



Banská Bystrica 20. 5. 2020
POZ 2666-2018/Z-208-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2666-2018 z 10.12.2018 prihlasovateľa RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451-1449, USA, ktorého v konaní zastupuje TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Koprivnická 36, 841 02 Bratislava,

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 zo 7.5.2019 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;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „BATTLEWATCH“ prihlásené pre tovary „elektronické prístroje pre vzdušnú a protiraketovú obranu; elektronické prístroje na bojové protiopatrenia; elektronické prístroje na riadenie letovej prevádzky; radary a modulárne radarové zostavy“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlásené označenie je tvorené spojením slova „battle“, čo v preklade z angličtiny znamená „boj medzi vojenskými skupinami, príp. armádami počas vojny“ a slova „watch“ vo význame „sledovať, kontrolovať“ (collinsdictionary.com). Úrad uviedol, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade odborník v danej oblasti, resp. osoba zaujímajúca sa o oblasť činnosti bojových skupín a armád, je význam prihláseného označenia zrejmy už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že prihlasovateľom poskytované tovary sú zamerané na sledovanie a kontrolu činnosti bojových operácií. Prihlásené 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 prihláseným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

Úrad tiež uviedol, že aj keď v prípade slovného prvku „BATTLEWATCH“ sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený.

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 tovary pochádzajú.

Dňa 11.7.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ uvádza, že sa snaží svojou odpoveďou zmierniť intenzívny výklad úradu, pričom uviedol, že vychádza z toho, že predmetné označenie je nejasné, pokiaľ ide o prihlasované tovary. Spotrebiteľia podľa prihlasovateľa nechápu jeho údajne opisný význam, pretože predmetné označenie má alternatívne neopisné významy. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že, napr. „BATTLE“ môže odkazovať na zápas, zatiaľ čo „WATCH“ môže znamenať opatrnosť, takže označenie ako celok môže znamenať „opatrnosť počas zápasu“ alebo, že radarový systém je robustný (pripravený na boj) a obsahuje prvky na meranie času (hodinky), a to aj v prípade, ak spotrebiteľia ľahko rozpoznajú význam ochrannej známky. Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie spotrebiteľia na prvý pohľad nechápu ako opisné, ale musia rozmýšľať alebo uvažovať o tom, aby dospeli k záveru, že navrhované radary môžu byť použité na „monitorovanie“ akýchkoľvek hrozieb počas vojenskej bitky.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že podľa anglického výkladového slovníka slovo „Battle“ znamená aj „bitka-bojovať“, boj, zápas“ a slovo „Watch“ znamená tiež „hodinky, stráž, zmena, hliadkovať, sledovať, pozorovať, bdieť, bedlivosť, pozornosť“. Prihlásené označenie preto môže byť podľa prihlasovateľa určitým spôsobom aj fantazijné, pričom slovné spojenie ktorým je tvorené sa vyskytuje v animovaných seriáloch a komiksoch. Ako príklad prihlasovateľ uviedol názov „Power Battle Watch Car“, čo je juhokórejský animovaný televízny seriál produkovaný SAMG Animation v spolupráci s Hyundai Motor Company, Innocean Worldwide. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad považuje prihlásené označenie za ekvivalent slovného spojenia „Battle Watch“ a relevantnému spotrebiteľovi môže pripomínať postavy z komiksov a animovaných seriálov a bez väčšieho rozboru ho nemusí vzťahovať k predmetnému tovaru, ktorý má označenie chrániť.

Záverom prihlasovateľ požiadal úrad, aby na základe vyššie uvedených skutočností opätovne posúdil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „BATTLEWATCH“ prihlásené pre tovary „elektronické prístroje pre vzdušnú a protiraketovú obranu; elektronické prístroje na bojové protiopatrenia; elektronické prístroje na riadenie letovej prevádzky; radary a modulárne radarové zostavy“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, 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 tovarov. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie je tvorené spojením slova „battle“, čo v preklade z angličtiny znamená „boj medzi vojenskými skupinami, príp. armádami počas vojny“ a slova „watch“ vo význame „sledovať, kontrolovať“ (collinsdictionary.com). Prihlásené označenie ako celok, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade odborník v danej oblasti, resp. osoba zaujímavá sa o oblasť činnosti bojových skupín a armád, že prihlasovateľom poskytované tovary sú zamerané na sledovanie a kontrolu činnosti bojových operácií. Ako bolo preukázané, medzi prihláseným označením a zameraním predmetných tovarov existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať ich charakter, bez detailného a podrobného analyzovania prihláseného označenia. Prihlásené označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a samotným prihlasovateľom, zabezpečiť jeho

rozlišovacia spôsobilosť a naplniť tak zmysel ochrannej známky. Aj keď v prípade prihláseného slovného označenia sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov písaných spolu bez medzery, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na to, že slovné prvky ktorým je prihlásené označenie tvorené, majú v preklade do slovenčiny aj iný význam ako uviedol úrad vo svojej správe o výsledku prieskumu, úrad konštatuje, že na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach stačí, ak aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušného tovaru alebo služieb. (Rozsudok C-191/01, „Doublemint“, bod 32; potvrdený rozsudkom C-363/99 „Postkantoor“, bod 97). Navyše, poukazovanie prihlasovateľa na existenciu animovaného televízneho seriálu, obsahujúceho vo svojom názve aj slovné spojenie tvoriace prihlásené označenie nasvedčuje tomu, že uvedené slovné spojenie nie je neobvyklé. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť označení sa musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. Čo sa týka relevantnej skupiny spotrebiteľov, ako úrad tiež uviedol, v danom prípade túto skupinu tvoria odborníci v oblasti zbraňových systémov, resp. osoby zaujímajúce sa o oblasť činnosti bojových skupín a armád.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že vo vzťahu k nárokovaným tovarom v oblasti elektronických prístrojov v oblasti vzdušnej a protiraketovej obrany a súvisiacich elektronických systémov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude relevantný spotrebiteľ prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o charaktere a zameraní nárokovaných tovarov, že prihlásené tovary sú zamerané na sledovanie a kontrolu činnosti bojových operácií. Vo vzťahu k prihláseným tovarom nejde o slovné spojenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, a teda schopné individualizovať nárokované tovary. Ide predovšetkým o to, že prihlásené označenie môže slúžiť na vyjadrenie charakteru prihlasovaných služieb, čo je v prípade prihlasovaného označenia jednoznačné.

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 neprímerane 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 rozlišovacia 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 známkok.

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 známkok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 známkok a dizajnov

Doručiť:

TOMESŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.
Koprivnická 36

