



Banská Bystrica 13. 1. 2020
POZ 247-2019/Z-7-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 247-2019 z 7.2.2019 prihlasovateľa STARBIKE Cycling, s.r.o., Hlavná 2906/71, 080 01 Prešov 1, ktorého v konaní zastupuje Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.3.2019 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie „STARBIKE“ bez akýchkoľvek grafických prvkov prihlásené pre skupinu tovarov, ktoré je možné súhrnne označiť ako bicykle a časti a súčasti bicyklov v triede 12 medzinárodného triedenia tiež pre súvisiace tovary „*cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy; bundy; topánky na šport; športová obuv; obuv na cyklistiku; čiapky; rukavice; spodná bielizeň; ponožky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia ako aj pre súvisiace služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a súčastami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na cyklistiku a so športovým oblečením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a súčastami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na cyklistiku a so športovým oblečením poskytované prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tiež pre služby „*opravy a údržbu bicyklov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia a „*požičiavanie športového*

výstroja (okrem dopravných prostriedkov); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; písanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je jednoslovným označením pozostávajúcím zo slova „STARBIKE“, ktoré vzniklo spojením dvoch samostatných slov z anglického jazyka, a to slova „star“ a slova „bike“. V preklade do slovenského jazyka pojem „star“ znamená „hviezda, hviezdny“ a pojem „bike“ v preklade do slovenského jazyka znamená „bicykel, bicyklový, bicyklovať“. Prihlasované označenie je posudzované vo význame „hviezdny bicykel“. Prídavné meno „hviezdny“ okrem súvislosti s hviezdami ako nebeskými telesami prípadne známymi osobnosťami môže v prenesenom význame označovať aj niečo, čo je neobyčajné, vynikajúce a má vysokú kvalitu (In: Slovník súčasného slovenského jazyka H-L, r. 2011).

Prieskumom predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám takéto označenie bez ďalšieho rozlišovacieho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností alebo kvality prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významov pojmov tvoriacich predmetné označenie. Predmetné označenie konkrétne poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o kvalite ponúkaných výrobkov a s tým súvisiacich služieb, keď slovo „hviezdny“ informuje spotrebiteľa o tom, že tieto tovary a služby sú poskytované na vynikajúcej úrovni (napr. v porovnaní s inými poskytovateľmi rovnakých tovarov alebo služieb). Prihlásené označenie ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Z hľadiska známkového práva sú laudatórne označenia považované za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Dňa 28.5.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ je toho názoru, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je vnímané ako pochvalné je potrebné označenie posúdiť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, to znamená z hľadiska jeho používania pred podaním prihlášky ochranej známky na území Slovenskej republiky vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Prihlasovateľ ďalej uvádza, že intenzívnym a dlhodobým používaním prihlasované označenie „STARBIKE“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, vďaka čomu je verejnosť schopná identifikovať tovary a služby ako tovary a služby pochádzajúce konkrétne od prihlasovateľa. Prihlasovateľ tiež uvádza, že slovné označenie „STARBIKE“ nemožno považovať za označenie všeobecne používané z dôvodu, že sa podstatným spôsobom líši od zaužívaných obchodných zvyklostí a s nimi spájaných slovných označení iných podnikateľov, ktorý poskytujú obdobné tovary a služby v danom odvetví.

Prihlasovateľ zároveň vo svojom vyjadrení požiadal o predĺženie lehoty na doloženie relevantných dokladov potrebných na preukázanie intenzívneho a dlhodobého používania prihlasovaného označenia. Doklady, ktorými chcel prihlasovateľ preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach boli úradu doručené 26.7.2019 v nasledovnom rozsahu:

a) zoznam faktúr za rok 2018,

- b) zoznam faktúr za rok 2017,
- c) inzercia za obdobie 02.02.2018 (predná strana, reklama, faktúra za reklamu),
- d) inzercia za obdobie 18.01.2018 (predná strana, reklama, faktúra za reklamu),
- e) inzercia za obdobie 15.12.2017 (predná strana, reklama, faktúra za reklamu),
- f) inzercia za obdobie 08.12.2017 (predná strana, reklama, faktúra za reklamu),
- g) inzercia za obdobie 24.11.2017 (predná strana, reklama, faktúra za reklamu),
- h) dôkaz o prevádzkovaní internetovej stránky starbike.sk prihlasovateľom.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa a po zväžení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „STARBIKE“ prihlasované pre skupinu tovarov, ktoré je možné súhrnne označiť ako bicykle a časti a súčasti bicyklov v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako aj pre súvisiace tovary „*cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy; bundy; topánky na šport; športová obuv; obuv na cyklistiku; čiapky; rukavice; spodná bielizeň; ponožky*“ v triede 25 medzinárodného triedenia a tiež pre súvisiace služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a súčastami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na cyklistiku a so športovým oblečením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a súčastami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na cyklistiku a so športovým oblečením poskytované prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“ v triede 35 medzinárodného triedenia ako aj pre „*opravy a údržbu bicyklov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia a „*požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; písanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností alebo kvality prihlásených tovarov a služieb.

Ako úrad uviedol vo svojom vyjadrení, prihlasované označenie je posudzované ako pochvalné a relevantnému spotrebiteľovi poskytuje priamu informáciu o kvalite ponúkaných výrobkov a s tým súvisiacich služieb. Za relevantného spotrebiteľa úrad v tomto prípade považuje širokú verejnosť, ktorá využíva bicyklovanie ako jeden zo spôsobov trávenia svojho voľného času, prípadne využíva bicykel na dochádzanie do školy alebo zamestnania, no rovnako spotrebiteľmi môžu byť profesionálni a poloprofesionálni športovci venujúci sa bicyklovému športu. Význam prihlasovaného označenia je tejto skupine spotrebiteľov dostatočne zrejmý na prvý pohľad a spotrebiteľ automaticky očakáva výrobky vynikajúcej kvality, či už sa jedná o samotné bicykle prípadne ide o rôzne súčasti bicyklov ako napr. brzdy, prevody blatníky, ale aj cyklistické oblečenie alebo obuv, a rovnako tiež predpokladá, že takto označené služby, v tomto prípade napr. maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi alebo opravy a údržba bicyklov či vydávanie elektronických kníh a časopisov prípadne fotografovanie sa budú týkať tematiky špičkových bicyklov.

Spotrebiteľ teda nebude vnímať prihlasované označenie ako ochrannú známku, ale ako pochvalnú výpoveď na podporu predaja, ktorej zámerom je vyzdvihnúť pozitívne aspekty ponúkaných tovarov a služieb, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov. Preto prihlasované označenie nemá vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Hlavnou úlohou ochrannej známky je identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tým od tovarov alebo služieb iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť v prípade negatívnej skúsenosti.

K argumentácii prihlasovateľa, že prihlasované označenie nemožno považovať za označenie všeobecne používané z dôvodu, že sa podstatným spôsobom líši od zaužívaných obchodných zvyklostí a s nimi spájaných slovných označení iných podnikateľov, ktorí poskytujú obdobné tovary a služby v danom odvetví, úrad uvádza, že vo svojom prieskume takéto skutočnosti nezistil a ani neuviedol. Bez ohľadu na to, či by predmetné

označenie používali iné subjekty alebo nie, označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti prihlasovaných tovarov a s nimi úzko súvisiacich služieb.

Úrad preskúmal predložené doklady a zistil, že na faktúrach predložených v prílohách a) a b) je v ľavom



hornom rohu každej faktúry uvedené obrazové označenie a obchodné meno prihlasovateľa STARBIKE Cycling, s.r.o. na pozícii dodávateľa, no nikde na predložených dokladoch nie je uvedené slovné označenie „STARBIKE“ tak, ako je prihlasované.

Rovnako tiež na plošnej inzercii prihlasovateľa, ktorá bola predložená v prílohách označených ako c) až g) je



použité rovnaké obrazové označenie no nikde v týchto inzerátoch nie je uvedené slovné označenie „STARBIKE“ tak, ako je prihlasované. Rovnaká situácia sa opakuje aj v poslednej prílohe, ktorá mala byť dôkazom o prevádzkovaní internetovej stránky www.starbike.sk.

Keďže predložené doklady neobsahujú prihlásené označenie, úrad konštatuje, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti daného označenia jeho používaním pred podaním prihlášky vo vzťahu k predmetným tovarom a službám vo vzťahu k územia Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ svojou odpoveďou nijako nevyvrátil námietku úradu vznesenú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zároveň argumentami a predloženými dokladmi neprekonal prekážky zápisuschopnosti prihláseného označenia. Preto úrad naďalej trváva na svojom pôvodnom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci a berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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:

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Puškinova 16

