočne zamietnutá pre „časti a súčasti bicyklov, bicyklové reťaze“ v triede 12 a pre všetky tovary a služby, ktoré sú nárokované v triedach 25, 28, 30 a 43 predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Prihlasovateľ k predmetnému prieskumu reagoval vyjadreniami z 2.7.2018 a z 23.7.2018.

Vo vyjadrení z 2.7.2018 prihlasovateľ hlbšie rozobral význam slova FAVORIT. Pri analýze slova FAVORIT sa prihlasovateľ opieral o význam „účastník pretekov, zápasov a pod., ktorý má najväčšiu nádej na víťazstvo“ (INN:SSJ – 1959-1968). Prihlasovateľ pripustil, že slovo favorit sa používa aj v inom ako v športovom odvetví, pričom vždy ide o výsledok porovnania viacerých subjektov. Súčasne prihlasovateľ skonštatoval, že slovo FAVORIT môže označovať jeden z variantov pri výbere z viacerých možností, avšak nemá laudatórny význam v zmysle víťaza súťaže, či superlatívu a nie je ani vyjadrením kvalitatívnej stránky“. Prihlasovateľ sám uviedol, že výraz FAVORIT má pôvod anglickom jazyku, kde „favourite“ má význam obľúbený“ a priznáva, že v uvedenom kontexte ho spotrebiteľ môže vnímať. Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že v spojení so slovom FAVORIT nie je možné vo vzťahu k jednotlivým tovarom a službám v triedach 25, 28, 30 a 43 určiť, pre aké vlastnosti by tieto mali byť považované za obľúbené a tým pádom nie je možné tvrdiť, že by mali byť dôvodom prednostného výberu.

Vo vyjadrení z 23.7.2018 sa prihlasovateľ opieral o argumentáciu založenú na rovnakých príčinných súvislostiach, aké boli predmetom jeho vyjadrenia z 11.10.2016. Prihlasovateľ sa opieral o motív oživenia legendárnej ochrannej známky Favorit. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukazoval na celý rad článkov, publikácií, blogov, sociálnych sietí a informácií, ktoré sú dostupné na webových stránkach <http://www.forbes.cz>; <http://www.zpravy.e15.cz>; <https://www.lidovky.cz>; <http://www.designmag.cz>; <https://cscz.facebook.com>; <http://www.ceskygoodwill.cz>; <http://www.czechcrunch.cz>; <http://echo24.cz>; <http://www.czechdesign.cz>; <https://ekonomika.idnes.cz>; <http://www.zivnostenskelisty.cz>; <https://www.mediaguru.cz>; <https://www.linkeld.com>; <https://www.instagram.com>; <https://youtube.com>; <https://www.facebook.com>; www.favorit.cz; <https://cs.wikipedia.org>; favorit.blog.com. Svoje vyjadrenie z 23.7.2018 prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že tovary a služby v triedach 25, 28, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú doplnením úzko súvisiacich komodít vo vzťahu k hlavnému predmetu činnosti prihlasovateľa, ktorým sú bicykle.

Záverčné stanovisko úradu:

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

že označenie FAVORIT má vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisnú povahu, pretože je tvorené údajom, ktorý relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (tá je v danom prípade tvorená širokou skupinou obyvateľstva spotrebúvajúcej rozsiahlu škálu tovarov a služieb určených na uspokojovanie bežných i špecifických potrieb) poskytuje informáciu o vlastnostiach tovarov a služieb. Ide o označenie, ktoré nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenia vlastností tovarov alebo služieb. Označenie takejto povahy spĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk uvedenú § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona „označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa 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“. Prihlasovateľ dokladmi, ktoré boli súčasťou jeho vyjadrenia z 11.10.2016 preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť len k tovarom a službám nárokoványm v prihláške ochrannej známky POZ 2092-2015 v triedach 12, 37, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Túto skutočnosť úrad uviedol s príslušným odôvodnením už vo „výsledku prieskumu v časti B“ z 25.8.2017.

Ďalšie doklady (tvorené odkazmi na internetové stránky), na ktoré prihlasovateľ poukazoval vo svojom vyjadrení z 23.7.2018 sa viažu k preukazovaniu rozlišovacej spôsobilosti tovarov a služieb v triedach 12, 37, 35, 39, teda k tej časti zoznamu tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorej úrad už vo „výsledku prieskumu - časť B“ z 25.8.2017 pripustil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia FAVORIT bola dokladmi preukázaná. Konštatovanie prihlasovateľa, že tovary a služby nárokové v triedach 25, 28, 30, 43 sú doplnkovými vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 12, 39, 37, 35 neobstojí, pretože označenie FAVORIT má pochvalný charakter a bez preukázania skutočnosti, že označenie FAVORIT pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2092-2015 nadobudlo v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám nárokoványm v triedach 25, 28, 30, 43, nie je možné uznať ho pre tieto tovary a služby za ochrannú známku.

K analýze významu slova FAVORIT, ktorou sa prihlasovateľ zaoberal vo svojom vyjadrení z 2.7.2018, úrad uvádza, že individuálne preferencie spotrebiteľov, v prípade posudzovania rozlišovacej spôsobilosti označenia FAVORIT, nemožno považovať za smerodajný atribút. Prihlásené označenie má význam „oblíbenec“, čo pripustil aj prihlasovateľ. Označenie s takýmto významom poskytuje spotrebiteľskej verejnosti propagačnú informáciu (podstatný odkaz), že takto označené tovary a služby sú v prenesenom význame „oblíbenecami v širokom sortimente tovarov a služieb“. Relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie FAVORIT ako informáciu o tom, že takto označené tovary a služby sú všeobecne obľúbené na trhu tovarov a služieb. To znamená, že predmetné označenie vyzdvihuje vlastnosti tovarov a služieb, ktoré síce nie sú bližšie konkretizované, ale zjavne sú pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť prítlačivé. Ide o údaj, ktorý je vo všeobecnosti relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako odkaz na to, že takéto tovary a služby sa oplatí kúpiť resp. využiť.

Existencia absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných známk 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.

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. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa skutočnosti, že slovnému označeniu FAVORIT chýba vnútorná rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu jeho opisnej (pochvalnej povahy) a predloženými dokladmi prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného

označenia pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, len k tovarom a službám nárokovaným v prihláške ochrannej známky POZ 2092-2015 v triedach 12, 37, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica 1