



Banská Bystrica 22. 1. 2015
POZ 2180-2013/Z-27-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2180-2013 s názvom Westernobchod z 21. 11. 2013 prihlasovateľa Stanislav Kučírek – Westernobchod, Host'ová 2, 951 02 Host'ová, Slovenská republika,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12. 2. 2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 12. 2. 2014 uviedol, že prihlasované výlučne slovné označenie „Westernobchod“ napĺňa vo vzťahu k nárokovým službám „maloobchod, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; internetový obchod s westernovým oblečením, obuvou, jazdeckými potrebami a doplnkami“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výlukou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože vo vzťahu k týmto službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej úrad konštatoval aj zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktorú odôvodnil tým, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu nárokových služieb. Prihlasované označenie „Westernobchod“ priemernému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o obchod zameraný na sortiment tovarov westernového charakteru, to znamená na sortiment tovarov, ktoré majú vzhľad alebo iné vlastnosti typické pre tovary z oblasti amerického západu. V tejto súvislosti uviedol, že opisné označenia majú vzhľadom na ich všeobecnosť za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v miere umožňujúcej spotrebiteľovi rozlíšenie služieb prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Nakoľko prihlasované označenie neobsahuje žiadne iné obrazové alebo slovné prvky, na základe ktorých by priemerný spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod uplatňovaných služieb, úrad zastával názor, že prihlasované označenie „Westernobchod“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ vo svojom liste doručenom úradu 16. 4. 2014 vyjadril nesúhlas so záverom úradu, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Poukázal na ustanovenie § 2 zákona č. 506/2009 Z. Z. o ochranných známkach, podľa ktorého označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Z uvedeného ustanovenia podľa prihlasovateľa vyplýva, že medzi ochranné známky je možné zaradiť aj slovné ochranné známky, ktoré môžu byť tvorené výlučne jedným alebo viacerými slovami, alebo sériou písmen a číslic, ktoré vytvárajú slovo.

Prihlasovateľ zastával názor, že označenie „Westernobchod“ predstavuje novotvar, ktorý nemá žiadny význam v slovenskom jazyku ale ani v inom jazyku. Ide o originálne spojenie dvoch slov, ktorými sú anglický výraz „western“ (v preklade do slovenského jazyka – západný, kovbojka) a slovenské slovo „obchod“. Tieto slová sú spojené do jedného slovného spojenia, ktoré sa nepoužíva v bežnej komunikácii ani v obchodnom styku. Takéto slovné spojenie, ktoré dokonca pozostáva zo slova pochádzajúceho z cudzieho jazyka, je podľa prihlasovateľa fantazijné, t. j. spôsobilé zápisu do registra ochranných známk. Na podporu uvedeného poukázal na rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 2006 vo veci C-421/04, Matratzen Concord AG proti Hukla Germany SA., podľa ktorého „*článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice neodporuje tomu, aby ako národná ochranná známka v členskom štáte bolo zapísané slovo prevzaté z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo opisuje ním označené tovary a služby, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.*

Ďalej prihlasovateľ pripomenul, že úrad neposudzoval prihlasované označenie ako celok. Uviedol, že postačuje, ak rozlišovaciu spôsobilosť má prihlasované označenie ako celok, pričom nie je podstatné, že je tvorené slovnými prvkami („wester“ a „obchod“) bez rozlišovacej spôsobilosti. V prospech uvedeného podľa prihlasovateľa svedčí aj rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie, konkrétne rozsudok Súdneho dvora z 15. októbra 2005 vo veci C-37/03, BioID AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, v zmysle ktorého „*rozlišovacia spôsobilosť kombinovanej ochrannej známky musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia*”.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s názorom úradu, že prihlasované označenie je opisné a absencia ďalších obrazových alebo slovných prvkov má za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti v miere umožňujúcej spotrebiteľovi rozlíšenie služieb prihlasovateľa od rovnakých služieb iných podnikateľských subjektov.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasované označenie „Westernobchod“ je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk.

Úrad prihlasované označenie opätovne podrobil prieskumu zápisnej spôsobilosti, pričom zbral do úvahy aj argumentáciu prihlasovateľa uvedenú v jeho vyjadrení doručenom úradu 16. 4. 2014 a dospel k nasledovným záverom.

Ako už bolo uvedené prihlasované označenie je výlučne slovné označenie pozostávajúce zo slovného spojenia „Westernobchod“, ktoré je prihlasované pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetné služby je možné súhrnne charakterizovať ako služby maloobchodu a internetového obchodu zamerané na oblečenie, obuv, jazdecké potreby a doplnky typické pre westernový štýl obliekania, t. j. štýl, ktorý sa viaže k dobrodružným filmom, alebo literárnym dielam z amerického západu.

Úrad zotrváva na názore, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované výlučne slovné označenie „Westernobchod“ vnímať spôsobom, ktorý plynie z významu označenia ako celku s ohľadom na význam jednotlivých prvkov „western“ a „obchod“. V tejto súvislosti nie je možné súhlasiť s prihlasovateľom, že priemerný spotrebiteľ nepozná význam slova „western“, pretože ide o cudzie slovo a na základe toho ho bude považovať za slovo, ktoré je vo vzťahu k prihlasovaným službám fantazijné. Úrad zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ predmetné slovo dobre pozná a vníma jeho význam, a to aj napriek tomu, že bolo

pôvodne prevzaté z anglického jazyka. V súčasnosti však predstavuje súčasť slovnéj zásoby slovenského jazyka, o čom svedčí, že sa nachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (Veda Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1997) s významom dobrodružný film alebo literárne dielo z amerického západu, ktoré zobrazuje boj dobra so zlom. Čo sa týka ďalšieho slovného prvku „obchod“ ten spotrebiteľ vníma ako akt predaja tovarov. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ bude prihlasované označenie ako celok vo vzťahu k uplatňovaným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vnímať len ako jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o obchod zameraný na sortiment tovarov westernového charakteru, t. j. tovarov, ktoré majú vzhľad alebo iné vlastnosti typické pre tovary z oblasti amerického západu, resp. objavujú sa v dobrodružných filmoch alebo literárnych dielach z amerického západu. Prihlasované označenie teda v žiadnom prípade nepredstavuje novotvar, ktorý pre priemerného spotrebiteľa nemá žiadny význam v slovenskom jazyku ale ani v inom jazyku, ako to tvrdil prihlasovateľ.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad považuje za dôvodné konštatovať, že prihlasované označenie vo vzťahu k službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, čo predstavuje zápisnú výlukou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Prihlasované označenie „Westernobchod“ nie je spôsobilé odlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iných osôb.

Zároveň je potrebné konštatovať, že prihlasované označenie „Westernobchod“ vo vzťahu k uplatňovaným službám v triede 35 opisuje účel a zameranie týchto služieb, v tom zmysle, že ide o služby obchodu zamerané na tovary westernového štýlu alebo charakteru. Na základe uvedeného je potrebné prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2180-2013 zamietnuť aj v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Na doplnenie je vhodné uviesť, že opisné označenia, t. j. označenia, ktoré poukazujú na zameranie, resp. účel nimi označených služieb by mali zostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými službami. Teda aj prihlasované označenie „Westernobchod“ by malo zostať voľné pre všetky subjekty, ktoré predávajú tovary westernového charakteru.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa o tom, že v prospech zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia vyznieva aj obsah ustanovenia § 2 zákona č. 506/2009 Z. Z. o ochranných známkach, z ktorého vyplýva, že medzi ochranné známky je možné zaradiť aj slovné ochranné známky tvorené výlučne jedným alebo viacerými slovami, alebo sériou písmen a číslíc, ktoré vytvárajú slovo, úrad uvádza nasledovné. Zápisná nespôsobilosť prihlasovaného označenia nevyplýva z toho, že by prihlasované označenie nebolo graficky znázorniteľné, keďže ide o slovné označenie vytvorené spojením dvoch slov, ale z nespôsobilosti takéhoto označenia rozlíšiť tovary služby prihlasovateľa od služieb iných osôb. S ohľadom na uvedené je potrebné predmetný argument považovať za irelevantný.

Rovnako za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci považuje úrad aj poukaz prihlasovateľa na rozhodovaciu prax Súdneho dvora, konkrétne na rozsudok vo veci C-421/04. Uvedené je zrejmé s ohľadom na to, že predmetný rozsudok rieši prejudiciálnu otázku týkajúcu sa posudzovania rozlišovacej spôsobilosti označení tvorených cudzími slovami bez zrejmeého významu pre priemerného spotrebiteľa, čo však nie je prípad prihlasovaného označenia.

Úrad sa nestotožňuje ani s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie neposúdil ako celok. Z posúdenia úradu, ako bolo uvedené vyššie je zrejmé, že rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia bola posúdená s ohľadom na slovné spojenie „Westernobchod“ ako celok s prihliadnutím na obidva slovné prvky, ktoré ho tvoria.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Westernobchod“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Stanislav Kučírek – Westernobchod
Host'ová 2
951 02 Host'ová