



Banská Bystrica 17. 7. 2020
POZ 2042-2018/Z-295-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2042-2018 zo 17.9.2018 prihlasovateľa Honti, s.r.o., Nad Závěrkou 2434/7, 169 00 Praha 6, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť AK Vasil'ová, s.r.o., Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.5.2019 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) nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2,
- 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.

Predmetné označenie



je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 16.5.2019 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že ide o označenie, ktorého slovný obsah pozostáva z dvoch slovných prvkov, „budget“ a „books“, pričom tieto slovné prvky sú doplnené doménovou adresou „www.budgetbooks.sk“.

Prvý slovný prvok „budget“ v anglickom jazyku okrem iného znamená aj „lacný, úsporný, nie drahý“. Druhý slovný prvok „books“ predstavuje množné číslo od slova „book“, čo v anglickom jazyku znamená „kniha, knižka, publikácia, zošit, denník, zápisník“. Pokiaľ ide o spomínanú internetovú doménu

„www.budgetbooks.sk“, jej slovný obsah uvedený medzi prvkami „www.“ a „.sk“ je totožný s vyššie špecifikovaným slovným spojením „budget books“, pričom vynechanie medzery medzi slovnými prvkami „budget“ a „books“, tak z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania priemerného spotrebiteľa – užívateľa, nie je podstatné. Rovnako nie je podstatné ani uvedenie prvkov v znení „www.“ a „.sk“, pretože ide o nedištinkatívne a v internetových doménach bežne používané prvky. Pre doplnenie, skratka „www.“ znamená „World Wide Web alebo web alebo Web alebo WWW (angl.= celosvetová sieť; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť)“ (viď Slovenská wikipedia) a podľa toho istého zdroja prvok „.sk“ znamená „internetová národná doména najvyššej úrovne pre Slovensko“. V konečnom dôsledku je potrebné uviesť, že internetové domény, ktorých obsah je z titulu opisnosti predmetom zápisnej prekážky, považuje sa takáto doména ako nedištinkatívna a je predmetom zápisnej prekážky.

Z vyššie uvedenej analýzy vyplýva, že priemerný spotrebiteľ – užívateľ prihlásených tovarov a služieb bude vnímať slovnú časť prihláseného označenia ako opisnú informáciu v znení „*lacné, nie drahé knihy, knihy, publikácie, zošity, denníky, zápisníky*“, čím je naplnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, pretože označenie tvorí údaj, ktorý v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, hodnoty a charakteru (iných vlastností) tovarov v triedach 9 a 16 a súvisiacich tovarov v týchto triedach a tiež súvisiacich služieb v triede 35.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinkatívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z jednoduchého obdĺžnikového podkladu, na ktorom je prvá dvojica slovných prvkov umiestnená v jeho červenej vrchnej časti a samotná internetová doména v jeho čiernej spodnej časti, pričom takýto spôsob úpravy označení používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a súvisiacim tovarom a službám prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

V závere prieskumu zo 16.5.2019 úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou z 23.7.2019, v ktorej uviedol, že sa nestotožňuje s názorom úradu. Má za to, že prihlásené označenie nie je opisné a tiež, že grafická úprava nie je bez dištinkatívneho prvku. Preto vraj predmetné označenie spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk. Takéto tvrdenie prihlasovateľ zakladá na argumentácií, že predmetné označenie nie je tvorené výlučne slovom „BUDGET“, ale aj slovom „BOOKS“ a pripojenou internetovou doménou www.budgetbooks.sk, čo považuje za unikátne spojenie resp. za novotvar, pričom prihlasovateľ sám usúdil, že pre priemerného spotrebiteľa má označenie ako celok významovú povahu tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku a dodal, že takýmto označením „ide o vyzdvihnutie konceptu ‚lacných kníh‘, nakoľko nie každý má možnosť dovoliť si zakúpiť si drahé knihy“.

Úrad, vychádzajúc z prvého vyššie uvedeného argumentu prihlasovateľa, nepovažuje predmetné označenie za také, ktoré by mohlo predstavovať novotvar, či označenie tvoriace nejaké unikátne spojenie. Už v rámci prvotného prieskumu bolo prihlasovateľovi vysvetlené, v čom spočíva nedištinkatívnosť prihláseného označenia. Zo známkovej praxe je zrejmé, že spojením viacerých opisných slovných prvkov do jedného celku môže, ale nemusí dôjsť k eliminácii opisnosti celkového slovného obsahu označenia vo vzťahu k daným tovarom a službám. Opisnosť môže byť odstránená, pokiaľ daná slovná kombinácia je pre dotknuté tovary a služby fantazijná, či už v podobe vtipne či originálne skoncipovaného sloganu a pod., avšak v predmetnom prípade tomu tak nie je. Predmetné označenie v rámci svojho slovného obsahu len jednoducho a vecne, bez akejkoľvek fantazijnosti, informuje relevantného spotrebiteľa – užívateľa o lacnej ponuke daných tovarov (kníh, knižiek, publikácií, zošitov atď.), pričom doplnenie rovnako znejúcej internetovej domény, ako už úrad objasnil vyššie, nemá vplyv na ozvláštnenie celkového slovného obsahu označenia. Už vyššie spomenuté uvedomenie si prihlasovateľa o jasnom významovom vnímaní slovného obsahu označenia ako celku pre relevantného spotrebiteľa – užívateľa iba podčiarkuje jeho chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň prihlasovateľom deklarované poslanie prihláseného označenia, ktoré spočíva vo vyzdvihnutí konceptu ‚lacných kníh‘ pre menej solventných zákazníkov, nielen že neprispieva k originalnosti predmetného označenia, ale taktiež iba zdôrazňuje účel, hodnotu a charakter (iné vlastnosti) tohto označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Úrad tak má za to, že v prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako

neprispeľ k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti listu poukázal na § 2 citovaného zákona, keď uviedol jeho znenie „*Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky*“. Na margo vyššie uvedeného zákonného ustanovenia prihlasovateľ opakovane uviedol, že ide o originálne spojenie slov v anglickom jazyku, ktoré nie je používané v bežnej komunikácii a ani v obchodnom styku a je tak spôsobilé pre zápis do registra ochranných známok. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ poukázal na rozsudok Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“) z 9.3.2006 vo veci C-421/04 Matratzen Concord AG proti Hukla Germany SA., pričom prihlasovateľ z neho vyňal a v liste uviedol nasledovnú citáciu: „*článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje tomu, aby ako národná ochranná známka v členskom štáte bolo zapísané slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo opisuje ním označené tovary a služby, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova*“.

Úrad, v reakcii na vyššie uvedený argument, v prvom rade uvádza, že § 2 citovaného zákona, na ktorý prihlasovateľ poukázal, iba určuje akým spôsobom môže byť prihlásené označenie vyjadrené tak, aby mohlo tvoriť ochrannú známku, pričom na základe tohto zákonného ustanovenia nie je posudzovaná samotná zápisná spôsobilosť daného označenia. Samotný názov ustanovenia § 2 citovaného zákona má znenie „*Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku*“ (a nie, ktoré tvorí ochrannú známku). To znamená, že na základe ďalšieho prieskumu môže, ale nemusí byť automaticky uznané ako ochranná známka. Preto poukázanie prihlasovateľa na ustanovenie § 2 citovaného zákona, v jeho snahe prekonať zápisné prekážky predmetného označenia, úrad považuje za irelevantné.

Pokiaľ ide o nadväzný argument prihlasovateľa k dotknutému zákonnému ustanoveniu, „podporený“ aj vyššie uvedeným poukázáním na rozsudok ESD z 9.3.2006 vo veci C-421/04, keď prihlasovateľ tvrdí, že ide o originálne spojenie slov v anglickom jazyku, ktoré nie je používané v bežnej komunikácii a ani v obchodnom styku a tiež, že príslušná skupina relevantnej verejnosti v členskom štáte nebude schopná rozpoznať význam tohto slova resp. daného anglického slovného spojenia „budget books“, úrad sa s takýmto tvrdením nestotožňuje. V tomto ohľade je potrebné uviesť, že relevantná časť slovenskej verejnosti je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti najvýznamnejšieho svetového jazyka, akým je angličtina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznať spojenie bežných anglických pojmov (budget - lacný, úsporný, nie drahý a books – knihy, knižky a pod.). Preto aj poukázanie na daný rozsudok ESD je irelevantné, pretože v rozsudku sa predpokladá, že relevantný spotrebiteľ v jazyku iného členského štátu nespozná významový obsah skúmaného označenia. To znamená, že ani vo vyššie uvedenej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej argumentácií poukázal na grafickú úpravu prihláseného označenia, pričom vyjadril nesúhlas s názorom úradu, že ide o minimálnu úpravu a bez dištinktívneho prvku. Dištinktivnosť danej úpravy obhajuje tým, že ide o farebnú kombináciu a grafický dizajn a k tomu je doplnená internetová doména www.budgetbooks.sk. Prihlasovateľ dodal, že ide o „graficky znázorniteľné“ označenie a ako celok je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. K tomuto bodu argumentácií ešte uviedol, že aj logo svetoznámej značky NIKE s minimálnou úpravou by v zmysle postupu úradu nemohlo byť nikdy registrované ako ochranná známka. V súvislosti s vnímaním predmetného označenia ako celku prihlasovateľ poukázal ešte na jeden rozsudok ESD z 15.10.2005 vo veci C-37/03, BioID AG proti EUIPO, z ktorého okrem iného zacitoval „*rozlišovacia spôsobilosť kombinovanej ochrannej známky musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia*“.

Úrad, reagujúc na vyššie uvedené argumenty, nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že v konkrétnom prípade kombinácia inak nedištinktívnych prvkov zabezpečuje prihlásenému označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť. Vyššie uvedený rozsudok súdneho dvora síce potvrdzuje, že v určitých prípadoch kombinácia nedištinktívnych prvkov môže zabezpečiť označeniu ako celku rozlišovaciu a tým aj zápisnú spôsobilosť, resp. nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať kombinácia týchto prvkov. Na druhej strane však

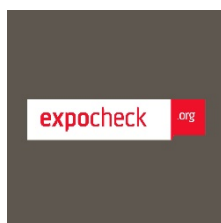
z rozsudku nevyplýva, že v každom prípade ide o zabezpečenie rozlišovacej spôsobilosti skúmaných označení. Z rozsudku vyplýva iba tá skutočnosť, že takáto možnosť nie je vylúčená. Inak povedané, každý prípad posudzovania vnímania označenia ako celku je individuálny, pričom úrad nepochybuje o tom, že predmetné označenie ani ako celok sa nedá vnímať ako originálne či dištinktívne. Úrad okrem vlastného úsudku vychádzal aj zo *Spoločného oznámenia 6 z 2. októbra 2015 v rámci spolupráce s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti* (ďalej len “Spoločné oznámenie 6”).

V ňom sa okrem iného uvádza, že ani jednoduché monochromatické farebné pozadie (čo je aj prípad predmetného označenia) neprispieva k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti označení. Ako príklad môžu poslúžiť prípady zamietnutých prihlášok ochranných znáмок Európskej únie zo strany Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktoré boli zamietnuté z titulu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

EUTM č. 014121115 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



EUTM č. 013999842 pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



EUTM č. 017476938 pre služby v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Úrad má za to, že predmetné označenie **www.budgetbooks.sk** je obdobne vykombinované, ako vyššie uvedené príklady označení, pričom napr. grafická úprava najvyššie uvedeného príkladu zamietnutého označenia (žlto-čierno-biela farebná kombinácia) je z hľadiska geometrických prvkov a ich vzájomného usporiadania ešte nápaditejšia než úprava predmetného označenia, a aj napriek tomu bolo príkladom uvedené označenie zamietnuté. To len potvrdzuje skutočnosť, že vzhľadom na časový vývoj v oblasti ochranných znáмок, ako aj vzhľadom na značne stúpajúci počet ich registrácií na národných úrovniach, ale aj v celosvetovom meradle, nároky na fantazijnosť a originálnosť obrazových (predtým obrazových a kombinovaných) označení neustále stúpa. Z toho dôvodu pre samotnú zápisnú spôsobilosť označení už nepostačujú iba jednoduché grafické riešenia s obdĺžnikovými podkladmi vo farebných kombináciách, prípadne usporadúvanie slovných spojení do dvoch či viacerých riadkov vrátane rôznej veľkosti bežného písma pre jednotlivé slovné prvky. Okrem toho, ako už úrad vysvetlil vyššie, webové domény nie sú v známkovej praxi považované za dištinktívne, ktoré by garantovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označení, pokiaľ ich významové znenie uvedené medzi slovnými prvkami „www“ a „sk“ je výlučne opisné. Ak by sa prihlasovateľ (Honti s.r.o.) aj domnieval, že v prípade vlastníctva uvedenej internetovej domény si bude relevantná verejnosť spájať predmetné označenie ako celok iba z jeho obchodným menom, úradu nebolo preukázané, či už na základe faktúr, dodacích listov a pod., že relevantná časť obyvateľstva na území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vo väčšej miere zrealizovala nákupy predmetných tovarov a služieb práve z uvedenej webovej stránky. Pokiaľ ide o zmienku prihlasovateľa o firme NIKE v rámci tejto časti argumentácií, je potrebné uviesť, že porovnanie prípadu zápisu ochrannej známky resp. ochranných znáмок svetoznámej firmy NIKE s predmetným prípadom je vzhľadom na zásadnú odlišnosť označení, ale tiež aj vzhľadom na odlišnosť tovarov a rozdiel významnosti porovnávaných subjektov a hlavne vzhľadom na neznalosť presnej genézy zápisu ochrannej známky pre firmu

NIKE, je zo strany prihlasovateľa prinajmenšom nenáležité a irelevantné pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Preto ani v tejto časti argumentácií prihlasovateľ neprispel jednotlivými argumentmi k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v závere ešte poukázal na skutočnosť, že v Českej republike bolo prihlasovateľovi zaregistrované prakticky rovnaké označenie (rozdiel je iba v doménovej príponě „.cz“). K tomu dodal, že vzhľadom na jednotný trh EÚ podmienky na zápis do registra ochranných známk by mali byť rovnaké. Tiež uviedol, že „značka Budget Books“, ktorá má záujem expandovať na slovenský trh, je v Českej republike známa sieť kníhkupectiev s jasne špecifikovaným sortimentom lacných kníh.

Úrad v reakcii na záverečný argument prihlasovateľa uvádza, že nepopiera tú skutočnosť, že konania o prihláškach ochranných známk v jednotlivých členských štátoch by mali prebiehať v zmysle harmonizovaných legislatívnych pravidiel. Treba však uviesť aj to, že aj napriek takejto požiadavke v jednotlivých členských štátoch nie vždy sú vytvorené identické podmienky pre vnímanie zhodných alebo podobných označení relevantnou verejnosťou v tom ktorom štáte. Sám prihlasovateľ skonštatoval, že na území Českej republiky má známu sieť kníhkupectiev, pričom potvrdil aj to, že v Slovenskej republike sa ešte len chystá v danej oblasti expandovať. Avšak bez ohľadu aj na túto skutočnosť, Úrad priemyselného vlastníctva SR v konaní o prihláškach ochranných známk postupuje jednoznačne v zmysle platných zákonov, metodiky a zaužívanej známkovej praxe, pričom zápisy rovnakých označení v iných členských štátoch nemôže brať do úvahy. Popritom sa nedá vylúčiť aj taká situácia, že úrad v inom členskom štáte bude v určitých prípadoch zápisu ochranných známk postupovať odlišne.

Z dôvodu uvedených skutočností, ako aj z dôvodu nepreukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre územie Slovenskej republiky vyplýva, že prihlasované obrazové označenie „BUDGET BOOKS www.budgetbooks.sk“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto 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:
AK Vasil'ová, s.r.o.
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava 2