



Banská Bystrica 20. 8. 2015
POZ 435-2015/Z-375-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 435-2015 s názvom Miss Záhorie z 5.3.2015 prihlasovateľa Fodorová Karin, Mgr., Častkov 219, 906 04 Častkov, SK,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 10.4.2015 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 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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 435-2015 je označenie v priloženej úprave *Miss Záhorie* prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia zistil, že predmetné označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú druh a účel týchto služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známk. Označenie „Miss Záhorie“ poskytuje relevantnej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o organizovanie súťaže o voľbu kráľovnej krásy z obyvateľiek regiónu Záhoria. Uvedené vplýva z toho, že predmetné označenie je tvorené kombináciou slovného prvku „miss“ (s významom v slovenskom jazyku *kráľovná krásy*, bežne a často používaného v súvislosti so súťažou o voľbu kráľovnej krásy), slovného prvku „Záhorie“ (región na západe Slovenska, poukazuje na zemepisný pôvod poskytnutia služieb) a určitej grafiky (*tvar písma slovných prvkov*), ktorá však z pohľadu celkovej kompozície označenia je tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených služieb. V zmysle zákona o ochranných známkach vyššie uvedená grafická úprava označenia predstavuje len nepodstatný prvok nemeniaci celkový charakter označenia.

Predmetnému označeniu teda dominuje slovná časť, ktorá vo vzťahu k službám prihlasovaným v triede 41 (k službám *organizovania súťaží krásy*, ako aj ostatným *službám zábavy* a službám *organizovania živých vystúpení*), predstavuje priamy odkaz na ich obsah a zameranie. Priemerný spotrebiteľ preto nebude

predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako ochrannú známku, ale len ako jednoduchý údaj o tom, že pod týmto označením budú organizované súťaže o voľbu kráľovnej krásy, resp. ich obsahom budú informácie o takýchto podujatiach. Ostatné tovary a služby (tovary a služby prihlasované v triedach 16, 35 a 41 napr. *reklamno-propagačné služby, tlačoviny, ...*) možno pritom posúdiť ako komplementárne vo vzťahu k službám organizovania súťaží krásy.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že prihlasované označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.6.2015 nesúhlasil so stanoviskom úradu. Slovný prvok „Miss“ definoval ako 1. slečna, 2. zvolená kráľovná krásy. Z uvedeného usúdil, že tento prvok neopisuje priamo druh alebo účel prihlasovaných tovarov a služieb. V ďalšom uvádza účel používania prihlasovaného označenia, ktorý spočíva v označovaní organizovania súťaží krásy, propagácii súťažiacich v oblasti modelingu. Prihlasovateľ argumentuje, že hoci sa slovný prvok „Miss“ bežne spája so súťažou o voľbu kráľovnej krásy, v tomto prípade sa nejedná o označenie súťaže krásy ale o označenie osoby, ktorá je zvolenou kráľovnou krásy.

Taktiež prihlasovateľ poukazuje na grafické stvárnenie prihlasovaného označenia, vďaka ktorému má prihlasované označenie dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže sa jedná o zriedkavo používaný typ písma.

V závere prihlasovateľ poukazuje na registrované ochranné známky tvorené slovnými prvkami so všeobecným významom a grafickým prvkom, ktoré opisujú druh a účel tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, avšak opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie predstavuje označenie osoby, ktorá je zvolenou kráľovnou krásy a preto ho nie je možné považovať za opisné, je potrebné uviesť, že v zmysle všeobecne platnej a uznávanej známkovoprávnej praxe, označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. V prípade predmetného označenia je táto spojitosť zrejmá, pretože relevantná verejnosť, ktorá je v danom prípade tvorená priemernými spotrebiteľmi, bude takéto označenie komplexne a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako jednoznačnú a priamu informáciu o obsahu a zameraní prihlasovaných služieb, t.j. že pod týmto označením budú organizované súťaže o voľbu kráľovnej krásy, resp. ich obsahom budú informácie o takýchto podujatiach. Ostatné tovary a služby (prihlasované v triedach 16, 35, 41 napr. *tlačoviny, prospekty, fotografie, reklamno-propagačné služby, vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov, ...*) možno pritom posúdiť ako doplnkové vo vzťahu k službám organizovania súťaží krásy. Kumulácia bežných slovných prvkov v označení - výrazu „**záhorie**“ vo význame *poukázania na zemepisný pôvod poskytovaných služieb* a výrazu „**miss**“ často používaného v súvislosti so súťažou o voľbu kráľovnej krásy, spolu s grafickým stvárnením, nevytvára také označenie, ktoré bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako ochrannú známku, resp. značku, spôsobilú identifikovať a odlíšiť subjekt poskytujúci služby pod týmto označením od konkurencie.

Grafický prvok (*tvar písma slovných prvkov*), ktorý z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlasovaných službách. Preto priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu obsah, charakter a zameranie prihlasovaných služieb. Rozlišovacia spôsobilosť musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak vo vzťahu k vnímaniu označenia priemerným spotrebiteľom. Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a s prihliadnutím na komplexnú úpravu predmetného označenia možno jednoznačne konštatovať, že grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť

a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

Prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky, ktoré boli podľa neho zapísané v rozpore so súčasným postojom pri posúdení prihlasovaného označenia. Jedná sa o ochranné známky č. 233640 (miss slovensko), č. 231680 (MISS KRAJA), č. 215155 (Zdravie Krása Wellnes), č. 219834 (Vydavateľstvo Krása, s.r.o.), 186911 (Miss World), č. 194117 (Miss SR). K prvým trom ochranným známkam je potrebné uviesť, že obsahujú grafické prvky, ktoré zabezpečujú daným označeniam rozlišovaciu spôsobilosť. Pri označení Vydavateľstvo Krása, s.r.o. nevidíme žiadny súvis medzi prihlasovanými službami a samotným označením. Čo sa týka posledných ochranných známok uvádzame, že úrad konštatoval ich zápisnú nespôsobilosť, avšak v prípade označenie Miss World bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti daného označenia. V prípade označenia Miss SR došlo k čiastočnému zamietnutiu pre služby organizovania súťaží krásy. Z uvedeného vyplýva, že posúdenie prihlasovaného označenia nie je v rozpore z doterajšou praxou úradu.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné opätovne zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. Prihlasovateľ nedoložil žiadne doklady, ktoré by preukazovali, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie *Miss Záhorie* vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovaným v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b/, c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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 známok a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Karin Fodorová
Častkov 219
906 04 Častkov