



Banská Bystrica 14. 11. 2016
POZ 285-2016/Z-452-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 285-2016 s názvom FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG z 15.2.2016 prihlasovateľa Gábor Kopecsni, Petrovce 174, 980 35 Petrovce, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Marián Vojčík, Mäsiarska 3, 040 01 Košice, SK,

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 uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.4.2016 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., 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 12.4.2016 uviedol, že výlučne slovné označenie „FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG“ prihlásené pre služby „*administratívne spracovanie obchodných objednávok; dražby; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; marketing; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment pre športovcov; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35, „*divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); individuálne vyučovanie; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; nahrávanie videopások; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; poskytovanie športovísk; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); požičovne kníh (knížnice); praktický výcvik (ukážky); prenájom športových plôch; prenájom**

dekorácií na predstavenia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; preskúšavanie (pedagogická činnosť); služby osobných trénerov (fitnes cvičenie); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); školenia; tábory na športové sústreďenia; televízna zábava; tvorba divadelných alebo iných predstavení; vydávanie textov (okrem reklamných); výchovnozábavné klubové služby; vyučovanie; vzdelávanie; zábava“ v triede 41 a „chov zvierat; česanie a úprava zvierat“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triedach 35 a 41 (napr. organizovanie živých vystúpení, praktický výcvik, organizovanie športových súťaží, organizovanie predstavení, vzdelávanie, zábava) a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 41 a 44 (napr. reklama, marketing, rozširovanie reklamných materiálov, poskytovanie športovísk, požičiavanie športového výstroja, chov zvierat) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a zemepisný pôvod prihlásených služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby združenia zamerané na tradičné maďarské bojové umenie s názvom Baranta (napr. výučba bojového umenia, propagácia bojového umenia, organizovanie športových podujatí v súvislosti s bojovým umením) v rámci hornozemského územia. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „FELFÖLDI“ je po preklade z maďarského jazyka do slovenského jazyka vo význame hornozemský (felföld - Horná zem - južné oblasti Slovenska); slovo „BARANTA“ predstavuje názov tradičného maďarského bojového umenia a slovo „SZÖVETSÉG“ je po preklade z maďarského jazyka do slovenského jazyka vo význame združenie, spolok, asociácia, zväzok, aliancia (In.: encyklopédia Wikipédia, PC Translator 2010).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 31.5.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že asociácia pod názvom FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG vznikla v roku 2008 a medzi verejnosťou sa stala známou. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že Baranta sa na území Slovenskej republiky jednoznačne spája s asociáciou FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG, čoho dôkazom sú internetové stránky www.felfoldbaranta.com a www.facebook.com/felfoldbaranta/. Podľa prihlasovateľa preklad označenia FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG z maďarského jazyka do slovenského jazyka (Asociácia Hornozemská Baranta) úradom nie je ničím podložený, pretože slovo felföld má v maďarčine viacero významov, napríklad vrchovina, hornatý kraj, plošina, neformálne označenie hornatej časti severného Uhorska. Prihlasovateľ (pán Gábor Kopecsni) ďalej uviedol, že FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG je názov občianskeho združenia, v ktorom je výkonným predsedom. Pán Gábor Kopecsni sa dlhodobo zaoberá propagáciou a výskumom Baranty. Dôvodom na podanie prihlášky ochrannej známky bolo zo strany prihlasovateľa zabrániť zneužívaniu predmetného označenia inými osobami alebo subjektmi. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol zapísané ochranné známky, ktoré sú podľa neho rovnakého charakteru ako prihlásené označenie, konkrétne:

- OZ č. 238187 „Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat“ (trieda 44 – veterinárna pomoc, poradenstvo v oblasti veterinárnej pomoci),
- OZ č. 231246 „Slovenská golfová asociácia“ (trieda 41 – prevádzkovanie golfových ihrísk),
- OZ č. 217211 „Medzinárodná policajná asociácia Slovenská sekcia“.

Prihlasovateľ zastáva názor, že pri asociáciách, zväzoch a podobne nejde o opisné označenia, pretože samotná asociácia dáva verejnosti vedomosť o tom, že ide o občianske združenie a hlavne o oficiálny charakter služby, ktorú poskytuje. Podľa prihlasovateľa má úrad chrániť združenia, asociácie, zväzy, občianske združenia pred falšovateľmi, a to aj tým, že registráciou názvu asociácie pomôžu občianskym združeniam a ľuďom, ktorí sa angažujú v propagácii športu, kultúry a zlepšovania maďarsko-slovenských vzťahov. Prihlasovateľ taktiež poukázal na označenie „Amazon“, ktoré časom získalo rozlišovaciu spôsobilosť napriek tomu, že ide o názov juhoamerickej rieky.

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a zemepisný pôvod

prihlásených služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby združenia zamerané na tradičné maďarské bojové umenie s názvom Baranta (napr. výučba bojového umenia, propagácia bojového umenia, organizovanie športových podujatí v súvislosti s bojovým umením) v rámci hornozemského územia a s nimi súvisiace služby (marketing, reklama, prieskum trhu, rozširovanie reklamných materiálov, lepenie plagátov, prenájom športových plôch, požičiavanie športového výstroja, školenia, chov zvierat v súvislosti s bojovým umením). Úrad má za to, že význam predmetného označenia (i keď je v maďarskom jazyku) je pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy, a preto slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide služby poskytované asociáciou v oblasti tradičného maďarského bojového umenia v rámci hornozemského územia. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní, obsahu a zemepisnom pôvode nárokovaných služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Úrad poukazuje na to, že slovné označenie „FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že výlučne slovné označenie „FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG“ ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie, obsah a zemepisný pôvod poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia.

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 slovné označenie „FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG“ ako celok je opisné vo vzťahu k službám v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením služby v oblasti tradičného maďarského bojového umenia (výcvik, kurzy, súťaže, organizovanie podujatí, propagácia) poskytované asociáciou v rámci hornozemského územia. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej konštatuje, 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto výlučne slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že úrad preklad predmetného označenia, resp. slovného prvku „FELFÖLDI“ z maďarského jazyka do slovenského jazyka ničím fakticky nepodložil, úrad uvádza, že slovo „FELFÖLDI“ je odvodené od slova *felföld*, ktoré má viacero významov. Túto skutočnosť potvrdil vo svojej odpovedi aj prihlasovateľ. Úrad opakovane uvádza, že jedným z významov (prekladov) slova *felföld* sú Horniaky (<http://slovník.azet.sk/preklad/madarsko-slovensky/>), resp. Horná zem (horniaci - In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1995. 484 s. ISBN 80-224-0234-6. s. 174). Úrad ďalej poukazuje na to, že aj na internetovej stránke občianskeho združenia FELFÖLDI BARANTA SZÖVETSÉG (<http://www.felfoldbaranta.com/>) je ako preklad do slovenského jazyka použitý názov „Asociácia Hornozemská Baranta“. V maďarčine sa na označenie územia historického Horného Uhorska

(lat. Hungaria Superior) používalo najprv pomenovanie Felföld (Horná zem), od 19. storočia sa však rozšírilo pomenovanie Felvidék – Horniaky (<http://madari.sk/otazky-a-odpovede/madari-na-slovensku/je-pomenovanie-felvidek-horniaky-negativne-oznacenie-pre-slovensko>).

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je názvom občianskeho združenia, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom názvu občianskeho združenia a ochrannou známkou. Názvy občianskych združení registruje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ochranné známky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Nie náhodou obidva inštitúty upravuje odlišný zákon, t. z. v prvom prípade zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zatiaľ čo v druhom prípade zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou názvu občianskeho združenia je odlíšiť rôzne spolky, zväzy, hnutia, kluby, asociácie, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov. V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od názvu občianskeho združenia ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že má prihlasovateľ výlučné právo používať svoj názov občianskeho združenia sama o sebe neznamena, že takýto názov občianskeho združenia môže byť automaticky zapísaný ako ochranná známka.

Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka zapísaných ochranných známk (OZ č. 238187 „Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat“, OZ č. 231246 „Slovenská golfová asociácia“, OZ č. 217211 „Medzinárodná policajná asociácia Slovenská sekcia“) obsahujúcich slovný prvok „asociácia“, na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známk, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky, nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením, pretože ide o odlišné označenia.

Úrad zároveň poukazuje na tú skutočnosť, že majiteľmi prihlasovateľom uvedených zapísaných ochranných známk sú asociácie (občianske združenia), a nie fyzická osoba, ako v prípade prihlášky ochrannej známky POZ 285-2016, kde prihlasovateľom je pán Gábor Kopečni.

Čo sa týka označenia Amazon, ktoré na podporu svojich tvrdení uviedol prihlasovateľ, úrad uvádza, že vo vzťahu k tovarom a službám na aké sa používa (internetový predaj tovarov) ide o fantazijné označenie, pretože rieka Amazon nie je oblasťou, ktorá by bola známa internetovým predajom tovarov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Marián Vojčík
Mäsiarska 3
040 01 Košice