



Banská Bystrica 25. 10. 2021

POZ 238-2021/Z-408-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 238-2021 z 26.1.2021 prihlasovateľa GOLDIE s.r.o., Lichnerova 89/23, 903 01 Senec, ktorého v konaní zastupuje Rehak Marek, Stummerova 54, 955 01 Topoľčany 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 12.2.2021 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:

- a) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- b) 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.

Skúmané označenie „GOLDIE“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 14, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 12.2.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „GOLDIE“ predstavuje pojem, ktorý vzhľadom na fonetickú totožnosť a vizuálnu podobnosť, je možné jednoznačne vnímať aj ako anglické prídavné meno „goldy“ znamenajúce okrem iného aj „zlatý, zlatá, zlaté“, pričom zároveň neoriginálna pravopisná chyba (v tomto prípade v koncovke dotknutého pojmu) je v známkovej praxi považovaná za chybu nemeniacu povahu daného označenia. Predmetné označenie, je tak možné interpretovať ako prídavné meno „zlaté, zlatý, zlatá“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad vyvodil, že označenie „GOLDIE“ ako celok len jednoducho opisuje zameranie, obsah a charakter (iné vlastnosti), tovarov prihlásených v triede 14, služieb v triede 40 a súvisiacich obchodno-poradensko-reklamných služieb v triede 35.

Preto je označenie „GOLDIE“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov, ktorými sú v tomto prípade zainteresovaní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby sú svojim obsahom a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na klenotnícku oblasť, resp. na oblasť šperkárstva, kde z vylúčením klamlivosti ide o tovary s určitým obsahom zlata.

K tomu úrad dodal, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

V závere prieskumu, úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 9.3.2021, kde prostredníctvom svojho zástupcu Mareka Reháka zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V predmetnom liste zástupca prihlasovateľa uviedol, že „slovné označenie „GOLDIE“ nepredstavuje pojem, dokazuje to internetový vyhľadávač. A podobnosť? Takých podobností je predsa na UPV milión, čisto príklad uvádzam SMARTI (<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/615-2017>) presne to isté ako SMART ktoré používajú desiatky zapísaných ochranných známkov“.

K tomu zástupca prihlasovateľa dodal, že „Názov som vymyslel ja osobne pre moju klientku, klenotníčku p. Világiovú, ktorá sa dlhoročne venuje klenotníctvu a na Laurinskej ul. v BA ma desaťročie obchodík. Na slovenskom internete pred 3 rokmi našlo 0 výsledkov, jedine v UK a to hudobník vid' príloha. Teraz nájde len naše indexy. Chceme len chrániť seriózny biznis pred podvodníkmi, ktorí môžu parazitovať a škodiť na značke, ktorú sa snažíme poctivo budovať“.

K vyššie uvedeným argumentom boli doložené aj dve prílohy:

- a) výtlačok (printscreen) internetovej stránky www.glami.sk/goldie/ (aktuálne už bez pôvodného obsahu)
- b) výtlačok (printscreen) z internetového vyhľadávača s výsledkami pojmu „goldie“

V závere svojej stručnej odpovede zástupca prihlasovateľa, nadväzne na jeho vyššie uvedené argumenty, požiadal úrad o prehodnotenie.

Úrad preskúmal vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa, vrátane daných príloh, pričom zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku.

Odôvodnenie:

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že slovný prvok „goldie“ nie je pojmom, resp. nie je výrazom, ktorý by niesol v sebe jasný významový obsah, s takýmto tvrdením nie je možné súhlasiť. Už v prvotnom prieskume úrad uviedol, že fonetická podoba pojmu „goldie“ je totožná s fonetickou podobou spisovného anglického slova „goldy“, znamenajúceho „zlatý, zlatá, zlaté“, ale aj „pozlátený, pozlátiť“ (vid' napr. PC Translator V2010.21 METEOR Software, ale aj iné slovníky). Je zároveň potrebné dodať, že v známkovej praxi platí, že „pravopisná chyba nemusí zmeniť opisnú povahu označenia. V prvom rade môžu byť slová napísané nesprávne v dôsledku vplyvov iného jazyka alebo pravopisu slova na územiach mimo EÚ, napr. americká angličtina, v slangovej reči, alebo aby vyzerali modernejšie“ (vid' USMERNENIA PRE PRIESKUM OCHRANNÝCH ZNÁMKOV EURÓPSKEJ ÚNIE NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO), Časť B, Prieskum, Oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia). Čiže v tomto prípade nejde z pohľadu relevantného užívateľa iba o nepatrnú gramatickú chybu (keď „y“ je nahradené „ie“), ktorá nemení významový obsah prihláseného označenia, ale táto skutočnosť je podčiarknutá už spomínanou fonetickou identitou medzi spisovným anglickým výrazom „goldy“ a predmetným označením v znení „GOLDIE“. To znamená, že relevantná užívateľská verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a tovarmi či službami, ktorých povahu označenie opisuje, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní užívatelia by vnímali označenie, o ktorého zápis sa žiada, ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb.

Z vyššie uvedeného následne vyplýva, že evidentnú opisnosť prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám nemôže spochybniť ani prieskum webových stránok zo strany prihlasovateľa, keď po zadaní pravopisne modifikovaného pojmu „goldie“ do prehliadača boli identifikované odkazy napr. na hudobníka, tiež na krstné meno známej herečky, prípadne aj na webové stránky prihlasovateľa (viď príloha b). Podstatné však je, že na základe úradom vyššie vyvodenej jednoznačnej opisnosti prihláseného označenia „GOLDIE“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, ide o označenie, ktoré napĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona a vzhľadom na jeho výlučne slovný charakter napĺňa aj ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak prihlasovateľ prirovnal predmetné označenie „GOLDIE“ k zapísanej ochrannej známke č. 246198 (POZ 615-2017) pod názvom „SMARTI“, úrad uvádza, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona. V prípade ochrannej známky č. 246198 „SMARTI“ zjavne nejde o identický prípad. Na rozdiel od slova „goldie“, foneticky totožného s plnovýznamovým slovom „goldy“, pojem „SMARTI“ je od slova „smart“ nielen v písanej podobe, ale aj foneticky odlišný. Preto úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na vyššie uvedený príklad ochrannej známky za irelevantný, ktorý nemôže prispieť k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

V závere úrad ešte uvádza, že poukázanie prihlasovateľa na jeho internetovú stránku goldie.sk (príloha a) neprekonalo vznesené námietky úradu, pretože webové stránky sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovných opisných označení iba na základe konkrétnych špecifických kritérií, ako je preukázanie masívnej návštevnosti webovej stránky spolu s údajmi o prihlasovateľovi pred dňom podania predmetnej prihlášky. Z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora ECJ 108/97 a 109/97, podľa ktorých je spresnený spôsob posudzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre ich zápis do registra ochranných známk, vyplývajú kritériá pre doklady, ktoré preukazujú rozlišovaciu spôsobilosť takýchto označení. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary, tiež údaje o šírke daného sortimentu (t. j. do akej miery sortiment korešponduje s prihlásenými tovarmi), či o množstve jednotlivých druhov tovaru. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „GOLDIE“, pričom toto výlučne slovné označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letákoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ úradu neposkytol, je zjavné, že bez ich doloženia nie je možné akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej užívateľskej verejnosti v rámci celého územia Slovenskej republiky iba na základe poukázania na jeho webovú stránku, a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Z toho vyplýva, že ani záverečný argument prihlasovateľa (resp. jeho zástupcu), v rámci ktorého uviedol *„Názov som vymyslel ja osobne pre moju klientku, klenotníčku p. Világiovú, ktorá sa dlhoročne venuje klenotníctvu a na Laurínskej ul. v BA ma desaťročie obchodík. Na slovenskom internete pred 3 rokmi našlo 0 výsledkov, jedine v UK a to hudobník viď príloha. Teraz nájde len naše indexy. Chceme len chrániť seriózny biznis pred podvodníkmi, ktorí môžu parazitovať a škodiť na značke, ktorú sa snažíme poctivo budovať“*, taktiež nemohol prispieť k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „GOLDIE“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk a preto 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:
Marek Reháč
Stummerova 371/54
Topoľčany