



Banská Bystrica 11. 2. 2020
POZ 1813-2018/Z-35-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1813-2018 s názvom KABELLA z 16.8.2018 prihlasovateľa WBS s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 1, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D. advokát, Kpt. Nálepku 850/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

sa čiastočne zamietá pre tovary „*tašky na notebooky, obaly na notebooky, puzdrá na smartfóny, kryty na smartfóny, obaly na vreckové počítače (PDA)*“ v triede 9 a pre „*peňaženky, puzdrá na navštívenky, cestovné kufre, imitácie kože, moleskin (imitácia kože), kožušiny, diplomatické kufríky, turistické plecniaky, kabelky, cestovné tašky, kožené vrecia a puzdrá na balenie, aktovky (kožená galantéria), kožené cestovné tašky (kožená galantéria), kufre, kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá, torby, puzdrá na kľúče, športové tašky, obaly na kreditné karty (náprsné tašky), puzdrá na vizitky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre tovary „*„obuv, boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku), opasky, vložky do topánok, odevy, pokrývky hlavy, kožušiny (oblečenie), chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy), zvršky topánok, rukavice, kožušínové štóly, kožušínové kabáty, odevy z imitácií kože*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 1813-2018 je označenie KABELLA (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), ktoré je prihlásené pre tovary „*tašky na notebooky, obaly na notebooky, puzdrá na smartfóny, kryty na smartfóny, obaly na vreckové počítače (PDA)*“ v triede 9, ďalej pre „*peňaženky, puzdrá na navštívenky, cestovné kufre, imitácie kože, moleskin (imitácia kože), kožušiny, diplomatické kufríky, turistické plecniaky, kabelky, cestovné tašky, kožené vrecia a puzdrá na balenie, aktovky (kožená galantéria), kožené cestovné tašky (kožená galantéria), kufre, kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá, torby, puzdrá na kľúče, športové tašky, obaly na kreditné karty (náprsné tašky), puzdrá na vizitky*“ v triede 18 a pre „*obuv, boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku), opasky, vložky do topánok, odevy, pokrývky hlavy, kožušiny (oblečenie), chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy), zvršky topánok, rukavice, kožušínové štóly, kožušínové kabáty, odevy z imitácií kože*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.5.2019 (ďalej len „výsledok prieskumu“) 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 písm. b)

a písm. c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu uviedol, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom, ktoré majú povahu tašiek, obalov, puzdier a s tým súvisiaceho sortimentu (teda k tovarom nárokoványm v triedach 9 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre tieto tovary. Úrad zároveň skonštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť chýba prihlasovanému označeniu z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a charakteru tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Úrad pri odôvodnení svojho stanoviska poukázal na skutočnosť, že slovo „KABELLA“ bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, *(v danom prípade tvorená na jednej strane širokým okruhom spotrebiteľov používajúcich tašky a súvisiaci sortiment tovarov a na druhej strane spotrebiteľmi obľubujúcimi módné doplnky)* s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako slovo „KABELA“ vo význame „väčšia taška s držadlami, kapsa“ (In. : Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006, ISBN 978-80-224-0932-4). To znamená, že predmetné označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len jednoduchú informáciu o druhu a charaktere tovarov.

Úrad ďalej vo výsledku prieskumu uviedol, že ide o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na charakter označenia, si relevantná spotrebiteľská verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Na základe týchto skutočností úrad skonštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali označenie, o ktorého zápis sa žiada, ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov.

V závere výsledku prieskumu úrad poukázal na atribúty rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktorá 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. Na základe týchto skutočností úrad skonštatoval, že takéto výhradne opisné slovné označenie, z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre túto časť nárokováných tovarov:

- „*tašky na notebooky, obaly na notebooky, puzdrá na smartfóny, kryty na smartfóny, obaly na vreckové počítače (PDA)*“ v triede 9.

- „*peňaženky, puzdrá na navštívenky, cestovné kufre, imitácie kože, moleskin (imitácia kože), kožušiny, diplomatické kufriky, turistické plecniaky, kabelky, cestovné tašky, kožené vrecia a puzdrá na balenie, aktovky (kožená galantéria), kožené cestovné tašky (kožená galantéria), kufre, kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá, torby, puzdrá na kľúče, športové tašky, obaly na kreditné karty (náprsné tašky), puzdrá na vizitky*“ v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 15.7.2019 uviedol, že sa nestotožňuje so stanoviskom úradu a je presvedčený o tom, že označenie KABELLA je natoľko dištinktívne a spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, tzn. zaručiť priemernému spotrebiteľovi totožnosť obchodného pôvodu tovaru označeného takouto ochrannou známkou, že priemerný spotrebiteľ znalý aspoň základných pravidiel pravopisu bude bez väčších ťažkostí schopný tento tovar rozlíšiť od tovaru iného obchodného pôvodu a ochrannú známku nebude vnímať ako synonymum druhového označenia tovaru.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení tiež uviedol, že označenie KABELLA má síce podobným znením odkazovať na tovar, ktorý má byť pod týmto označením predávaný, avšak pre spotrebiteľa nemôže byť zavádzajúce z hľadiska nedostatočnej odlišiteľnosti od druhového označenia tovaru, nakoľko tento výraz nie je z gramatického hľadiska takto používaný v bežnej reči. K tomu prihlasovateľ dodal, že predmetné označenie má byť súčasne uvedené v podobe CAPS LOCK, čo ho odlišuje čiastočne i z grafického hľadiska, a ďalej gramaticky nezodpovedá slovu kabelka, s ktorým by malo byť spotrebiteľmi zamieňané.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal aj na slovné ochranné známky, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známk, konkrétne na slovné ochranné známky:

- č. 234936 (s názvom SWEET SHOES) zapísanú pre tovary v triedach 18, 25,
- č. 225854 (s názvom LETNÉ HITY) zapísanú pre tovary v triedach 16,35,41.

V závere svojej odpovede z 15.7.2019 prihlasovateľ zdôraznil, že vzhľadom na uvedené ochranné známky mal úrad v pri posudzovaní prihláseného označenia postupovať obdobne ako pri hodnotení podmienok pre registráciu u druhovo podobných ochranných známkach, lebo tento princíp predstavuje jednu zo zásad správneho konania a práva na spravodlivý proces.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Prihlasovateľ v prvej časti svojho vyjadrenia zdôraznil, že prihlásené označenie je dištinkatívne pretože priemerný spotrebiteľ znalý aspoň základných pravidiel pravopisu bude bez väčších ťažkostí schopný takto označený tovar rozlíšiť od tovaru iného obchodného pôvodu a ochrannú známku KABELLA nebude vnímať ako synonymum druhového označenia tovaru a to z toho dôvodu, že výrazy KABELLA a KABELA nemožno z gramatického hľadiska stotožňovať.

Úrad je toho názoru, že v prípade označenia KABELLA nebude spotrebiteľ upriamovať zvýšenú pozornosť na zdvojenú spoluhlásku „LL“ pretože celkové fonetické podanie tohto slova je KABELA, čo zodpovedá slovenskému výrazu „väčšia taška s držadlami, kapsa“ (In. : Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006, ISBN 978-80-224-0932-4). Nemožno tiež opomenúť skutočnosť, že aj z vizuálneho hľadiska slovo „KABELLA“ navodzuje jednoznačnú spojitosť so slovom KABELA. To znamená, že v prípade vnímania slovných označení spotrebiteľkou verejnosťou je nutné vziať do úvahy celkový dojem, ktorým dané označenia na spotrebiteľa pôsobia. V prípade prihláseného označenia KABELLA je zrejme, že v súvislosti s tovarmi, ktoré má označovať (t. j. rôzne tašky, puzdrá a tovar ktorý sa nosí v taškách, resp. s taškami súvisiaci tovar a módné doplnky) bude relevantná spotrebiteľská verejnosť (v *danom prípade tvorená na jednej strane širokým okruhom spotrebiteľov používajúcich tašky a súvisiaci sortiment tovarov a na druhej strane spotrebiteľmi obľubujúcimi módné doplnky*) vnímať označenie KABELLA vo význame KABELA.

K poukázaniu prihlasovateľa na úpravu prihláseného označenia spočívajúcu vo veľkom tlačenom písme úrad uvádza, že takáto grafická úprava písma nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nevníma ako rozlišujúci prvok, teda indentifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť a vzhľadom na túto skutočnosť veľkosť písma nezohráva žiadnu významnú úlohu. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úplne bežný typ písma, ktorý nijako špeciálne neupúta pozornosť spotrebiteľa. Z uvedeného vyplýva, že úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovné označenie KABELLA a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

K prihlasovateľom prezentovanej podobnosti prihlášky ochrannej známky POZ 1813-2018 s ochrannými známkami č. 234936 (s názvom SWEET SHOES), č. 225854 (s názvom LETNÉ HITY) úrad uvádza, že podobnosť z hľadiska opisnosti označení nie je prítomná ani v prípade označenia SWEET SHOES ani v prípade označenia LETNÉ HITY. Označenie SWEET SHOES, ktoré možno do slovenského jazyka voľne preložiť vo význame „sladké topánky, resp. sladká obuv“ neposkytuje spotrebiteľovi informáciu o konkrétnom druhu topánok. Čo znamená, že spotrebiteľ sa v takom prípade stretne len s údajom, z ktorého nevyplýva žiadna konkrétna informácia určujúca nejakú vlastnosť takto označených topánok (obuvi). Možno konštatovať, že spotrebiteľ označenie SWEET SHOES vníma v súvislosti s obuvou ako originálne označenie. Ani označenie LETNÉ HITY neopisuje vlastnosti služieb ako je organizovanie lotérií a súvisiacich služieb, pre ktoré je toto označenie zapísané v registri ochranných známk, pretože slovo hit má význam „mimoriadne úspešná skladba, najmä z oblasti populárnej hudby“, z čoho vyplýva že vo vzťahu k službám ako je organizovanie lotérií ide o fantazijné označenie. Z toho vyplýva, že spotrebiteľ na základe ochranných známk SWEET SHOES a LETNÉ HITY nedokáže určiť konkrétnu povahu tovarov a služieb, preto vníma tieto označenia ako originálne.

Aj keď úrad odôvodnil prečo boli vyššie spomenuté označenia uznané za ochranné známky, považuje za potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje aj v praxi skúmania zápisuschopnosti prihlásených označení. 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. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe (*aj keď vyššie*

spomenuté ochranné známky nepredstavujú tento prípad) nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie.¹

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona a prihlasovateľ nepreukázal, že predmetné označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k namietaným tovarom, pre ktoré je prihlásené, 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:

JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D.
Ulica kpt. Nálepku 850/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom

¹ Rozsudok C -51/10P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./OHIM