



Banská Bystrica 30.11.2023
POZ 489-2023/Z-342-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 489-2023 z 28.2.2023 prihlasovateľa CMQC spol. s r.o., Švabinského 2392/49, Praha 4 - Chodov, CZ, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 19, Bratislava-Nové Mesto, SK,

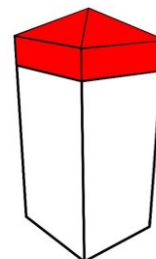
sa zamietá

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), c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 19.4.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 489-2023 je obrazové označenie PATNIKY.EU prihlásené pre tovary "miniatúry nekovových, nemechanických a nesvetelných prenosných informačných prvkov" v triede 19, "zberateľské predmety z dreva, sadry alebo plastu; upomienkové predmety a suveníry z dreva, sadry alebo plastu; zberateľské predmety, upomienkové predmety a miniatúry upravené brúsením, nátermi, farbením, lakovaním, gravírovaním, rytím, tlačou či opatrené samolepkami; zberateľské predmety, upomienkové predmety a miniatúry opatrené nápismi, obrázkami, znakmi, či ornamentmi" v triede 20 a služby "maloobchodné služby týkajúce sa vyššie uvedených zberateľských predmetov, upomienkových predmetov a miniatúr v triedach 19 a 20 prostredníctvom maloobchodnej siete, predajných automatov, objednávkových katalógov alebo

elektronických médií“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky** (ďalej „úrad“) zistil, že predmetné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 19, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré priemernému spotrebiteľovi poskytujú len jednoduchú informáciu o druhu a zameraní takto označených tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 30. 5. 2023 požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb o „miniatury cestných pätníkov, stĺpikov a smerových stĺpikov z nekovových materiálov“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že takýmto zúžením došlo k prekonaniu zápisnej nespôsobilosti označenia z dôvodov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, keďže označenie po takomto zúžení zoznamu nemá k dotknutým tovarom a službám dostatočne priamy a konkrétny vzťah a ani jazykový význam, pretože v zozname zostanú len všeobecné a široké kategórie zahŕňajúce rôzne zberateľské, upomienkové predmety a miniatury. Vo vyobrazení prihláseného označenia nie je absolútne žiadny atribút, ktorý by relevantnej verejnosti konkrétne hovoril, že sa jedná o zberateľské predmety, upomienkové predmety, miniatury a služby s nimi spojené a relevantná spotrebiteľská verejnosť to nebude ani nijako predpokladať. Prihlasovateľ je presvedčený, že spotrebiteľ by musel vykonať veľký mentálny skok, potrebný na spojenie prihláseného označenia s týmito tovarmi a službami.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy zúženie nárokováného zoznamu tovarov a služieb ako aj všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 19, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vzhľadom na zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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 a určiť ich obchodný pôvod. 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).

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. 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. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú

vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 489-2023 je obrazové označenie tvorené slovným spojením „patniky.eu“, nad ktorým je obrazový prvok v tvare pätníka s vrcholom červenej farby. Slovo „patniky“ bude vnímané vo význame „pätníky“ alebo synonymom „mílniky“ a skratka „.eu“, ktorou je prihlásené označenie tiež tvorené, bude vnímaná ako súčasť adresy webových stránok. Ide o tzv. ccTLD kód krajiny (angl. Country code top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území, resp. poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované na území EÚ. Celé slovné spojenie „patniky.eu“ bude vnímané ako označenie adresy webovej stránky, ktorej obsahom budú pätníky.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby, ktoré možno súhrnne označiť ako *informačné prvky, zberateľské a upomienkové predmety a maloobchodné služby s týmito tovarmi*, pri ktorých relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, teda verejnosť, ktorej sú tieto tovary a služby určené, tvorí spotrebiteľská verejnosť kupujúca upomienkové predmety a miniatúry a zaoberajúca sa zbieraním takýchto predmetov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 19. 4. 2022, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Prihlásené označenie je vo svojom celkovom význame len jednoduchou informáciou o charaktere tovarov a služieb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa stretne s prihláseným označením v spojitosti s takto označenými prihlásenými tovarmi a službami triedach 19, 20 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako *informačné prvky, zberateľské, upomienkové predmety a maloobchodné služby s týmito tovarmi*, bude toto označenie vnímať ako označenie poskytujúce priamu informáciu o druhu a zameraní nárokovaných tovarov a služieb, konkrétne, že ide o pätníky v rôznych podobách a obchodné služby s nimi. Relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia nebude schopná určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, teda nebude schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu prihláseného označenia je potrebné uviesť, že prítomnosť ani grafická úprava obrazového prvku prihláseného označenia (tvar pätníka) nezabezpečí, aby relevantný spotrebiteľ prihlásené označenie vnímal ako údaj o obchodnom pôvode nárokovaných tovarov a služieb, práve naopak, tento prvok len podporuje význam pod ním uvedeného slovného spojenia, resp. slovných prvkov. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, teda ani celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od informácie, ktorú nesie jeho slovný prvok, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka úkonu prihlasovateľa, ktorým bolo zúženie zoznamu nárokovaných tovarov a služieb za účelom odstránenia námietok vznesených úradom voči zápisu prihláseného označenia do registra je potrebné uviesť, že predmetným zúžením bola zo zoznamu tovarov a služieb vypustená len časť prihlásených tovarov (miniatúry cestných pätníkov, stípkov a smerových stípkov z nekovových materiálov v triede 20), v súvislosti s ktorou úrad konštatoval naplnenie uvedených zápisných prekážok. Zoznam naďalej obsahuje informačné prvky, zberateľské, upomienkové predmety a miniatúry z rôznym materiálov. Vzhľadom na skutočnosť, že pätník je informačným prvkom (pätníky vymedzujú okraje ciest prípadne aj obsahujú údaje ohľadom vzdialenosti), prihlásené tovary naďalej zahŕňajú aj pätníky vo forme miniatúr, zberateľských a upomienkových predmetov. Z uvedeného vyplýva, že v dôsledku zúženia zoznamu tovarov a služieb nedošlo k prekonaniu námietky úradu, ktorá sa týkala absencie rozlišovacej spôsobilosti. Prihlásené označenie obsahuje slovné spojenie patniky.eu a obrazové vyjadrenie pätníka, ktoré ako celok vyjadrujú len jednoduchú informáciu o druhu a zameraní nárokovaných tovarov a služieb, teda že sa jedná o pätníky vo forme informačných, zberateľských, upomienkových predmetov alebo miniatúr a obchodné služby s nimi.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/51114895

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

30.11.2023 13:38

Doručovaná správa

Identifikátor správy

edaf097d-566f-47ba-b64b-ef9c91ac50da

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

GEw/mmur+HsN
+Kk9pBnCjToEQbqivMzmsDe71x9K2STebAwUwC
+f6zRR23QHbsm/07KvtUDumNgQztrg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

cd9e11cf-c7ad-47c7-bd75-47d99bd81ab0

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

bf18f9e8-0815-4c1a-80c3-b3881eae02b6