



Banská Bystrica 7. 7. 2016
POZ 2435-2015/Z-275-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2435-2015 s názvom ZAJTRA ALEBO ZADARMO z 1.12.2015 prihlasovateľa OFFICE DEPOT s. r. o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária, 29. augusta č. 15, 811 08 Bratislava 1,

sa čiastočne zamieta pre služby „organizovanie reklamných podujatí; rozmnožovanie reklamných dokumentov; vydávanie reklamných textov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „náplne do tlačiarň a kopírovacích strojov (tonery)“ v triede 2, „papier; tlačoviny; tlačené publikácie; ponukové listy (tlačoviny); katalógy; reklamné letáky; tlačené reklamné materiály; podložky na stôl (papiernický tovar); papierové servítky; papierové vreckovky; toaletný papier; papierové utierky; papierové hygienické vrecká na balenie; kancelársky papier; xerografický papier; pauzovací papier; tabelačný papier; faxový papier; obálky (papiernický tovar); samolepiace etikety (okrem textilných); samolepiace bločky (papiernický tovar); poznámkové bloky (papiernický tovar); bloky a samostatné hárky; telefónne zápisníky (papiernický tovar); diáre; záznamové knihy (papiernický tovar); knihy pošty (papiernický tovar); tlačivá (formuláre); mapy; kalendáre; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné papieriky (kancelárske potreby); korekčné ceruzky (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); ceruzky; mikroceruzky (písacie potreby); písacie potreby; tuhy do ceruziek (náplne); zvyrazňovače; popisovače; kancelárske etikety (okrem textilných); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; zošívачky (kancelárske potreby); dierovačky (kancelárske potreby); rezačky; pravítka; kancelárske sponky; kancelárske klipsy (kancelárske potreby); pripínáčky; dátumovky a číslovačky (pečiatky); stojany na pečiatky; papierové dosky (papiernický tovar); rýchloviazače (kancelárske potreby); priehľadné obaly (papiernický tovar); zaraďovače (kancelárske potreby); podpisové knihy (kancelárske potreby); triediace knihy (kancelárske potreby); archívne boxy; archívne krabice; vizitkáre (papiernický tovar); kartotékové lístky; vizitky; skartovačky (kancelárske potreby)“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.2.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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.

Predmetné označenie je po formálnych úpravách prihlásené pre tovary a služby v triedach 2, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 11.2.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetom prihlášky ochrannej známky uvedenej značky je výlučne slovné označenie v bežnom type písma pozostávajúce z troch bežných plnovýznamových slovných prvkov v znení „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“. K tomu dodal, že označenie ako celok svojim významovým obsahom predstavuje obchodný slogan, pričom z jeho významu je zrejmé, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám vyzýva, resp. nabáda užívateľa k úsudku, že ak prihlasovateľ neposkytne užívateľovi prihlásené služby od ich objednania najneskôr do zajtra, potom ich bude mať poskytnuté bezplatne.

Ohľadom sloganov úrad uviedol, že sú hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ak sú výlučne laudatórne pre výrobok, alebo službu, alebo ak sú viac-menej výzvou na kúpu. Iná situácia nastáva v prípade, ak slogan má pochvalný charakter, ale informáciu vyjadruje fantazijným spôsobom. Inak nedištinkatívne označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ak má humorný význam, obsahuje narážku, či je tvorené básničkou.

Podľa týchto zásad slogan „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ nespĺňa ani jednu s uvedených podmienok pre zápisnú spôsobilosť, len predstavuje samotnú výzvu na kúpu. Zároveň ide o opisné označenie vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám, pretože je tvorené údajom, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie účelu, kvality a času poskytnutia vyššie namietnutých služieb. Užívateľa prihlásených služieb označenie len jednoducho a jasne informuje, že účelom týchto služieb okrem iných vlastností je aj rýchlosť resp. operatívnosť ich poskytovania v časovom rozpätí najneskôr do zajtra od ich objednania, z čoho tiež vyplýva deklarovanie ich kvality.

Úrad v spomenutom odôvodnení tiež uviedol, že prihlásené označenie je zároveň aj označením laudatórnym (pochvalným), bez rozlišovacej spôsobilosti. Sloganom „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ sa takto označeným službám pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými subjektmi a ich užívateľ a navádza k úsudku, že prihlasované služby sú nadštandardné a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb. Laudatórne označenia sa považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Z vyššie uvedených skutočností tak vyplynulo, že prihlásené výlučne slovné označenie, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie dištinkatívne prvky, nemá vo vzťahu k službám prihláseným v triede 35 rozlišovaciu spôsobilosť, pričom toto označenie je možné zapísať len pre všetky prihlásené tovary.

Na margo rozlišovacej spôsobilosti úrad v závere uviedol, 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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť. Z toho dôvodu úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že prihlásené výlučne slovné označenie „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ nie je možné vo vzťahu ku všetkým službám prihláseným v triede 35 zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu 20.6.2016. Z jeho obsahu vyplýva, že prihlasovateľ sa snaží prekonať zápisné prekážky predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám „*organizovanie reklamných podujatí; rozmnožovanie reklamných dokumentov; vydávanie reklamných textov*“ v triede 35 na základe ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ktoré hovorí „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných znáмок stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne.

Za účelom splnenia vyššie špecifikovaných kritérií pre možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia prihlasovateľ doložil k danému listu doklady v podobe siedmich výtlačkov z webovej stránky prihlasovateľa <http://www.precoofficedepot.sk>, pričom aj samotnú existenciu webovej stránky pod uvedenou doménou považuje za preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k jeho službám. K tomu prihlasovateľ dodal, že existencia jeho spoločnosti Office Depot pôsobí na trhu od roku 1986, pričom skúsenosti za toto obdobie mu umožňujú uskutočniť akciu v znení „Zajtra alebo zadarmo“, pričom ide o nadštandardnú službu, ktorú v tomto obore neposkytuje žiadna iná firma. Zároveň prihlasovateľ potvrdil obsahový význam prihláseného označenia tak, ako ho analyzoval úrad, t.j. ak zákazník nedostane tovar do 24 hodín v rámci tejto akcie, potom ho dostane zadarmo (rozdiel spočíva iba v tom, že úrad danú analýzu vzťahoval len na namietnuté služby a nie na tovary, vo vzťahu ku ktorým má predmetné označenie zápisnú spôsobilosť). Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, prihlasovateľ uzavrel svoju argumentáciu tým, že ak pod prihláseným označením „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ ponúka prostredníctvom spomenutej webovej stránky svoje služby, potom je toto označenie spôsobilé rozlíšiť jeho služby od rovnakých služieb iných subjektov a na základe toho v závere svojej odpovede požiadal úrad o opätovné prehodnotenie svojho stanoviska a o následné ustúpenie od požiadavky na ďalšie preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia a aby prihlášku ochrannej známky zverejnil pre všetky prihlásené tovary a služby.

Záverčné zhodnotenie úradu.

Úrad reagujúc na vyššie uvedenú odpoveď prihlasovateľa z 20.6.2016 uvádza, že nie je možné súhlasiť z uvedenými argumentáciami prihlasovateľa. Bez náležitého preukázania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia totiž nie je možné priznať zápisnú spôsobilosť označeniu, ktoré je výlučne slovné a zároveň opisné vo vzťahu k namietnutým službám.

Na základe vyššie uvedených podmienok stanovených pre možné preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám úrad uvádza, že samotná existencia webových stránok, na ktoré prihlasovateľ poukázal, predstavuje len určitú ponuku jeho tovarov či služieb, pričom samotná ponuka služieb nemá výpovednú hodnotu pre rozsah a intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám relevantnou časťou verejnosti na celom území Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Inak povedané, existencia uvedenej internetovej domény nijako neindikuje, aký rozsah dotknutých služieb, a v ktorých častiach Slovenskej republiky bol relevantnej časti slovenskej verejnosti poskytovaný pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (1.12.2015). Naplnenie požadovaných kritérií pre preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia by v danom prípade bolo možné prihlasovateľom preukázať prostredníctvom predloženia písomného výkazu, v ktorom by bola štatisticky vyhodnotená návštevnosť predmetnej internetovej stránky, to znamená, že by v ňom bola uvedená intenzita návštevnosti vyjadrená počtom prihlásení sa (resp. počtom kliknutí) na túto webovú stránku zo strany relevantnej slovenskej verejnosti za určité časové obdobie, ktoré je datované pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Tým by vznikol predpoklad, že relevantná verejnosť na území Slovenskej republiky mala možnosť pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky v dostatočnej miere vidieť na dotknutej internetovej stránke znenie prihláseného sloganu „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ a tak si ho následne spájať s menom prihlasovateľa. Prihlasovateľ však žiaden takýto doklad (výkaz) nedoložil.

Pokiaľ ide o vyššie spomenutých sedem výtlačkov z predmetnej internetovej stránky, ktoré prihlasovateľ neočíslaval, úrad tieto výtlačky preskúmal a následne vyhodnotil.

V prípade prvého výtlaku ide o ponuku darčeka, „čokoládového nápoja Clipper“, ktorý bolo možné získať objednávkou nad 110 eur z katalógu „Zajtra alebo zadarmo“. Táto ponuka má len jedno datovanie (30.6.2016) limitujúce jej platnosť. Keďže ide o dátum po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

Druhý výtlak z predmetnej internetovej stránky taktiež predstavuje ponuku, tento krát viacerých darčekom, vrátane už spomenutého „čokoládového nápoja Clipper“, ktoré tiež bolo možné získať objednávkou nad 110 eur z katalógu „Zajtra alebo zadarmo“. Aj táto ponuka má len jedno datovanie (30.6.2016) limitujúce jej platnosť. Keďže ide o dátum po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

V treťom výtlaku ide o ponuku darčeka, „Vône Cerruti 1881 EDT“, ktorý bolo možné získať objednávkou nad 780 eur z katalógu „Zajtra alebo zadarmo“. Táto ponuka má len jedno datovanie (30.6.2016) limitujúce jej platnosť. Keďže ide o dátum po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

Štvrtý výtlak len opisuje stratégiu akcie prihlasovateľa pod názvom „Zajtra alebo zadarmo“, pričom tento doklad nemá žiadne datovanie, a tak aj v tomto prípade je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

Piaty výtlak z predmetnej internetovej stránky taktiež predstavuje ponuku darčeka, tento krát „Bio bambuckého masla“, ktorý bolo možné získať objednávkou nad 230 eur z katalógu „Zajtra alebo zadarmo“. Táto ponuka má tiež len jedno datovanie (30.6.2016) limitujúce jej platnosť. Keďže ide o dátum po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

V šiestom výtlaku ide o ponuku darčeka, „Čokoládových guľičiek Lindt Assorted“, ktorý bolo možné získať objednávkou nad 390 eur z katalógu „Zajtra alebo zadarmo“. Táto ponuka má len jedno datovanie (30.6.2016) limitujúce jej platnosť. Keďže ide o dátum po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky, je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

V poslednom siedmom výtlaku prihlasovateľ taktiež ponúkal darček, „kávovar Saeco“, ktorý bolo možné získať objednávkou dvadsiatich kartónov papiera „Office Depot Business“ z katalógu „Zajtra alebo zadarmo“. Keďže tento doklad nemá žiadne datovanie, aj v tomto prípade je možné konštatovať, že tento preukazný materiál je irelevantný pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k namietnutým službám.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je potrebné uviesť, že argumentácie prihlasovateľa opierajúce sa iba o jeho internetovú stránku a tiež o sedem výtlakov z tejto stránky nijako neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia vo vzťahu k službám prihláseným v triede 35. Túto skutočnosť navyše podčiarkuje aj to, že poskytovanie namietnutých služieb v znení „*organizovanie reklamných podujatí; rozmnožovanie reklamných dokumentov; vydávanie reklamných textov*“ v triede 35, zároveň berúc do úvahy ich jasne špecifikovaný významový obsah, úrad preskúmaním predmetných webových stránok, ako aj preskúmaním doložených výtlakov z týchto stránok ponuku takýchto služieb vôbec neidentifikoval.

Úrad preto nezmenil svoje pôvodné stanovisko a má za to, že prihlásené výlučne slovné označenie „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ je vo vzťahu k namietnutým službám „*organizovanie reklamných podujatí; rozmnožovanie reklamných dokumentov; vydávanie reklamných textov*“ v triede 35 označením opisným a bez ďalších dištingtívnych prvkov nemá vo vzťahu k nim rozlišovaciu spôsobilosť (ktorej význam pre funkciu ochrannej známky už bol objasnený vyššie). Pritom nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k vyššie spomenutým namietnutým službám v zmysle stanovených podmienok prihlasovateľ nijako nepreukázal.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené označenie „ZAJTRA ALEBO ZADARMO“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov pre vyššie namietnuté služby, 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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
riadiateľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:

Patentová a známková kancelária
Ing. Viera Mešková
29. augusta č. 15
811 08 Bratislava 1