



Banská Bystrica 11. 2. 2020
POZ 1810-2018/Z-38-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1810-2018 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 1810-2018 je označenie Som fashionista (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), ktoré je prihlásené 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 a pre služby „*reklama; vydávanie reklamných textov; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“ v triede 35 a pre služby „*online služby sociálnych sietí*“ triede 45.

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 známk 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 známk. 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 známk.

Úrad pri odôvodnení svojho stanoviska poukázal na skutočnosť, že slovné spojenie Som Fashionista“ 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 je výraz „fashionista“ bežný, úrad skonštatoval, že prihlasované označenie „Som Fashionista“ 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 súvisiace služby reklamnej povahy, obchodnej povahy (trieda 35) a online služby sociálnych sietí.

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 a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby 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 Som Fashionista, 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 Som Fashionista je spôsobilé zaručiť priemernému spotrebiteľovi v intenciách zákonných požiadaviek a judikatúry totožnosť pôvodu tovaru a jeho rozoznatelnosť od výrobkov a služieb iného pôvodu.

Podľa prihlasovateľ nie je pojem fashionista spôsobom, že v bežnej reči používaný ako označenie pre osoby s vášnivou záľubou v móde. Naopak prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zastával názor, že pojem fashionista nie je priemernými spotrebiteľmi natoľko vžitý, aby ho bolo možné považovať za súčasť bežnej reči. Prihlasovateľ k tomu dodal, že aj napriek vzrastajúcej obľube užívania anglicizmov v slovenskom jazyku v tomto prípade ide o pojem relatívne nový, ktorý nie je možné jednoznačne podradiť do slovnej zásoby bežne používanej priemernými spotrebiteľmi.

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

- č. 244979 (s názvom Dnes obúvam), zapísanú pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41,45,
- č. 244978 (s názvom Dnes nosím), zapísanú pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41,45,
- č. 244977 (s názvom Dnes jem), zapísanú pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41,45,
- č. 246323 (s názvom Dnes športujem), zapísanú pre tovary a služby v triedach 9,35,38,41,45,

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 udomácnujú aj pôvodne menej frekventované anglicizmy. Je potrebné dodať, že v prípade prihláseného označenia Som Fashionista, 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 „byť“ (v rôznych tvaroch – som, si, sme)“ 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 Som Fashionista ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, pre aký okruh spotrebiteľov sú určené takto označené odevy, obuv a súvisiace obchodné služby, reklamné služby a služby sociálnych sietí, čo znamená, že ide o označenie, ktoré je tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchodnom styku na určenie vlastností (účelu a zamerania) tovarov a služieb. 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 a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb 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 1810-2018 s ochrannými známkami č. 244979 (s názvom Dnes obúvam), č. 244978 (s názvom Dnes nosím), č. 244977 (s názvom Dnes jem), č. 246323 (s názvom Dnes športujem), úrad uvádza, že v priebehu konania o prihláškach ochranných známk č. 244979, č. 244978, č. 244977 úrad namietal ich chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli prihlásené, ale dôkazovými materiálmi bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známk v dôsledku ich používania pred podaním prihlášok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. V prípade ochrannej známky č. 246323 boli ešte pred vykonaním úplného prieskumu prihlášky podané tretím subjektom pripomienky proti zápisu označenia Dnes športujem do registra ochranných známk, z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia. V priebehu konania o pripomienkach podaných proti zápisu označenia Dnes športujem, bolo dôkazovými materiálmi preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia v dôsledku jeho používania pred podaním prihlášky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a preto bolo zapísané do registra ochranných známk.

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 svojoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby sa tak dosiahlo 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 rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené, 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

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

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