



Banská Bystrica 20. 8. 2020
POZ 2272-2019/Z-321-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 2272-2019 z 9.10.2019 prihlasovateľa Lucron Group, a. s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava-Staré Mesto,

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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.12.2019 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že obrazové



označenie „“ prihlásené pre služby v oblasti obchodu, reklamy a marketingu v triede 35, v oblasti poisťovníctva, finančníctva a nehnuteľností v triede 36 a služby v oblasti stavebníctva, opravy zariadení a inštalačné služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie je tvorené jednoduchým grafickým stvárnením sústredných kružníc nakreslených obrysovými čiarami meniacej sa hrúbky zelenej farby, ktoré v niektorých častiach splývajú spolu. Úrad taktiež uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť nemajú predovšetkým označenia, ktoré pozostávajú z jednoduchých geometrických obrazcov, pričom ani vyobrazenia pozostávajúce z viacerých jednoduchých obrazcov obvykle nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Relevantný zákazník, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, by vnímal prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa nárokovateľných služieb. Takéto označenie relevantnému spotrebiteľovi zväčša neposkytuje žiadny odkaz, na základe ktorého by si dokázal toto označenie zapamätať a odlíšiť ho od označení iných subjektov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 28.1.2020 s uvedeným zistením nesúhlasil. Uviedol, že prihlásené označenie obsahuje dištinkatívny grafický prvok, ktorý vznikol ťahom štetca a upozorňuje na tvorivosť a kreativitu, ktorého zástupným prvkom je práve štetec a jeho ťahy. Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie môže tvoriť ochrannú známku, nakoľko je jedinečné na to, aby zabezpečilo takú mieru rozlišovacej spôsobilosti, že priemerný spotrebiteľ si prihlásené označenie inštinkatívne spojí s prihlasovateľom.

Prihlasovateľ v ďalšom uvádza, že je rezidenčným developerom a prihlásené označenie je určené pre označenie jedného z jeho projektov – konkrétne projekt Nesto. Názov vychádza z anglického slova nest (hniezdo), ktoré má predstavovať mestskú štvrť založenú na princípoch tvorivosti, ekológie, udržateľnosti a dostupnosti. Tieto charakteristiky má podľa prihlasovateľa vystihovať práve kruhový symbol predstavujúci prihlásené označenie.

Na základe uvedeného je zrejmé, že prihlásené označenie nie je tvorené jednoduchým geometrickým obrazcom ale ťahom štetca a práve v tom je jedinečná dištinkatívny prvok prihláseného označenia, ktoré je autorským dielom vytvoreným výlučne pre projekt Nesto a preto je nepochybné, že poskytuje dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, pre ktoré je prihlásené a zároveň je schopné zabezpečiť takú mieru rozlišovacej spôsobilosti, že priemerný spotrebiteľ si prihlásené označenie inštinktívne spojí s prihlasovateľom.

V závere prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré podľa neho pozostávajú z jednoduchých geometrických obrazcov a napriek tomu boli zapísané do registra. Uvádza, že zamietnutím predmetnej prihlášky by sa úrad dopustil nesprávneho posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň by došlo k porušeniu doktríny legitímneho očakávania, podľa ktorej postup úradu musí byť v skutkovo podobných prípadoch zhodný.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobrať do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože je tvorené jednoduchým grafickým stvárnením sústredných kružníc nakreslených obrysovými čiarami meniacej sa hrúbky, ktoré v niektorých častiach splyývajú spolu. S ohľadom na relevantnú verejnosť, ktorú tvorí pomerne široká spotrebiteľská verejnosť, úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa nárokovanej služby. Takéto označenie relevantnému spotrebiteľovi zväčša neposkytuje žiadny odkaz, na základe ktorého by si dokázal toto označenie zapamätať a odlíšiť ho od označení iných subjektov.

Vyššie uvedené vyplýva zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené len sústrednými kružnicami, ktoré v niektorých častiach splyývajú spolu. Spotrebiteľ na základe takéhoto útvaru nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Prihlasované označenie nemá rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k nárokovanej službe a z tohto dôvodu ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že ak predmetné označenie má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb, je nevyhnutné brať do úvahy aj to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, pre ktorého sú určené. V tejto súvislosti úrad uvádza, že 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 a službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie vzhľadom na celkové prevedenie (vyobrazenie) nemá pre relevantného spotrebiteľa rozlišovaciú spôsobilosť a teda spotrebiteľa takto označovaných služieb by ho ako celok nemohli vnímať ako dištinkatívne označenie.

Prihlasovateľ uviedol, že grafický prvok, ktorý tvorí prihlásené označenie vznikol ťahom štetca ako symbol tvorivosti a kreativity. Na základe toho vyvodzuje, že je jedinečné na to, aby zabezpečilo takú mieru rozlišovacej spôsobilosti, že priemerný spotrebiteľ si prihlásené označenie inštinktívne spojí s prihlasovateľom. Ťah štetca, ako uvádza prihlasovateľ, predstavuje viacero nepravidielných ťahov, pričom pri dlhom ťahu štetca sa farba pomaly mína. K uvedenému úrad uvádza, že na jednej strane z vyobrazenia predmetného prvku je zrejmé, že pozostáva z viacerých sústredných kružníc, ktoré sú v určitom východze bode hrubé a postupne sa stenčujú až do východzieho bodu. Takýto prvok (pravidelné medzery, presné spojenie hrubých a tenkých čiar) nie je možné vytvoriť ručným ťahom štetca. Na druhej strane aj keby bol daný prvok vytvorený ťahom štetca, nemá takýto prvok rozlišovaciú spôsobilosť z dôvodu svojej jednoduchosti, ktorá nedokáže upútať relevantného spotrebiteľa do takej miery, že ho bude považovať za označenie obchodného pôvodu takto označených služieb.

K poukazovaniu prihlasovateľa na staršie obrazové ochranné známky, ktoré považuje za porovnateľné prípady s prihláseným označením, úrad v prvom rade uvádza, že prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, ktorým by zrozumiteľne ilustroval z akého dôvodu možno spomenuté ochranné známky považovať za porovnateľné prípady s prihláseným označením. Zároveň úrad uvádza, že poukazovanie prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky je irelevantné, pričom je potrebné dodať, že snaha prihlasovateľa poukazovať na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetná, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známkov nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného 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 daného označenia spotrebiteľmi týchto služieb. Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary a služby porovnateľné s tými, pre ktoré sa žiada zápis označenia, 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 zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby na používanie takéhoto nezapamätateľného označenia zloženého z pravidelne usporiadaných sústredných kružníc mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Okrem toho úrad považuje za potrebné upriamiť pozornosť na to, že ochranné známky majiteľov: Kooperatíva poisťovňa, a.s., Adidas International Marketing B.V., na ktoré poukázal prihlasovateľ, sú originálne a zapamätateľné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané v registri ochranných známkov a preto vo vzťahu k týmto tovarom a službám majú rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o ochrannú známku majiteľa Lucent Technologies Inc., úrad zdôrazňuje, že v priebehu konania o prihláške ochrannej známky namietal zápisnú nespôsobilosť označenia, ktoré bolo predmetom tejto prihlášky. Označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky bolo zapísané do registra ochranných známkov až potom, ako bolo prostredníctvom predložených dokladov preukázané, že toto označenie nadobudlo v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré bolo prihlásené.

Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ nijako 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, aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

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 službám v triedach 35, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.
Štefánikova 41
811 04 Bratislava-Staré Mesto