



Banská Bystrica 11. 2. 2020
POZ 1811-2018/Z-36-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1811-2018 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 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:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1811-2018 je označenie Fashionista Cult (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; kožušinové stóly; kožušínové kabáty; odevy z imitácií kože*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej 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 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) 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 vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Úrad zároveň skonštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť chýba prihlasovanému označeniu z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností (účelu, zamerania) tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

Úrad pri odôvodnení svojho stanoviska poukázal na skutočnosť, že slovné spojenie Fashionista Cult vyjadruje povahu a záujmovú orientáciu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v danom prípade tvoria na jednej strane odborníci na módu a na druhej strane spotrebiteľia s vášnivou záľubou v móde resp. oddaní nasledovníci

módy, t. j. takzvaní „fashionisti“. Vzhľadom na to, že v oblasti módy sú slová „fashionista“ a „cult“ (t. j. kult, kultový) bežné, úrad skonštatoval, že prihlasované označenie „Fashionista Cult“ ako celok môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností (účelu, určenia a zamerania) tovarov a služieb. To znamená, že predmetné označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len jednoduchú informáciu o tom, pre aký okruh spotrebiteľov sú určené takto označené odevy, obuv a rôzne druhy tašiek, puzdier, galantérneho tovaru a podobne.

Úrad ďalej vo výsledku prieskumu uviedol, že ide o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny 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 a služieb.

V závere výsledku prieskumu úrad poukázal na atribúty rozlišovacej spôsobilosť 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. V tejto súvislosti úrad skonštatoval, že slovné označenie Fashionista Cult, ktoré je výhradne opisné nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 15.7.2019 uviedol, že sa nestotožňuje so stanoviskom úradu a je presvedčený o tom, že označenie Fashionista Cult je spôsobilé v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem originálneho označenia, lebo aj vzhľadom na vzrastajúcu obľubu používania anglicizmov v slovenskom jazyku ide v prípade pojmu fashionista o pojem relatívne nový a v súčasnosti ešte nie natoľko vžitý pojem, aby ho bolo možné jednoznačne podradiť do slovnej zásoby bežne používanej priemernými spotrebiteľmi. Vzhľadom na to prihlasovateľ zastáva názor, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom.

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

- č. 231790 (s názvom TREND), zapísanú pre tovary a služby v triedach 16, 35, 41,

- č. 246097 (s názvom UNEXPECTED FASHION), zapísanú pre tovary a služby v triedach 16,35,36,38,39,41,42,43).

- č. 235179 (s názvom Film Mania), zapísanú pre tovary a služby v triedach 16, 38 a 41.

V súvislosti s ochrannou známkou č. 231790 prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že z argumentačnej logiky úradu uplatnenej v prípade prihláseného označenia, je možné jednoznačne odvodiť, že slovnej ochrannej známke č. 231790 s názvom TREND by musela taktiež chýbať rozlišovacia spôsobilosť, lebo slovo trend je v obchodnom styku bežne používané ako označenie pre „celkový, všeobecný sklon, smerovanie, vývojovú tendenciu“, pričom priemerný spotrebiteľ nebude v prípade tovaru či služieb označených predmetnou slovnou ochrannou známkou schopný jednoznačne určiť obchodný pôvod tovaru, keď takto býva označovaný tovar, ktorý je módný a po ktorom je zo strany spotrebiteľskej verejnosti vysoký dopyt. Príslušná slovná ochranná známka TREND však bola úradom právoplatne zaregistrovaná do registra ochranných známk, a to s minimálnou platnosťou do 27.6.2027. K ochranným známkam č. 246097 s názvom UXEXPECTDE FASHION a č. 235179 s názvom Film Mánia, prihlasovateľ uviedol, že tieto svojou povahou vykazujú podobné rysy ako slovné označenie Fashionista Cult.

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 vo svojej odpovedi pripustil, že v slovenskom jazyku vzrastá obľuba používania anglicizmov avšak pojem fashionista je podľa neho relatívne nový a v súčasnosti ešte nie natoľko vžitý pojem, aby ho bolo možné jednoznačne podradiť do slovnej zásoby bežne používanej priemernými spotrebiteľmi. K tomu úrad uvádza, že v posledných rokoch sa začali veľmi rýchlo rozvíjať sociálne siete so špeciálne zameranými

diskusnými fórami, rubrikami, blogmi a nemožno poprieť, že v rámci nich je často vyčlenený priestor na tému módy a s tým spojený obchod a reklamu zameranú na módne oblečenie a módne doplnky. Na takýchto fórach sa veľmi rýchlo šíria a v slovníku diskutujúcich udomáčajú aj pôvodne menej frekventované anglicizmy. Je potrebné dodať, že v prípade prihláseného označenia Fashionista Cult, ktorého súčasťou je zrozumiteľný slovný základ prvého slova t. j. „fashion...“, zjavne tvoria relevantnú spotrebiteľskú verejnosť na jednej strane odborníci na módu a na druhej strane spotrebiteľia s vášnivou záľubou v móde resp. oddaní nasledovníci módy. Z toho vyplýva, že tento okruh spotrebiteľov bude rozumieť anglickému výrazu „fashionista“, keďže v kruhoch spotrebiteľov s touto záujmovou orientáciou je bežné používanie nie len výrazov „fashion“ a „cult“ ale aj slov odvodených zo slova „fashion“, medzi ktoré možno zaradiť aj slovo „fashionista“ vo význame „oddaný nasledovník módy“. V tejto súvislosti úrad poukazuje aj na to, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. Vzhľadom na tieto skutočnosti niet pochyb o tom, že slovné označenia ako celok Fashionista Cult poskytujú relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú o tom, pre aký okruh spotrebiteľov sú určené takto označené odevy, obuv a rôzne druhy tašiek, puzdier, obalov, galantérneho tovaru a podobne, čo znamená, že ide o označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchodnom styku na určenie vlastností tovarov. Označenie takejto povahy nemožno podľa § 5 ods. 1 písm. c) uznať za ochrannú známku. Vzhľadom na svoju opisnú povahu nie je prihlásené označenie schopné rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb a z tohto dôvodu napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk aj podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Je potrebné dodať, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane 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 zámeny 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 označenia mal výlučné právo iba jediný subjekt.

K prihlasovateľom prezentovanej podobnosti prihlášky ochrannej známky POZ 1811-2018 s ochrannými známkami č. 231790 (s názvom TREND), č. 246097 (s názvom UNEXPECTED FASHION), č. 235179 (s názvom Film Mania) úrad uvádza, že podobnosť z hľadiska opisnosti označení nie je prítomná ani v prípade označenia TREND ani v prípade označenia UNEXPECTED FASHION. Všeobecné označenie TREND neposkytuje spotrebiteľovi informáciu o konkrétnom smerovaní resp. vývojovej tendencii takto označených služieb (nárokovaným v triedach 35, 41). resp. tovarov (nárokovaným v triede 16), čo znamená, že spotrebiteľ sa v takom prípade stretne len s údajom, z ktorého nevyplýva žiadna konkrétna informácia určujúca nejakú vlastnosť takto označených služieb a tovarov. Rovnako nemožno konštatovať, že označenie UNEXPECTED FASHION by akýmkoľvek spôsobom opisovalo nejakú vlastnosť tovarov a služieb, pre ktoré je toto označenie zapísané v registri ochranných známk. Zo slovného spojenia UNEXPECTED FASHION, ktoré je možné do slovenského jazyka voľne preložiť ako „nečakaná resp. nepredvídaná móda“ nie je možné určiť či ide o konkrétne módne odvetvie a s tým spojené tovary resp. služby alebo či ide o nejaký iný sortiment tovarov, prípadne inú škálu služieb. Z toho vyplýva, že spotrebiteľ na základe označenia UNEXPECTED FASHION nedokáže určiť konkrétnu povahu tovarov a služieb, preto vníma toto označenie ako originálne. K ochrannej známke č. 235179 (s názvom Film Mania) úrad uvádza, že v priebehu konania o prihláške tejto ochrannej známky úrad namietal jej chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola prihlásená, ale dôkazovými materiálmi bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky v dôsledku jej používania pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám.

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 územi Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, 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
riadiateľka
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