



Banská Bystrica 31. 5. 2021

POZ 2889-2020/Z-235-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2889-2020 z 15.12.2020 prihlasovateľa Retail Success s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Branislav Samec, advokát, Národná 15, 010 01 Žilina 1,

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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.2.2021 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2889-2020 je slovné označenie „Hexagonky“, ktoré je prihlásené pre tovary „prívesky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky)“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené výlučne slovné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti a tvar prihlásených tovarov. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť bežní spotrebitelia, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary (klenotnícke výrobky) v šesťuholníkovom tvare.

Uvedené vyplynulo z toho, že označenie je tvorené slovom „hexagonky“, ktorého slovotvorným základom je slovo „hexagon“ vo význame šesťuholník alebo šesťhran, ku ktorému je pridaná koncovka „-ky“. Je nutné konštatovať, že takýmto spôsobom vytvorené prihlasované označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom spotrebiteľovi poskytuje iba informáciu, že pri takto označenom tovare pôjde o výrobok v tvare šesťuholníka, resp. hranola so šesťuholníkovou podstavou. Predmetné označenie má teda pre spotrebiteľa príznačný význam a vo vzťahu k prihlasovaným tovarom je označením opisným. Prihlasovanému označeniu chýba fantazijný prvok, a preto takéto označenie nemá schopnosť rozlíšiť tovary pochádzajúce od rôznych osôb. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie nemôže byť ochrannou známkou podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Aj napriek skutočnosti, že predmetné slovo sa nenachádza v slovníku slovenského jazyka, či v iných slovníkoch, nemožno predpokladať, že význam tohto slova nebude priemernému spotrebiteľovi známy. Jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja. Ako v iných, aj v slovenskom jazyku vznikajú nové slová a to buď preberaním slov z iných jazykov alebo tvorením nových termínov z už existujúcich slov, pričom nie všetky používané slová sú obsiahnuté v slovníkoch slovenského jazyka. Súčasný jazykový prejav charakterizuje tendencia ku stručnosti. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľ namiesto viacslovného dlhšieho názvu výrobku použije na jeho pomenovanie novovytvorenú skrátenú formu, pričom sa však význam tohto pomenovania nezmení. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad uviedol, že aj predmetné označenie „hexagonky“ bude spotrebiteľmi vnímané ako označenie tvaru klenotníckych výrobkov, a teda toto označenie vzhľadom na jeho opisnosť nemožno považovať vo vzťahu k nárokoványm tovarom za fantazijné.

Keďže prihlasované označenie „Hexagonky“ je tvorené výlučne podstatným menom určujúcim v obchode vlastností takto označovaných tovarov, a teda vo vzťahu k nárokoványm tovarom je označením opisným, nie je toto označenie schopné plniť základnú hmotnoprávnú podmienku a funkciu ochrannej známky, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 14.4.2021 s uvedeným nesúhlasil. Uviedol, že prihlásené označenie pozostáva z dvoch latinských slov „hexa“, s významom šesť a „gone“, s významom plodnosť, pokolenie, kde odstránením písmena e a nahradením príponou –ky vzniklo prihlásené označenie. Prihlasovateľ pod uvedeným označením ponúka šperky, ktoré symbolizujú šestonedelie žien. Prihlasovateľ taktiež nevyhlásil tvar šperkov, ktorý symbolizuje myšlienku označenia.

V ďalšom poukázal na zapísané ochranné známky:

- č. 209122 „Hexagon“, zapísanú okrem iného aj pre tovary v triede 16 – perá, ceruzky,....,

- č. 241957 „Zásielkovňa“, zapísanú pre služby v triede 39 – doprava, balenie tovaru, ...

Na základe uvedených zapísaných ochranných známok prihlasovateľ nevidí dôvod, prečo by prihlásené označenie nespĺňalo podmienky zápisu.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie tvaru prihlásených tovarov.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. V tomto prípade za relevantnú verejnosť je potrebné považovať bežného spotrebiteľa. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol, že prihlásené označenie symbolizuje šestonedelie žien pričom

nevytlúčil ani zámer poukázania na tvar prihlasovaných tovarov (šperkov). K uvedenému je potrebné uviesť, že úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorý patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti, a tá je určená alebo môže byť vyvedená z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade označenia HEXAGONKY v súvislosti s prihlásenými tovarmi je zrejmé, že relevantná verejnosť pozná význam tohto slova a vie, že sa jedná odvolávku na tvar tovarov, ktoré sú pod týmto názvom verejnosti známe. Prihlasované tovary majú všeobecný charakter, preto relevantnú spotrebiteľskú verejnosť budú predstavovať bežní spotrebitelia, kupujúci dané výrobky.

Je potrebné dodať, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie HEXAGONKY je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary – šperky v tvare šesťuholníka, resp. hranola so šesťuholníkovou podstavou. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie HEXAGONKY poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovar, ktorý dané označenie má označovať.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, zaniknutá, resp. zverejnená ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. K ochrannej známke č. 209122 HEXAGON úrad uvádza, že táto bola prihlásená 1.10.2003, teda viac ako 17 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2889-2020. Uvedená ochranná známka, v súčasnosti v zaniknutom stave, bola zaregistrovaná hlavne pre bankové služby, keďže majiteľom bola banková inštitúcia. Predmety na ktoré poukázal prihlasovateľ (perá, ceruzky), ktoré by mohli mať šesťuholníkový tvar predstavovali len reklamné predmety a tvorili len malú časť zo zoznamu tovarov a služieb. V tomto prípade neexistoval predpoklad, že banková inštitúcia bude výrobcom daných predmetov a vytvárať tak monopol čo sa týka názvu tvaru daných predmetov. K odvolávke prihlasovateľa na ochrannú známku č. 241957 Zásielkovňa úrad uvádza, že tá bola zapísaná do registra až potom ako jej prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku jej dlhodobého používania v súvislosti so službami, pre ktoré bola požadovaná jej registrácia. Zároveň úrad považuje za potrebné uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami o sebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Inými slovami, ak aj v minulosti bola do registra zapísaná ochranná známka obsahujúca slovný prvok „hexagon“, nevyvracia to naplnenie podmienok konštatovanej zápisnej výluky. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad konštatuje, že skutkové okolnosti v prípade uvedených ochranných známok sú iné ako v prípade prihláseného označenia. S ohľadom na uvedené úrad zastáva názor, že odvolávanie sa prihlasovateľa na uvedené ochranné známky nemožno považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi nepredložil žiadne dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že výlučne slovné označenie „HEXAGONKY“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, pre tovary, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie tvaru tovarov, 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:
JUDr. Branislav Samec, advokát
Národná 15
010 01 Žilina 1