



*Banská Bystrica 17. 2. 2015
POZ 1874-2013/Z-74-2015*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1874-2013 s názvom Gastro karta z 9.10.2013 prihlasovateľa KLUB s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 08 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, SK,

sa zamietá

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 3.2.2014 a 11.11.2014 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 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu z 3.2.2014 zistil, že prihlasované označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 36, 38 a 43 nemá ako celok (bez ďalších doplnujúcich slovných, či obrazových prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a účel prihlasovaných tovarov a služieb. Označenie konkrétne poskytuje spotrebiteľovi jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením pôjde o kartu (napr. kódovanú, magnetickú, papierovú, plastovú alebo platobnú, kreditnú, úverovú, zákaznícku, klubovú a pod.), ktorá umožní používateľovi, resp. jej vlastníkovi prístup k rôznym gastronomickým službám, prípadne k určitým výhodám a zľavám poskytovaným rôznymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti gastronómie.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „karta“ je pomenovaním pre pevný lístok s rozličnými symbolmi určený na spoločenské hry; kus tvrdšieho papiera na rozličné zápisy, prípadne môže ísť o kreditnú, úverovú kartu - plastickú osobnú kartu s magnetickým kódom používanú na platby z vlastného účtu. Slovo „gastro“ je odvodené od slova gastronómia – kuchárske umenie; súhrn vedomostí o ňom, prípadne od slova gastronóm – odborník v gastronómii; labužník, gurmán (www.slex.sk).

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 11.4.2014 nepoprel informačný obsah predmetného označenia, zároveň však odmietol tvrdenie úradu, že predmetné označenie je len všeobecným slovným označením, ktoré nemá ako také rozlišovaciu spôsobilosť a jeho zápis by mohol ohroziť iných používateľov predmetného výrazu v jeho používaní.

Vo vzťahu k otázke individualizácie, odlišiteľnosti a originality prihlasovateľ ako podporný argument pre svoje tvrdenie o spôsobilosti zápisu prihlasovaného označenia poukázal na Rozsudok ESD C-383/99P vo veci zápisu označenia „BABY-DRY“, najmä na článok 43. V predmetnom článku sa podľa vyjadrenia prihlasovateľa uvádza, že neobvyklé postavenie slov, tvoriacich označenie nepredstavuje obvyklé vyjadrenie v anglickom jazyku. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa je spôsob, akým sa ESD vysporiadal s otázkou zloženia označenia z jednotlivých slov a ich nového špecifického významu, ktorý nadobudli po ich spojení do jedného označenia, plne použiteľný aj v prípade prihlasovaného označenia „Gastro karta“.

Medzi uvedeným prípadom a prípadom zápisu označenia „Gastro karta“ je podľa prihlasovateľa zjavná analógia a jednoznačne je možné sa oprieť o právnú interpretáciu ESD v uvedenom rozsudku.

Na základe opakovaného prieskumu, ktorý bol vykonaný aj s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa úrad aj naďalej trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že slovné označenie „Gastro karta“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 36, 38 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie a účel prihlasovaných tovarov a služieb. Predmetné označenie informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade všeobecná verejnosť, resp. 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, že pôjde o kartu (napr. kódovanú, magnetickú, papierovú, plastovú alebo platobnú, kreditnú, úverovú, zákaznickú, klubovú a pod.), ktorá umožní používateľovi, resp. jej vlastníkovi prístup k rôznym gastronomickým službám, prípadne k určitým výhodám a zľavám poskytovaným rôznymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti gastronómie. Prípadne môže ísť o poskytovanie súvisiacich tovarov a služieb (napr. počítačové zariadenia, softvér, letáky, nákupné karty okrem hracích; papier; papiernický tovar, počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete a pod.

V súvislosti s uvedeným úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa o analógii prihlasovaného označenia „Gastro karta“ s označením „BABY-DRY“. U označenia „BABY-DRY“ sa nedá hovoriť o priamej opisnosti vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je prihlásené. Spojenie výrazov (v preklade) „dieta; dojča; nemluvňa; detský; batola a pod.“ a „sucho; sušenie; suchý; sušiareň a pod.“ pomlčkou do označenia „BABY-DRY“, prihlasované pre *jednorázové plienky z papiera alebo celulózy* v triede 16 a pre *textilné plienky* v triede 25 nie je podľa názoru úradu 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. Aj keď určitú asociáciu s prihlasovanými tovarmi vyvolávať môže.

To však neplatí u prihlasovaného označenia „Gastro karta“, kde sa jedná o spojenie výrazov, ktoré priamo, či už každý samostatne alebo vo vzájomnom spojení opisujú druh tovarov a služieb s nimi súvisiacich, alebo ich účel a zameranie, tak ako vyššie uvedené.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že označenie „Gastro karta“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 36, 38 a 43, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením poskytovanie peňažných, finančných,

bankových alebo gastronomických služieb. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „Gastro karta“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, 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. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť 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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.1.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária Bugala-Đurček, s.r.o.
Drotárska cesta 102
811 02 Bratislava