



Banská Bystrica 14. 10. 2016
POZ 1934-2015/Z-409-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1934-2015 s názvom Drží a vydrží zo 16.9.2015 prihlasovateľa Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno, CZ, ktorého v konaní zastupuje LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a známková kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 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/ a c/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 1934-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.12.2015 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 1934-2015 je slovné označenie „Drží a vydrží“ prihlásené pre tovary „chemikálie pre priemysel a stavebníctvo; lepidlá; spojivá; tmely a silikóny pre priemysel; ohňovzdorné tmely a silikóny; lepidlá pre priemysel a stavebníctvo; spojivá do betónu“ v triede 1, „lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť“ v triede 16 a „tesniace tmely na báze polyuretánov; akrylátu a silikónu; tesniace polyuretánové peny; lepiace pásy nie na lekárske účely, na kancelárske použitie a pre domácnosti; tesniace, výplňové a izolačné materiály; tesniace pásy“ v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Predmetné označenie je tvorené výhradne slovným spojením „Drží a vydrží“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „drží“ je odvodený od slovesa „držať“ vo význame *byť pripevnený*. Ďalší prvok označenia „vydrží“ je odvodený od slovesa „vydržať“, ktorého význam je *ostať v dobrom stave; byť stále v nezmenenom stave* (In.: SLEX99, ver. 1.05.00-32).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 8.12.2015 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlásenými tovarmi, o označenie opisné. Predmetné označenie ako celok poskytuje potenciálnym zákazníkom vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (rôznym spojivám, lepidlám, tmelom a iným lepiacim a tesniacim výrobkom) len jednoduchú

a priamu informáciu o tom, že pod týmto označením budú na trh uvádzané tovary, ktoré majú tú vlastnosť, že po použití tvoria dostatočne pevný spoj ktorý drží, pričom sa táto jeho vlastnosť zachová aj do budúcnosti. Úrad v liste konštatoval, že priemerný spotrebiteľ preto nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto tovarov, konkrétne ich účinky a účel. Úrad ďalej v liste uviedol, že prihlásené označenie ako celok predstavuje navyše označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

Dňa 14.6.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie je tvorené netradičným spojením pojmov v znení „drží“ a „vydrží“, pričom toto slovné spojenie bolo vytvorené výlučne pre prihlasovateľa za účelom výroby, či poskytovania prihlásených tovarov. Neobvyklá povaha kombinácie slovných prvkov v označení primárne nenaznačuje spojitosť s prihlásenými tovarmi, pričom dojem, ktorý táto kombinácia vyvoláva, je dostatočne silný na odlišenie tovarov prihlasovateľa od tovarov iných podnikateľských subjektov. Prihlasovateľ ďalej podotkol, že v danom prípade ide o výnimočnú slovnú hračku, ktorá predstavuje len akúsi narážku a označenie tak disponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Má za to, že vo vzťahu k prihláseným tovarom je predmetné označenie tvorené len sugestívnymi alebo náznakovými výrazmi a jedná sa len o nejasný a nepriamy odkaz na tovar. Predmetné označenie podľa prihlasovateľa neumožňuje relevantnému spotrebiteľovi ihneď a bez ďalšieho uvažovania identifikovanie takej vlastnosti tovarov, ktorá by spadala pod dôvod zamietnutia prihlášky. Aby si priemerný spotrebiteľ skutočne asocioval prihlásené označenie s predmetnými tovarmi, nevyhnutný by bol ďalší myšlienkový krok, pričom spotrebiteľia nemajú vo zvyku analyzovať označenia príliš detailne. Prihlasovateľ trvá na tom, že predmetné označenie je tvorené originálnymi prvkami, pričom ich netradičným spojením vznikol zložený prvok - novotvar, na základe ktorého bude riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ schopný identifikovať tovary ako tie pochádzajúce výlučne od prihlasovateľa. Prihlasovateľ na podporu svojho tvrdenia poukázal na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ (prípád C-363/99; bod 96 a prípad C-265/00; body 37 až 41). Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie disponuje rozlišovacou spôsobilosťou, nemá opisný charakter a ochranná známka v takomto znení môže vyjadrovať obchodný pôvod tovarov jej prihlasovateľa a teda plniť základnú funkciu ochrannej známky. Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení uviedol, že predmetné označenie prezentuje pred spotrebiteľskou verejnosťou od mája 2015 prostredníctvom rovnomennej reklamnej kampane. Predmetné označenie sa dostalo do povedomia spotrebiteľov predovšetkým prostredníctvom vonkajšej reklamy na billboardoch, ktoré boli umiestnené na území Českej republiky, a tiež v tesnej blízkosti hraníc so Slovenskou republikou (Mosty u Jablunkova, Starý Hrozenkov, Ostravice). Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že predmetné označenie sa dostalo do povedomia slovenskej spotrebiteľskej verejnosti aj vďaka billboardom umiestneným v pohraničných oblastiach medzi Českou a Slovenskou republikou a to vzhľadom na silné prepojenie oboch republík. Na základe uvedeného požiadal úrad, aby prihlášku ochrannej známky POZ 1934-2015 postúpil na zverejnenie.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Fotodokumentácia jednotlivých billboardov umiestnených v mestách Českej republiky v rámci kampane pod názvom „Den Braven LM 05/2015“, ktorú zabezpečovala spoločnosť BigMedia, spol. s r.o. Praha pre spoločnosť prihlasovateľa, a ktorá prebiehala v termíne od 1.5.2015 do 28.5.2015.
- 2) Fotodokumentácia jednotlivých billboardov umiestnených v mestách Českej republiky v rámci kampane pod názvom „Den Braven LM 06/2015“, ktorú zabezpečovala spoločnosť BigMedia, spol. s r.o. Praha pre spoločnosť prihlasovateľa, a ktorá prebiehala v termíne od 1.6.2015 do 28.6.2015.

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

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne kombináciou slovných prvkov „Drží a vydrží“. Predmetné spojenie slov vzhľadom k vyššie uvedenému významu poskytuje spotrebiteľskej verejnosti priamu informáciu o tom, že prihlásené tovary, ktoré možno hromadne označiť ako *chemikálie, lepidlá, spojivá a tmely pre priemysel a stavebníctvo* (prihlásené v triede 1), *lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť* (prihlásené v triede 16) a *rôzne tesniace a výplňové materiály* (prihlásené v triede 17), majú tú vlastnosť, že po použití tvoria dostatočne pevný spoj, ktorý drží, pričom sa táto jeho vlastnosť zachová aj do budúcnosti. Priemerný spotrebiteľ preto

nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie opisujúce podstatné charakteristiky nárokovaných tovarov, konkrétne ich účinky a účel. Čo sa týka určenia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, je možné uviesť, že prihlásené označenie je nárokované pre vyššie vymenované tovary v triedach 1, 16 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide teda o široké spektrum ponúkaných spojív, využívaných v priemysle, stavebníctve, v domácnosti a v kanceláriách. Z toho vyplýva, že aj okruh spotrebiteľskej verejnosti je široký, kde pozornosť spotrebiteľa môže byť menšia (*spojivá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť*), ale aj vyššia (*spojivá pre priemysel a stavebníctvo*). V každom prípade je však možné uviesť, že spotrebiteľ pri výbere výrobkov určených k lepeniu a spájaniu sa zameriava hlavne na ich schopnosť vytvorenia dostatočne pevného a trvácneho spoja, pričom logicky preferuje tie výrobky, ktoré majú túto schopnosť najvyššiu, čo v tomto prípade prihlásené označenie svojím charakterom navodzuje.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, zostáva tiež opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. Pokiaľ však v dôsledku neobvyklej povahy kombinácie vo vzťahu k tovarom a službám táto vytvorí dojem, ktorý je dostatočne odlišný od dojmu, ktorý navodzuje obyčajná kombinácia významov prepožičaných prvkami, z ktorých je označenie zložené, novo vytvorená kombinácia sa bude považovať za viac než len súhrn jej častí, a teda nepôjde o opisné označenie (rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, C-265/00, „Biomild“, body 39 a 43). To znamená, že opisnosť označenia zloženého z viacerých prvkov, ako celku, nemožno konštatovať vtedy, pokiaľ je spôsob skombinovania týchto, aj keď opisných prvkov sám osebe fantazijný.

Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „Drží a vydrží“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. Odkaz šírený prihláseným označením je jasný, priamy a bezprostredný bez toho, aby mu bolo možné priznať nejednoznačnosť, ktorú by bolo potrebné vyložiť, nepresnosť, náznakovosť alebo sugestívnosť. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „Drží a vydrží“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto tovarov (konkrétne ich účinky a účel) a uvádzajúce všeobecnú laudatórnu (pochvalnú) informáciu.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné 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 prihláseným 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.

Vo svojom vyjadrení z 14.6.2016 prihlasovateľ predložil aj niekoľko dokladov (vymenované vyššie), ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. K uvedeným dokladom úrad uvádza nasledovné.

Fotodokumentácie s umiestnením billboardov v mestách Českej republiky (doklady č. 1/ a č.2/) preukazujú, že prihlasovateľ viedol pred podaním prihlášky ochrannej známky (v období od 1.5.2015 do 28.6.2015) na území Českej republiky reklamnú kampaň prostredníctvom billboardov, ktoré obsahovali predmetné označenie. Z predloženej fotodokumentácie vyplýva, že niektoré billboardy boli umiestnené aj

v pohraničných oblastiach v blízkosti hraníc so Slovenskou republikou (Mosty u Jablunkova, Starý Hrozenkov, Ostravice).

Po posúdení predložených dokladov možno uzavrieť, že predmetné doklady síce osvedčujú skutočnosti z obdobia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak tieto doklady odkazujú na používanie predmetného označenia prihlasovateľom vo vzťahu k územiau Českej republiky. Poukázanie prihlasovateľa na to, že niektoré billboardy boli umiestnené aj v pohraničných oblastiach v blízkosti hraníc so Slovenskou republikou, ako aj na silné prepojenie Českej a Slovenskej republiky, čo prihlasovateľ považuje za dostatočné na to, aby sa predmetné označenie dostalo do povedomia slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, úrad považuje za nedôvodné. Z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa posudzuje ku dňu podania prihlášky pri zohľadnení územného princípu, čiže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti musí byť viazané k územiau Slovenskej republiky. Na základe vyššie uvedeného preto nemožno konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiau, rozlišovaciu spôsobilosť k prihláseným tovarom. Doklady predložené prihlasovateľom preto podľa názoru úradu nemožno uznať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiau Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a známková kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava