



Banská Bystrica 15. 10. 2021
POZ 1114-2021/Z-397-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1114-2021 z 20.4.2021 prihlasovateľa MERIDA CZECH, s.r.o., Brněnská 1739/121, 664 51 Šlapanice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Radek Adámek, Cihlářská 643/19, 602 00 Brno, Česká republika,

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 2.7.2021 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 1114-2021 je obrazové označenie , ktoré je prihlásené pre tovary „bicykle, súčasti a príslušenstvo bicyklov“ v triede 12, „odevy a obuv pre cyklistiku a šport“ v triede 25 a služby „maloobchodná činnosť, veľkoobchodná činnosť, internetový obchod a sprostredkovanie obchodu s výrobkami v triedach 12 a 25“ v triede 35, „opravy (servis) bicyklov“ v triede 37 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Predmetnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z významu slovného spojenia, ktoré tvorí prihlásené označenie. Slovo „cyklo“ predstavuje v zložených slovách okrem iného aj význam „súvisiaci s cyklistikou“ (Veľký slovník cudzích slov, SAMO – AAMM, 1997) a slovo „point“ v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená *bod, stanica, kontaktné miesto*. Spojením

týchto slov vzniklo označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary a služby sú zamerané práve na predaj, opravy bicyklov a s tým súvisiace tovary. Skutočnosť, že prihlásené označenie je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu služieb a tovarov, predstavuje podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážku zápisu tohto označenia do registra ochranných známkov pre tovary a služby, ktoré opisuje. Prihlásené označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je schopné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa. Vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie aj jazykové schopnosti atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov alebo služieb. Keďže ide o tovary a služby všeobecného charakteru, relevantnú verejnosť budú predstavovať všetci potenciálni záujemcovia o kúpu bicykla a jeho opravu. Teda v prípade použitia prihláseného označenia na prihlasovaných tovaroch a službách je zrejme, že relevantná verejnosť význam uvedeného termínu pozná a vie z toho vyvodit', že ide o služby zamerané na predaj bicyklov, ich servis a s tým súvisiace tovary.

Čo sa týka grafickej úpravy označenia úrad uviedol, že tá spočíva v pozadí zelenej farby v tvare kruhu v hornej časti doplnenom bielou čiarou a nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž takéto grafické stvárnenie nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a služieb a venuje mu len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o grafickú úpravu, ktorú si priemerný spotrebiteľ nebude bližšie všimáť, resp. si ju nezapamätá. Preto celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovné spojenie. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb.

Na základe prihláseného označenia relevantná verejnosť nemôže rozlíšiť služby a tovary prihlasovateľa od rovnakých služieb a tovarov iných osôb. To znamená, že relevantná verejnosť nevie určiť obchodný pôvod takto označených služieb a tovarov. Z uvedených dôvodov predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia 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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 16.8.2021 uviedol, že je vlastníkom troch národných obrazových ochranných známkov registrovaných v Českej republike, ktoré obsahujú slovné spojenie CYKLO POINT. Všetky ochranné známky sú zapísané pre totožné triedy tovarov a služieb, ako prihlásené označenie. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pod obchodným označením cyklo point prevádzkuje franšízovú sieť maloobchodných predajní s bicyklami a cyklistickým a iným športovým vybavením. Ako dôkaz poukazuje na internetové stránky <http://www.cyklopoint.cz/>, kde pod záložkou „naše predajne“ je uvedený zoznam predajní prevádzkovaných pod značkou cyklo point. Prihlasovateľ má taktiež pre svojich fanúšikov a verných zákazníkov zriadený Cyklo Point Klub za účelom možnosti výhodnejších nákupov. Prihlasovateľ taktiež používa stránky na sociálnych sieťach, a to facebook <https://www.facebook.com/cyklopoint.cz/> a instagram <https://www.instagram.com/cyklopoint/>.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral 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 a službám v triedach 12, 25, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu takto označených tovarov a služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako všeobecná

informácia, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na predaj, opravy bicyklov a s tým súvisiace tovary a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb.

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, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti daného označenia. Uviedol, že je vlastníkom troch ochranných známkov registrovaných v Českej republike, ktoré sú tvorené slovným spojením CYKLO POINT. Taktiež poukázal na webové stránky a stránky na sociálnych sieťach, kde prihlásené označenie používa. Ako dôkazy predložil jednotlivé časti webovej stránky www.cyklopoint.cz a sociálnych sietí. Daným vyjadrením a predložením dôkazov prihlasovateľ pokladá za preukázané, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k daným tovarom a službám.

Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva možnosť prekonať zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, pričom v prípade, ak prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, toto sa zapíše do registra ako ochranná známka. V tejto súvislosti však úrad zdôrazňuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Z uvedeného dôvodu pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia je dôležité prihliadnúť na viaceré relevantné faktory ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba používania označenia, podiel, v akom je zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod., pričom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky. Zároveň prihlásené označenie je potrebné posúdiť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám a tiež vzhľadom k jeho vnímaniu relevantnou verejnosťou, t. j. spotrebiteľom.

Ako dôkazy nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil:

- výpisy z databázy ochranných známk
- stránky www.cyklopoint.cz
- stránky zo sociálnych sietí facebook a instagram

Na základe posúdenia uvedených dokladov úrad uvádza, že výpisy z databázy ochranných známk ÚPV ČR nepreukazujú používanie označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t. z. používanie označenia, prostredníctvom ktorého významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Jedná sa len o dôkaz o registrácii označení, nie o dôkaz používania označení. Výpisy z internetovej stránky neobsahujú dátum ich zverejnenia a taktiež na základe zverejnených informácií sa týkajú územia Českej republiky (predajne sa nachádzajú výlučne na území ČR), teda nespĺňajú taktiež kritériá posudzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré vyžadujú používanie označenia pred podaním prihlášky a s ohľadom na územie Slovenskej republiky a preto ich úrad nemôže akceptovať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Stránky zo sociálnych sietí propagujú konkrétne miesta výkonu predaja tovarov a poskytovania služieb (servisy, predajne), ktoré sa nachádzajú na území Českej republiky (cyklo point Beroun, cyklo point Liberec, ...), teda nespĺňajú taktiež kritériá posudzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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. Radek Adámek, advokát
Cihlářská 643/19
602 00 Brno