



Banská Bystrica 24. 6. 2019

POZ 2244-2018/Z-248-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2244-2018 z 18.10.2018 prihlasovateľa MARKETERS, s.r.o., Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje STEINIGER | law firm, s.r.o., Jasovská 17, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.4.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.4.2019 uviedol, že slovné označenie „DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA“ prihlásené pre tovary „tlačoviny; tlačené publikácie“ v triede 16 a služby „prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely“ v triede 35 a „organizovanie a vedenie konferencií“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k tovarom v triede 16 a službám v triede 41 a súvisiacim (podporným) službám v triede 35 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje obsah a zameranie prihlásených tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná tlačovina (napr. časopis), ktorej obsahom budú informácie o najlepšej digitálnej agentúre za kalendárny rok alebo pôjde o organizovanie konferencie o najlepšej digitálnej agentúre v danom kalendárnom roku. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „digitálna“ znamená súvisiaca s digitalizáciou, pracujúca s dátami a informáciami vo forme číselných údajov; slovo „agentúra“ je pomenovaním pre inštitúciu s rozličným poslaním; organizáciu alebo spoločnosť, ktorá sprostredkúva služby (organizačne i technicky); inštitúciu špecializovanú na zhromažďovanie, spracúvanie a poskytovanie spravodajských informácií a slovo „roka“, resp. rok

špecifikuje časovú periódu, prípadne časové obdobie 12 mesiacov vzťahujúce sa k niečomu (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015).

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je slovné označenie „DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. 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 17.6.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa označenie „DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA“ predstavuje spojenie slov, ktoré je absolútne a jednoznačne odlišiteľné od akýchkoľvek iných slovných spojení. Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie označuje exkluzívny rebríček digitálnych marketingových agentúr, v ktorom prihlasovateľ vyhlasuje na základe zozbieraných dát najlepšie digitálne marketingové agentúry za konkrétny kalendárny rok. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol príklady podobného typu zapísaných ochranných známok, konkrétne:

- „SESTRA ROKA“ (POZ 581-2001) zapísaná pre triedy 16, 35, 41,
- „STAVBA ROKA“ (POZ 713-2001) zapísaná pre triedy 9, 35, 41,
- „Športovec roka“ (POZ 1023-2003) zapísaná pre triedy 35, 41,
- „Poistovňa roka“ (POZ 3367-2003) zapísaná pre triedy 35, 41,
- „Banka roka“ (POZ 6184-2005) zapísaná pre triedy 35, 41,
- „Otec roka“ (POZ 5805-2008) zapísaná pre triedy 16, 35, 41,
- „KNIHA ROKA“ (POZ 1712-2011) zapísaná pre triedu 41,
- „AGENTÚRA ROKA“ (POZ 3251-2000) zapísaná pre triedy 16, 35, 41.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prvé slávnostné ohlásenie rebríčka DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA bolo v novembri 2018 na konferencii Digital Rulezz 2018 (príloha č. 1). Prihlasovateľ taktiež doložil svoju ročenku z roku 2018 (príloha č. 2).

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje obsah a zameranie prihlásených tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná tlačovina (napr. časopis), ktorej obsahom budú informácie o najlepšej digitálnej agentúre za kalendárny rok alebo pôjde o organizovanie konferencie o najlepšej digitálnej agentúre v danom kalendárnom roku. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa, ktorý uviedol, že pod prihláseným označením vyhlasuje na základe zozbieraných dát najlepšie digitálne marketingové agentúry za konkrétny kalendárny rok.

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie tlačovín. 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 údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie a obsah poskytovaných tovarov a služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou môžu byť napríklad marketingoví manažéri, reklamné agentúry. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení

s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby zamerané na najlepšie digitálne agentúry v danom kalendárnom roku. To znamená, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokovanych 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. triedu 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). 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 odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

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 v oblasti marketingu a reklamy). 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 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) 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 známok.

Čo sa týka zapísaných ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, konkrétne „SESTRA ROKA“ (POZ 581-2001), „STAVBA ROKA“ (POZ 713-2001), „Športovec roka“ (POZ 1023-2003), „Poist'ovňa roka“ (POZ 3367-2003), „Banka roka“ (POZ 6184-2005), „Otec roka“ (POZ 5805-2008), „KNIHA ROKA“ (POZ 1712-2011), „AGENTÚRA ROKA“ (POZ 3251-2000), úrad uvádza, že aj pri týchto ochranných známkach úrad postupoval rovnako a namietal zápisnú spôsobilosť vyššie uvedených slovných označení. Prihlasovatelia však úradu doložili doklady, ktoré preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre tieto slovné označenia.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkívne (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 doklady, ktoré prihlasovateľ doložil na podporu svojich tvrdení, konkrétne príloha č. 1 (prvé slávnostné ohlásenie rebríčka DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA v novembri 2018 na konferencii Digital Rulezz 2018) a príloha č. 2 (ročnica prihlasovateľa vydaná v novembri 2018), úrad uvádza, že tieto doklady nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože predmetné doklady sa vzťahujú k obdobiu po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 2244-2018, t.j. po 18.10.2018.

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.

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 16, 35 a 41 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 známk a dizajnov

Doručiť:
STEINIGER | law firm, s. r. o.
Jasovská 17
851 07 Bratislava 5