



Banská Bystrica 13. 2. 2020
POZ 1815-2018/Z-54-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1815-2018 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 1815-2018 je označenie GYMCULT (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), ktoré je prihlásené pre tovary „potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami, minerálne výživové doplnky, výživové doplnky, dezodoranty na obleky a textilné materiály, bielkovinové výživové doplnky, enzýmové výživové doplnky, proteínové výživové doplnky“ v triede 5, ďalej pre „puzdrá na okuliare, slunečné okuliare, okuliare na športovanie, nosové štipce na športovanie, ochranné prilby na športovanie, handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu), zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele, inteligentné náramky (meracie prístroje), inteligentné hodinky, chrániče zubov na športovanie, handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu), šnúrky na mobilné telefóny, puzdrá na smartfóny, kryty na smartfóny, inteligentné okuliare, chrániče zubov na športovanie, chrániče hlavy na športovanie“ v triede 9 a pre „obuv, sandále na kúpanie, obuv na kúpanie, potné vložky, šilty (pokrývky hlavy), ponožky, vložky do topánok, odevy, pokrývky hlavy, kombinézy, spodná bielizeň pohlcujúca pot, cyklistické oblečenie, futbalová obuv (kopačky), gymnastické cvičky, športové tričká, dresy, plavky, topánky na šport, športová obuv, kombiné (spodná bielizeň), body (spodná bielizeň), lyžiarske rukavice, športové tielka, ponožky pohlcujúce pot, trikoty (cvičebné úbory)“ 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 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 GYMCULT vyjadruje povahu a záujmovú orientáciu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v danom prípade tvoria na jednej strane odborníci na telocvik, telesnú zdatnosť a na druhej strane skupina spotrebiteľov, ktorí sa venujú telesnému cvičeniu za účelom zlepšenia resp. udržania telesnej kondície. Vzhľadom na to, že v oblasti telovýchovy a športu, sú anglické výrazy „gym“ (s významom telocvik, gymnastika, telocvičňa) a „cult“ (s významom kult, kultový) bežne používané, úrad skonštatoval, že prihlasované označenie GYMCULT ako celok môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností (účelu, určenia a zamerania) tovarov. To znamená, že predmetné označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len jednoduchú informáciu o tom, pre aký okruh spotrebiteľov sú určené takto označené odevy, obuv, rôzne výživové doplnky, špeciálne ochranné pomôcky, vybrané prístroje, obaly, puzdrá a podobne.

Úrad ďalej vo výsledku prieskumu uviedol, že ide o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny 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 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. V tejto súvislosti úrad skonštatoval, že slovné označenie GYMCULT, 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 GYMCULT je spôsobilé zaručiť priemernému spotrebiteľovi v intenciách zákonných požiadaviek a judikatúry totožnosť pôvodu tovaru a jeho rozoznateľnosť od výrobkov a služieb iného pôvodu. Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásené označenie má podobu zloženiny slov, ktoré sú vyjadrené formou CAPS LOCK, pričom sa súčasne ide o použitie dvoch anglicizmov v obchodnom prostredí, v ktorom je obvyklým jazykom slovenčina. Prihlasovateľ sa preto domnieva, že výklad úradu je formalistický, pokiaľ považuje tento výraz za nespôsobilý pre zápis.

Prihlasovateľ v svojom vyjadrení poukázal aj na slovné ochranné známky, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známk, konkrétne na ochranné známky - č. 245655 (s názvom Fitness diár), č. 200830 (s názvom TOTAL GYM), č. 219073 (s názvom FITNESS KING). Zároveň prihlasovateľ poukázal aj na ochrannú známku platnú na území Českej republiky – č. 330025 s názvom CryptoCult, z čoho je podľa prihlasovateľa zrejmé, že aj na úrovni členských štátov EU existujú určité precedensy v rozhodovacej činnosti ohľadom toho, že slovné zloženiny obsahujúce slovo CULT s predponou odkazujúcou k určitému záujmovému zameraniu sú pre zápis do registrov v zásade prípustné.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia požiadal úrad, aby bral zreteľ na právo prihlasovateľa na spravodlivý proces a súčasne vyzval úrad, aby posúdil rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia konzistentne s ohľadom na iné prihlasovateľom spomenuté konania, ktoré sa podľa neho v podstatných okolnostiach podobajú konaniu o prihláške ochrannej známky POZ 1815-2018.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Prihlasovateľ v prvej časti svojej odpovede z 15.7.2019 skonštatoval, že prihlásené označenie je spôsobilé zaručiť priemernému spotrebiteľovi totožnosť pôvodu tovarov a ich rozoznateľnosť od tovarov iného pôvodu a v tejto súvislosti vyhodnotil úradom prezentovaný výklad významu a úpravy prihláseného označenia za nesprávny a formalistický. K tomu úrad uvádza, že slovné označenie GYMCULT je tvorené slovnými prvkami napísanými veľkými písmenami v bežnom tlačnom type písma. Takáto grafická úprava písma nie je dostatočná na to, aby prihlásenému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo nevníma ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje im 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 spojenie GYMCULT a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ súčasne vo svojej odpovedi zdôraznil, že v prípade označenia GYMCULT ide o použitie dvoch anglicizmov v obchodnom prostredí, v ktorom je obvyklým jazykom slovenčina. K tomuto tvrdeniu úrad uvádza, že slovenský spotrebiteľ bude vnímať označenie GYMCULT ako anglické slovné spojenie, ktorému rozumie, pretože si ho dokáže preložiť do slovenčiny. Anglický výraz „gym“ možno do slovenského jazyka preložiť ako telocvik, gymnastika, telocvičňa a anglický výraz „cult“ možno do slovenského jazyka preložiť ako kult, kultový (In.:PC Translator 2010.21). V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že slovo kult má okrem významu „uctievanie bohov“ aj druhý v súčasnej dobe veľmi frekventovaný význam a to „*neprimerané zveličovanie významu nejakého momentálneho spoločenského ideálu*“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015). Vzhľadom na túto skutočnosť je zrejmé, že slovný prvok „CULT“, obsiahnutý v prihlásenom označení, znásobuje opisný charakter označenia „GYMCULT“ ako celku, pretože zdôrazňuje účel a zameranie takto označených tovarov. Podľa úradu nemožno poprieť, že v posledných rokoch sa začal veľmi rýchlo rozvíjať zdravý životný štýl, s ktorým súvisí starostlivosť o fyzickú kondíciu, telesnú zdatnosť a krásu, čo je všeobecne známe ako „kult tela“, ktorý je sprevádzaný prirodzeným nárastom počtu nových špecializovaných telocviční v bežnom jazyku označovaných ako „gym“. Vzhľadom na tieto skutočnosti úrad konštatuje, predmetné označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, pre aký okruh spotrebiteľov sú určené takto označené a prihlasované odevy, obuv, rôzne výživové doplnky, špeciálne ochranné pomôcky, vybrané prístroje, obaly, puzdrá a podobne. Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť v danom prípade tvoria na jednej strane odborníci na telocvik, telesnú zdatnosť a na druhej strane skupina spotrebiteľov, ktorí sa venujú telesnému cvičeniu za účelom zlepšenia resp. udržania telesnej kondície a telesnej krásy. Je tiež potrebné dodať, že niet pochyb o tom, 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. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Vzhľadom na vyššie spomenuté skutočnosti je úrad presvedčený o tom, že vykonal hodnotenie zápisnej spôsobilosti slovného označenia GYMCULT nie len s prihliadnutím na jednotlivé prvky, ktorými je prihlásené označenie tvorené, ale hodnotil jeho zápisnú spôsobilosť aj ako celku zohľadňujúc spoločenskú situáciu a aktuálny stav v oblasti nárokovaných tovarov, resp. v segmente tovarov a služieb s nimi súvisiacimi. Úrad súčasne uvádza, že v okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa intenzívne zameriava na oblasť aktivít súvisiacich s telesnou zdatnosťou, kondíciou a s tým súvisiacou telesnou krásou sa označenie GYMCULT stalo známym aj v spojitosti s inými poskytovateľmi tovarov nevyhnutných na vykonávanie spomenutých aktivít. Z tohto dôvodu sa úrad nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, že úradom vykonané posúdenie označenia GYMCULT bolo nesprávne a formalistické. Úrad je presvedčený, že komplexným posúdením predmetného označenia ako celku vyhodnotil zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v súlade ustanoveniami uvedenými v § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 odvolávke prihlasovateľa na iné slovenské ochranné známky - č. 245655 (s názvom Fitness diár), č. 200830 (s názvom TOTAL GYM), č. 219073 (s názvom FITNESS KING) a na ochrannú známku platnú na území Českej republiky – č. 330025 s názvom CryptoCult, úrad uvádza, že prihlasovateľ neuviedol žiadny relevantný argument, ktorým by zrozumiteľne ilustroval akým spôsobom sú predmetné ochranné známky opisné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré boli zapísané. Je potrebné zdôrazniť, že ochranná známka č. 200830 (s názvom TOTAL GYM) bola prihlásená 6.8.2001, teda 17 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1815-2018. K ochrannej známke č. 219073 (s názvom FITNESS KING) úrad uvádza, že táto bola prihlásená 14.6.2006, teda 12 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1815-2018 a v súčasnosti

je neplatná. V tejto súvislosti je 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 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 dosiahol rovnaké rozhodnutie.¹

K ochrannej známke č. 245655 (s názvom Fitness diár) 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 nárokovým tovarom a službám.

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 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