



Banská Bystrica 28. 2. 2020
POZ 956-2019/Z-70-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 956-2019 z 7.5.2019 prihlasovateľa Kvety.sk s.r.o., Kriváň 351, 962 04 Kriváň, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4, SK,

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:

Predmetom prihlášky ochranej známky je obrazové označenie



prihlásené pre nasledujúce tovary a služby:

- „*Baliaci papier; blahoprajné karty; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové darčeky; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecia na balenie*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- „*Prírodné kvety; rezané kvety; sušené kvety na ozdobu; vence z prírodných kvetov; kvetinové cibule; klíčky semien na botanické účely; korok (surovina); kríky, krovie; palmy; palmové listy; sušené rastliny ako dekorácia; rašelina (ako podstielka); ružové kríky; sadenice; semená rastlín; stromy; trávniky (prírodné); vianočné stromčeky; záhradné bylinky (čerstvé)*“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

- „*Maloobchodné služby s kvetmi, rastlinami, papierovým tovarom; veľkoobchodné služby s kvetmi, rastlinami, papierovým tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kvetmi, rastlinami, papierovým tovarom prostredníctvom internetu (obchodné služby online, e-shop); dekorácia a aranžovanie výkladov; komerčné informačné kancelárie; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov;*

poradenstvo v obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); spracovanie textov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; personálne poradenstvo; výber osôb pomocou psychologických testov; reklama; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; uverejňovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; príprava inzertných stĺpcov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch a priestorov; reklamné plagátovanie; štatistické informácie; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); marketingové štúdie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek tovarov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do triedy 41 (informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy); obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 39, 41 a 42“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- „Balenie a doručovanie darčkových a umeleckých predmetov; balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie služby; kuriérske služby; doručovanie tovaru; informácie o balení a doručovaní darčkov a umeleckých predmetov; kuriérske služby; sprostredkovanie doručenia tovarov (sprostredkovanie dopravy tovarov)“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- „Organizovanie výcvikov a školení (manažérske služby); organizovanie nekomerčných výstav a predstavení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie kurzov; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distribúcia videofilmov; premietanie kinematografických filmov; zábavné kluby (služby); prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov, periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; požičiavanie nahraných nosičov, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry; usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na účely kultúrne a zábavné; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- „Interiérová výzdoba; architektonické poradenstvo; navrhovanie obalov; grafické dizajnérstvo; módné návrhárstvo; umelecké grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- „Aranžovanie kvetov; zhotovovanie vencov; rastlinné škôlky; fytooterapia; aromaterapeutické služby; liečenie stromov a rastlín; ničenie buriny; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; údržba trávnikov; záhradkárské služby; záhradníctvo“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.9.2019 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) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia z 18.9.2020 (ďalej len „výsledok prieskumu“) v prvom rade poukázal na to, že podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti úrad upozornil na to, že aby označenie malo ako ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, musí byť svojou formou a obsahom originálne do takej miery, že

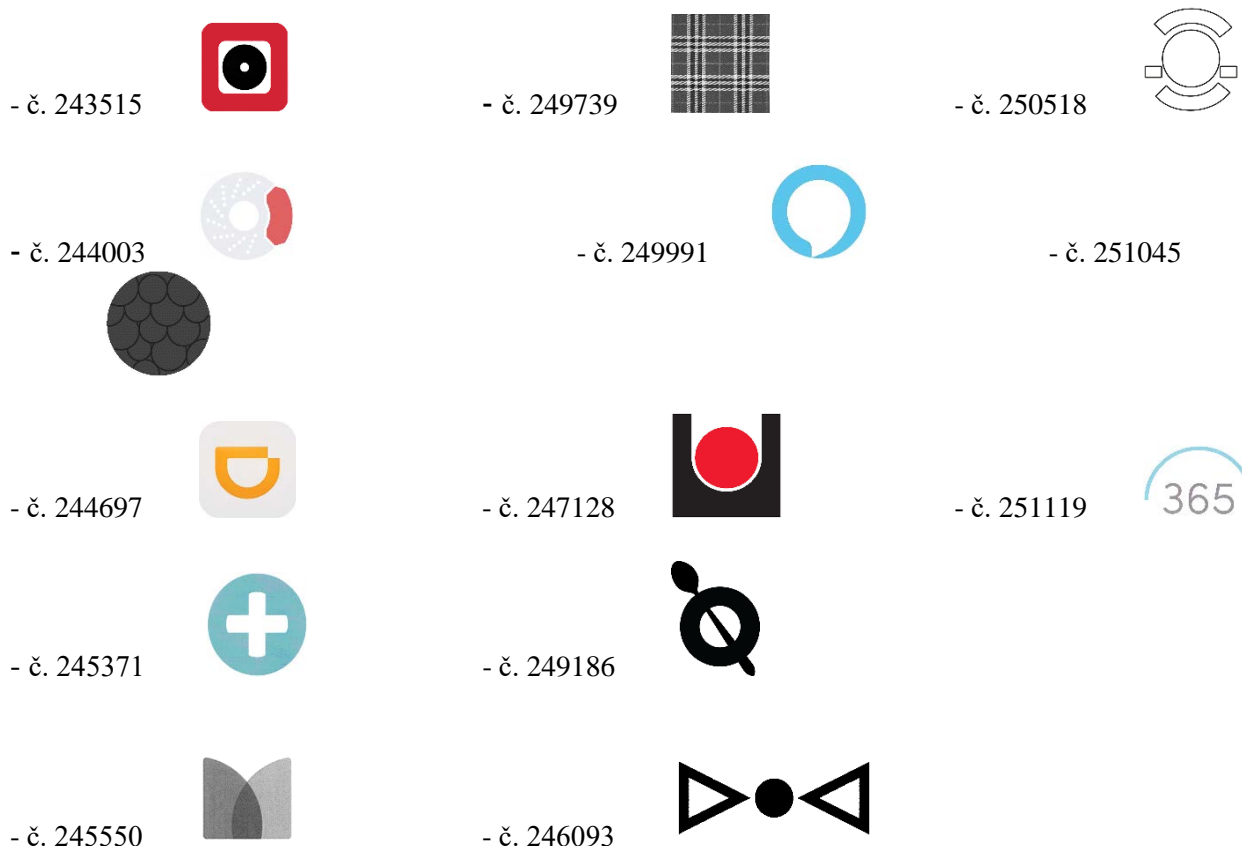
jeho osobitné znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označené. K tomu úrad dodal, že prihlasovanému označeniu chýbajú znaky originality a spotrebiteľ na základe takéhoto geometrického útvaru zloženého z ôsmich rôznofarebných náhodne usporiadaných kruhov rôznej veľkosti nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť.

Úrad tiež v odôvodnení výsledku prieskumu zdôraznil, že náhodne usporiadané kruhy rôznej farby a veľkosti síce môžu zaujať pozornosť spotrebiteľa, nepomôžu mu však rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb ostatných podnikov, vzhľadom nato, že takto náhodne usporiadané rôznofarebné kruhy s rôznou veľkosťou nebudú spotrebiteľia vnímať ako znak pôvodu, ani si ich nezapamätajú. V závere výsledku prieskumu z 18.9.2019 úrad skonštatoval, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a z tohto dôvodu ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 22.11.2019 uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom úradu. Prihlasovateľ poznamenal, že prihlásené obrazové označenie je potrebné posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, nie len jednoduchou parciálnou analýzou vybraných častí. Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásené označenie obsahuje viaceré farby, tvary a umiestnenia, čo mu v kombinácii dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti. Podľa názoru prihlasovateľa úrad posudzoval prihlásené označenie nad rámec zákona, keď posudzoval len parciálne prvky daného označenia bez posúdenia ostatných grafických prvkov, len s jednoduchým konštatovaním ústredného motívu, čo je možné považovať za účelové len s úmyslom zamietnutia predmetnej prihlášky ochrannej známky bez dôkladného odôvodnenia a opodstatnenia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené označenie umožňuje individualizovať tovary a služby, ktoré týmto označením majú byť označené.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že ak prihlásené označenie v zmysle tvrdení úradu nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, potom z rovnakého dôvodu úrad nemal zapísať do registra ochranných známkov nasledujúce obrazové ochranné známky:



K ochrannej známke č. 249739 prihlasovateľ uviedol, že ide o všeobecný obrazový prvok, ktorý je možné chápať ako všeobecný vzor látky bez ďalších grafických prvkov.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ poukázal aj na ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že 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 alebo službám, pre ktoré je prihlásené”. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil doklady o používaní daného označenia, konkrétne doklady o výrobe etikiet obsahujúcich uvedené označenie, všetky z obdobia pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, spadajúce do obdobia 2018-2019 v počte 110 tisíc kusov. Prihlasovateľ súčasne zdôraznil, že priložené doklady nie sú ojedinelé, pretože prihlásené označenie je používané aj prostredníctvom propagácie na internete ako súčasť grafiky na stránkach prihlasovateľa ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol úradu prehodnotiť výsledok prieskumu z 18.9.2019 prihlásené označenie zverejnil vo Vestníku vydávaného úradom a prípadné výhrady proti zápisu označenia do registra prenechal na rozhodnutie tretích strán.

Záverčné vyjadrenie úradu:

K tvrdeniu prihlasovateľa, že vo výsledku prieskumu z 18.9.2019 boli posúdené len parciálne prvky daného označenia bez posúdenia ostatných grafických prvkov, len s jednoduchým konštatovaním ústredného motívu označenia, úrad uvádza, že posudzoval prihlásené označenie ako jeden celok, ktorý je zložený z ôsmich rôznofarebných náhodne usporiadaných kruhov rôznej veľkosti. Úrad nevenoval špeciálnu pozornosť jednotlivým prvkom označenia, tak ako to tvrdí prihlasovateľ. Práve naopak, úrad skúmal prihlásené označenia z pohľadu jeho celkovej kompozície berúc do úvahy počet, farby a náhodnosť usporiadania kruhov, ktoré tvoria prihlásené označenie. Úrad vo výsledku prieskumu z 18.9.2019 zrozumiteľne uviedol, že „náhodne usporiadané kruhy rôznej farby a veľkosti síce môžu zaujať pozornosť spotrebiteľa, nepomôžu mu však rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb ostatných podnikov, vzhľadom nato, že takto náhodne usporiadané rôznofarebné kruhy s rôznou veľkosťou nebudú spotrebiteľia vnímať ako znak pôvodu, ani si ich nezapamätajú”. Túto skutočnosť prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nevyvrátil.

Navyše úrad podotýka, že náhodnému usporiadaniu kruhov tvoriacich predmetné označenie nedodáva rozlišovaciu spôsobilosť ani skutočnosť, že tieto kruhy majú rôzne farby. V tejto súvislosti úrad poukazuje na bod 40 rozsudku Súdneho dvora C-104/01, „Libertel“, kde sa uvádza „je potrebné pripomenúť, že farby umožňujú šíriť niektoré myšlienkové asociácie a vyvolávať pocity, ale vzhľadom na svoju podstatu nie sú veľmi schopné šíriť osobitú informáciu. A to o to menej, že sú bežne a vo veľkej miere používané v reklame a pri obchodovaní s výrobkami a službami vzhľadom na ich silu prítlačivosti bez toho, aby obsahovali akúkoľvek osobitú správu“.

K poukazovaniu prihlasovateľa na staršie obrazové ochranné známky, ktoré považuje za porovnateľné prípady s prihláseným označením, úrad v prvom rade uvádza, že prihlasovateľ s výnimkou ochrannej známky č. 249739 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. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. 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 zámienky 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 náhodne usporiadaných farebných kruhov mal výlučné právo iba jediný subjekt.

Okrem toho úrad považuje za potrebné upriamiť pozornosť na to, že ochranné známky č. 243515, č. 244003, č. 244697, č. 245371, 245550, č. 246093, č. 247128, č. 249186, č. 249991, č. 250518, č. 251045, č. 251119 sú originálne a zapamätateľné vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané v registri ochranných známk a preto vo vzťahu k týmto tovarom a službám majú rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o ochrannú známku č. 249739 (prihláška ochrannej známky č. 157-2018), úrad zdôrazňuje, že v priebehu konania o prihláške ochrannej známky č. 157-2018 namietal zápisnú nespôsobilosť označenia, ktoré bolo predmetom tejto prihlášky z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky č. 157-2018 bolo zapísané do registra ochranných známk 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.

K dokladom, ktoré prihlasovateľ predložil za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky v dôsledku jeho používania na území Slovenskej republiky, úrad v prvom rade poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedíštinkatívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Vzhľadom na spomenuté kritéria úrad konštatuje, že predložené doklady sú z pohľadu preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky irelevantné, pretože nepreukazujú používanie prihláseného obrazového označenia osobou prihlasovateľa v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú z pohľadu nárokovaných tovarov a služieb možno považovať širokú verejnosť prejavujúcu záujem o kvety, ich kupovanie, aranžovanie a podobne. S kvetmi, ich kúpou a aranžovaním prirodzene súvisia aj reklamné a propagačné predmety a rovnako verejnosťou využívané súvisiace odborné a propagačné služby. Predmetné doklady sú irelevantné z toho dôvodu, že ide o faktúry vystavené výrobcom etikiet prihlasovateľovi. To znamená, že týmito dokladmi nie je zachytený vzťah medzi prihlasovateľom, ním poskytovanými tovarmi a službami a spotrebiteľmi, pre ktorých sú prihlasovateľove tovary a služby určené.

Ďalšie predložené doklady, ktoré majú formu nedatovaných výtlačkov, na ktorých sú zobrazené bodkované krabičky, alebo na bielom podklade zobrazené rôzne farebné kruhy, neobsahujú označenie, ktoré by bolo totožné s prihláseným označením. Z týchto dokladov nie je zrejmé obdobie pred podaním prihlášky ani vzťah medzi prihlasovateľom, ním poskytovanými tovarmi a službami a spotrebiteľmi, pre ktorých sú prihlasovateľove tovary a služby určené. Ani tieto doklady nemožno považovať za doklady, z ktorých by vyplývalo, že prihlásené obrazové označenie v dôsledku jeho používania pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

K doplnujúcej informácii prihlasovateľa, že predložené doklady nie sú ojedinelé, pretože prihlásené označenie je používané aj prostredníctvom propagácie na internete ako súčasť grafiky na stránkach prihlasovateľa ako aj prostredníctvom sociálnych sietí, úrad uvádza, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by túto skutočnosť v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky a v spojitosti s nárokovanými tovarmi preukázali.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám a prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal taký stav, z ktorého by vyplývalo, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu

k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciú 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:

Ing. Ivan Belička - patentový zástupca
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica 4