



Banská Bystrica 30. 6. 2015
POZ 1279-2014/Z-280-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1279-2014 s názvom HOBBY TRÁVNIK z 14.7.2014 prihlasovateľa Richter Rasen Slovakia, s.r.o., Závod 154, 908 72 Závod, SK,

sa zamieta

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.10.2014 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „HOBBY TRÁVNIK“ prihlasované pre tovary „*prírodné trávniky*“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože zákazníkovi len poskytuje priamu a jednoznačnú informáciu, že sa jedná o trávniky určené pre činnosti vykonávané vo voľnom čase. Podľa úradu z prieskumu vyplýva, že sa jedná sa o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na charakter označenia, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi, pre ktorý sa zápis žiada a preto nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov.

Úrad poukázal na to, že 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. Záverom úrad uviedol, že takéto výhradne opisné slovné označenie bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 9.2.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ nesúhlasí s tvrdením úradu, že prihlasované označenie nie je schopné rozlíšiť trávnik prihlasovateľa od trávnik inej osoby. Prihlasovateľ poukazuje na to, že zákazníci sa v rámci reklamy a propagácie stretli s prihlasovaným označením „HOBBY TRÁVNIK“ v takej miere, že si dokážu priradiť toto označenie k spoločnosti prihlasovateľa ako jeho výrobcovi. Ako dôkaz tejto skutočnosti prihlasovateľ predložil nasledovné doklady: 12 ks dodacie listy a faktúry; 3 ks cenníky; 6 ks letáky a 6 ks objednávky. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ žiada, aby úrad zapísal prihlasované označenie do registra ochranných známk.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „HOBBY TRÁVNIK“ prihlasované pre „*prírodné trávniky*“ v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môže slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplýva z toho, že slovný prvok „*hobby*“ znamená „*činnosť vykonávaná so záujmom, s pôžitkom a potešením, resp. venovanie sa tejto činnosti obyč. vo voľnom čase*“ (Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV Bratislava, 2011).

Prihlasované označenie tak jednoznačne, priamočiaro a bez ďalších potrebných úvah informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný, ako aj podnikateľské subjekty v danej oblasti, že prihlasovateľom poskytované trávniky sú určené pre činnosť vykonávanú vo voľnom čase.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach tvrdenia úradu o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nijako nevyvrátil. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie chápe ako ochrannú známku, ktorá im identifikuje pôvod poskytovaných tovarov alebo služieb na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovaru alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí tiež byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viacero faktorov a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Čo sa týka dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním, teda že nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom pre ktoré je prihlásené možno predovšetkým uviesť, že na predložených dokladoch okrem 1 ks letáku (ktorý však nie je datovaný) a dvoch e-mailových objednávok (na 42 m² resp. 47 m² trávnik), sa prihlasované označenie „HOBBY TRÁVNIK“ vôbec nenachádza.

Berúc do úvahy predložené dôkazy možno konštatovať, že nebolo preukázané, že prihlasované označenie sa stalo príznačné pre prihlasovateľa vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Možno preto uviesť, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre uvedené tovary na základe jeho používania na území SR.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj vyjadrenie prihlasovateľa, doklady ktoré predložil a zároveň aj fakt, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známk a dizajnov

Doručiť:
Richter Rasen Slovakia, s.r.o.
Závod 154
908 72 Závod