



Banská Bystrica 8. 2. 2019
POZ 1770-2017/Z-74-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1770-2017 s názvom Sme k vám bližšie z 14.7.2017, prihlasovateľ a NITRAZDROJ, a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra 1, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Mgr. EMESE SUBA, Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 1,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.9.2017 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie v priloženej úprave prihlasované pre služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, rôzne telekomunikačné služby v triede 38, služby v oblasti dopravy v triede 39, ako aj v oblasti výchovy vzdelávania zábavy športu a kultúry v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené sloganom poskytujúcim len všeobecnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované služby sú takého charakteru, že sú „bližšie k zákazníkovi“. Úrad uviedol, že z pohľadu bežného zákazníka, pre ktorého sú dané služby určené a ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, sa jedná o opisné označenie poukazujúce na charakter týchto služieb. Príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

V tejto súvislosti úrad uviedol, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlišiť tovar alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovaru alebo služieb iného obchodného pôvodu. Úrad tiež poukázal na to, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené špeci-

fickým písmom žltej farby, tieto prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré nedokážu odovzdať spotrebiteľom žiadny „odkaz“ pokiaľ ide o obchodný pôvod služieb, pretože neodpútajú ich pozornosť od opisného významu daného textu.

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 6.2.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ patrí do tradičnej domácej obchodnej siete, ktorý vznikol dňa 23.3.1994, so zameraním na distribúciu a predaj potravín vo veľkoobchode a maloobchode. Je členom medzinárodnej franchise CBA. V súčasnosti zamestnáva viac ako 500 zamestnancov a pôsobí v 8 mestách Nitrianskeho a Trnavského kraja už 24 rokov. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že jeho prioritou je byť čo najbližšie k zákazníkovi a naplniť tak potreby spotrebiteľov. Poukázal na to, že dlhodobá existencia prihlasovateľa a kvalita služieb, ktorú ponúka spotrebiteľom sa oplácala, nakoľko v minulosti aj v súčasnosti patrí medzi najvyhládávanejšie veľkoobchodné a maloobchodné predajne.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že spoločnosti ako Tesco, ale aj Kaufland majú roky používané slogany ako slogan „Radost z dobrých vecí“, alebo v prípade Kauflandu slogan „tu som správne“. Obchodná reťaz Lidl má slogan „jednotka v čerstvosti“ pričom ako ďalej uvádza, bol prihlasovateľ podľa vyššie spomenutej štatistiky, oveľa úspešnejší medzi slovenskými spotrebiteľmi. Ďalej doplnil, že jeho logo, obchodné meno a slogan obsahujú aj marketingové a reklamné materiály ním vydané. Maloobchodné letáky sú tlačené cca. 45 tisíc kusov a letáky pre spotrebiteľov diskontných služieb cca. 40 tisíc kusov pre aktuálny tovar, ktoré sú následne doručené partnerom a spotrebiteľom využívajúcich prihlasovateľových služieb a tovarov. Prihlasovateľ má za to, že jeho slogan spolu s typickou žltou farbou, ktorá dominuje aj v samotnom logu a v reklamných materiáloch, plní svoju rozlišovaciu funkciu a spotrebiteľia v danej oblasti vedia rozlíšiť ich tovary a služby ktoré poskytujú už vyše 24 rokov. Ďalej uviedol, že originalitu sloganu určí teda nielen farba a samotný slogan, ale aj uplynulý čas od kedy je prihlasovateľ súčasťou hospodárskeho trhu na území Slovenska. V tejto súvislosti poukazuje na slogan zapísaný úradom v znení „VÁM DÁVA KRÍÍDLA“, ako OZ č. 195127, podľa ktorej ako tvrdí, spotrebiteľia vedia identifikovať že ide o známy energetický nápoj Red Bull bez toho, aby sa k sloganu uvádzalo aj obchodné meno resp. názov značky, ktorá je prioritne uvedená na tovaroch a reklamných spotoch.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že má okrem letákov k dispozícii aj 6 billboardov, kde sú vždy aktualizované novinky a akcie, ktoré ponúka spotrebiteľom. Taktiež označenie NITRAZDROJ a slogan majú uvedené aj na služobných motorových vozidlách. Externý vzhľad obchodných priestorov obsahuje okrem označenia a loga NITRAZDROJ aj samotný slogan s typickou žltou farbou tvoriaci prihlasované označenie bez uvedenia slova NITRAZDROJ. Poukázal na to, že vernosť spotrebiteľov prihlasovateľ odmeňuje aj vernostnou resp. zákazníckou kartou, kde je slogan uvedený prioritne popri obchodnom mene prihlasovateľa. Slogan „Sme k vám bližšie“ odzrkadľuje priority určené prihlasovateľom na trhu Slovenska a to najmä kvalitu služieb a tovarov, ktoré garantuje ochotným personálom, rýchlym nákupom, čerstvým tovarom, širokým sortimentom, dostupnosťou predajní na území Slovenska a podporou predaju slovenských výrobkov. Slogan „Sme k vám bližšie“ podľa prihlasovateľa zaručuje aj dlhodobu nízku cenu, výhodné ponuky v maloobchode aj v diskonte, víkendové výhodné ponuky a spotrebiteľské súťaže.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „NITRAZDROJ Sme k vám bližšie“, č. OZ 243507 a nakoľko používa slogan s typickou farbou a typom písma, žiada úrad o zápis tejto ochrannej známky do registra.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že obrazové označenie prihlasované pre služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, rôzne telekomunikačné služby v triede 38, služby v oblasti dopravy v triede 39, ako aj v oblasti výchovy

vzdelávania zábavy športu a kultúry v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie je tvorené sloganom poskytujúcim len všeobecnú informáciu, že prihlasovateľom poskytované služby sú takého charakteru, že sú „bližšie k zákazníkovi“. Z pohľadu bežného zákazníka, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, jednoznačná informácia, ktorú prihlasované označenie obsahuje, poukazuje na charakter prihlasovaných služieb. Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie je tvorené špecifickým písmom žltej farby, pretože tieto grafické prvky sú takého charakteru, že žiadnym spôsobom nemenia vnímanie slovného textu a neodpútajú tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu. Opisný pochvalný charakter prihlasovaného označenia potvrdil aj sám prihlasovateľ, ktorý vo svojom vyjadrení uviedol, že jeho prioritou je byť čo najbližšie k zákazníkovi. Príslušní spotrebitelia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

K poukazovania na skutočnosť, že spoločnosti ako Tesco, Kaufland a Lidl majú roky používané slogany ako slogan „*Radosť z dobrých vecí*“, slogan „*tu som správne*“, resp. slogan „*jednotka v čerstvosti*“, ktoré podľa prihlasovateľa uvedené spoločnosti charakterizujú úrad uvádza, že tieto slogany nie sú registrované samostatne ako ochranné známky, ale obsahujú ďalší dištingtívny prvok, konkrétne obchodné meno daného subjektu, ktoré zabezpečujú ich rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade ochrannej známky č. OZ 195127 „VÁM DÁVA KRÍÍDLA“ je potrebné uviesť, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb, s platnosťou od r. 1997. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu.

V tejto súvislosti úrad tiež uvádza, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie tvoriace slogan písaný s typickou žltou farbou plní svoju rozlišovaciu funkciu a spotrebitelia v danej oblasti vedia rozlíšiť jeho tovary a služby, ktoré prihlasovateľ poskytuje už vyše 24 rokov možno uviesť, že § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukou konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky druhotnú rozlišovaciu spôsobilosť na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, k príslušným 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 viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia, výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého konkrétneho zdroja.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasovateľ predložil nasledovné dôkazy:

- Kópia fotografie nákladného automobilu nesúceho reklamu na POTRAVINY NITRAZDROJ (doklad č. 1);
- Kópie reklamných materiálov na rôzne potravinové výrobky (doklady č. 2, 3, 4);
- Kópia fotografie priechlia predajne potravín (doklad č. 5);
- Kópia prednej stánky propagačného letáku s ponukou výrobkov prihlasovateľa platnou od 1.2.-14.2.2018 (doklad č. 6);

Predovšetkým je potrebné uviesť, že prieskumom predložených dokladov, ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasované označenie sa na dokladoch č. 1 až č. 4 vôbec nenachádza. Doklady č. 5 a č. 6 síce obsahujú predmetné označenie spolu s obchodným menom prihlasovateľa, ale nie je zjavné od kedy toto označenie bolo sprístupnené verejnosti (doklad č. 5), keďže neobsahuje žiaden dátum, z ktorého by bolo možné určiť používanie pred dňom podania prihlášky, resp. propagačný leták (doklad č. 6) bol zákazníkom k dispozícii až po dátume podania prihlášky ochrannej známky. Možno preto konštatovať, že prieskumom predložených dokladov samostatne, ako aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že uvedené doklady nepreukazujú používanie prihlasovaného označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje prihlasované služby ním označované ako služby pochádzajúce od konkrétneho subjektu. V tejto súvislosti úrad uvádza, že predloženými dôkazmi o nadobudnutí rozlišovaciej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa musí preukázať, že značná časť relevantnej verejnosti vníma prihlasované označenie tak, že prostredníctvom tohto označenia identifikuje príslušné tovary alebo služby prihlasovateľa, resp., že jeho používaním vznikla v mysli príslušnej skupiny zákazníkov súvislosť s danými tovarmi alebo službami prihlasovateľa, čo by nenastalo, ak by sa prihlasované označenie nepoužívalo v dostatočnom rozsahu. Pre účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa teda nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu, ako to v tomto prípade urobil prihlasovateľ.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. 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) zákona 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 zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

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.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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 známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto 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:

Mgr. Emese Suba advokátka
Bratislavská cesta 1804
945 01 Komárno 1