



Banská Bystrica 30. septembra 2016
MOZ 1204654 II/87-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. marca 2016 majiteľom R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou JUDr. Romanou Záthureckou, Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1204654/M-18-2016 z 21. januára 2016 o odmietnutí právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1204654 „EASY TEA“ na území Slovenskej republiky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. MOZ 1204654/M-18-2016 z 21. januára 2016 mení takto:

medzinárodnej ochrannej známke č. 1204654 „EASY TEA“ sa podľa článku 5 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk a Protokolu k Madridskej dohode v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. odmieta právna ochrana na území Slovenskej republiky pre všetky tovary.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1204654/M-18-2016 z 21. januára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle článku 5 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk a Protokolu k Madridskej dohode v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odmietnutá právna ochrana medzinárodnej slovej ochrannej známke č. 1204654 „EASY TEA“ (ďalej „medzinárodná ochranná známka“) na území Slovenskej republiky pre všetky nárokové tovary.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzinárodná ochranná známka napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože je tvorená označením, ktoré ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené konštatovanie vyplynulo zo skutočnosti, že prvok „TEA“, napriek tomu, že ide o anglické slovo vo význame „čaj“, je všeobecne známym a bežne používaným slovom poskytujúcim informáciu o tovaroch, pre ktoré má byť medzinárodná ochranná známka na území Slovenskej republiky chránená (napr. čaj, čajové výrobky, ovocné čaje, ochutené čaje, instantné čaje, atď.). Ďalší prvok „EASY“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „jednoduchý, ľahký, pohodlný“. Prvostupňový orgán konštatoval, že spojenie „EASY TEA“ ako celok informuje spotrebiteľa, že pod takto označenými tovarmi môže očakávať čaje a iné čajové výrobky vo forme určenej na ich jednoduchú a ľahkú prípravu, čiže je neoriginálne, vyjadrené v bežnom písme bez akýchkoľvek ďalších grafických prvkov, má opisný charakter s poukazom na pozitívnu vlastnosť tovarov, a preto nemôže plniť funkciu ochrannej známky a nemôže mu byť priznaná právna ochrana na území Slovenska.

Prvostupňový orgán v rámci prieskumu taktiež zistil, že medzinárodná ochranná známka vzhľadom na svoj význam nie je spôsobilá na ochranu podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže môže vo vzťahu k niektorým zapísaným tovarom (napr. káva, múka) klamať verejnosť o ich povahe.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzalo oznámenie o predbežnom odmietnutí ochrany z 20. januára 2015 zaslané na Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ako aj správy úradu z 15. apríla 2015, 25. júna 2015 a 28. septembra 2015, ktorými bol majiteľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Majiteľ vo svojich odpovediach z 19. marca 2015, 22. júna 2015, 31. augusta 2015 a 30. novembra 2015 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky. Okrem toho vo svojom vyjadrení z 22. júna 2015 za účelom prekonania zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach požiadal o zúženie zoznamu tovarov o položky, vo vzťahu ku ktorým mala medzinárodná ochranná známka klamlivý charakter. Prvostupňový orgán zúženie zoznamu tovarov pre územie Slovenskej republiky (ďalej „SR“) síce akceptoval, avšak z dôvodu nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky vo vzťahu k ostatným nárokoványm tovarom samotné zúženie zoznamu neovplyvnilo konečné rozhodnutie o odmietnutí ochrany medzinárodnej ochrannej známky v celom rozsahu. Vzhľadom na to, že podľa názoru prvostupňového orgánu majiteľ nevyvrátil argumenty uvedené v predmetných správach úradu týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky, pristúpil tento k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu, že medzinárodná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom, nakoľko má opisný charakter s poukazom na pozitívnu vlastnosť tovarov.

Majiteľ zhrnul obsah vyššie uvedených správ úradu a poukázal na svoje argumenty obsiahnuté v jeho odpovediach. Uviedol, že spojenie „EASY TEA“ je formou a obsahom originálne, spôsobilé identifikovať tovary nárokované v rámci zúženého zoznamu a odlíšiť ich od tovarov iných podnikov. Slovo „EASY“ nie je označením druhu predmetných výrobkov, ani ich vlastností, väzba slovného prvku „EASY“ k daným tovarom nie je bežná, ani intuitívna a nemá ani laudatórny charakter, a preto medzinárodná ochranná známka ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť.

V nadväznosti na uvedené majiteľ konštatoval, že pokiaľ ide o tovary, pre ktoré je ochrana na území SR požadovaná, tieto sú tovarmi každodennej spotreby, ktorých účelom je uspokojenie základnej potreby, a to uhasenie smädu, resp. doplnenia tekutín v rámci pitného režimu. Vo vzťahu k týmto tovarom je potrebné uvažovať so širokou spotrebiteľskou verejnosťou rôzneho veku, sociálneho statusu, zdravotného stavu či vzdelania. Podľa majiteľa v takto vymedzenej spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať stupeň jazykovej znalosti angličtiny ako „druhého jazyka“, a teda všeobecnú znalosť významu výrazu „EASY“. Anglický jazyk môže väčšina obyvateľov SR považovať za najužitočnejší, avšak to nehovorí nič o ich znalosti tohto jazyka. Prenikanie anglických výrazov do slovenského jazyka a používanie anglických výrazov sa rovnako netýka vymedzenej spotrebiteľskej verejnosti ako celku, ale len jej úzkej časti. Skutočnosť, že príslušný spotrebiteľ rozumie spojeniu „EASY TEA“, nemožno teda považovať za samozrejmu. Prvostupňový orgán navyše svoje tvrdenia ohľadom širokej znalosti angličtiny nepodložil dôveryhodným zdrojom. Zároveň majiteľ podotkol, že rovnako dostupnosť a využívanie internetových zdrojov sú limitované len na určitú skupinu spotrebiteľskej verejnosti a nemožno ich vo všeobecnosti považovať za bežné. Je preto málo pravdepodobné, že by si spotrebiteľská verejnosť hľadala podrobnejšie informácie o produkte každodennej spotreby ako je čaj a iné výrobky, vo vzťahu ku ktorým je medzinárodná ochranná známka zapísaná, a zistila tak sémantické možnosti spojenia „EASY TEA“.

Majiteľ ďalej uviedol, že medzinárodná ochranná známka svojim významom nevytvára priamu predstavu o ňou označených tovaroch. Jej vnímanie vyžaduje určité výkladové a myšlienkové úsilie, nakoľko sémantický vnem spojenia „EASY TEA“ poskytuje viaceré možnosti, keďže nie je jednoznačne definovateľné, čo je „jednoduché, ľahké“, či príprava nápoja alebo čaj ako východisková surovina, jeho účinky alebo konzumácia a pod. Predpoklad vzniku jednoznačného a zhodného sémantického posolstva u každého spotrebiteľa je vylúčený. Spotrebiteľ môže naopak predmetné slovné spojenie z dôvodu početných variácií vnímať ako tzv. rébus a považovať ho za inšpiráciu či výzvu pre hľadanie odpovedi, čo je „EASY“.

Práve v tejto skutočnosti spočíva podľa majiteľa určitá miera rozlišovacej spôsobilosti medzinárodnej ochrannej známky.

Majiteľ rovnako nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade ide o tovary určené na každodenné používanie, a preto spotrebiteľ vynakladá zvýšenú pozornosť pri ich výbere. Zastal názor, že u finančne nenáročných tovarov bežnej každodennej potreby je možné očakávať nižšiu alebo podprahovú mieru pozornosti.

Napokon sa majiteľ vyjadril k argumentu prvostupňového orgánu, že spojenie „EASY TEA“ v spojení s ďalšími prvkami používajú na označovanie nárokových tovarov okrem majiteľa aj iné subjekty [napr. „BREATHE EASY TEA“ (podľa majiteľa sa používa len „BREATHE EASY“), „EASY TEA PARTY“, „EASY TEA INFUSED BREAKFAST RECIPES“, „EASY TEA SANDWICHES“]. Majiteľ prieskumom príslušných webových stránok zistil, že tieto označenia nemajú žiadnu spojitosť s medzinárodnou ochrannou známkou „EASY TEA“, pričom o tejto skutočnosti svedčí už aj ich správny preklad („ľahké dýchanie“, „ľahká čajová párty“, „jednoduché recepty na raňajky s obsahom čajového výluhu“, „jednoduché sendviče k čaju“). Podľa majiteľa prvostupňový orgán si nesprávne preložil a vysvetlil vyššie uvedené výrazy, čím dospel k nesprávnemu tvrdeniu o bežnom používaní spojenia „EASY TEA“ tretími osobami. Na podporu svojich argumentov majiteľ k odôvodneniu rozkladu priložil výťažky z internetového vyhľadávača Google a príslušných webových stránok, z ktorých je podľa neho zrejmé, že v predmetných výrazoch slovo „EASY“ necharakterizuje vlastnosť čaju, ale viaže sa k inému slovnému prvku (napríklad „breathe“, „party“, „recipes“, „sandwiches“), čím dané spojenie nadobúda iný význam ako „jednoducho pripravený čaj“.

Vzhľadom na vyššie uvedené špecifiká spojenia „EASY TEA“ je podľa majiteľa možné vylúčiť nutnosť potreby ponechať označenie na voľné použitie. Majiteľ na základe daných skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že medzinárodnej ochrannej známke č. 1204654 „EASY TEA“ sa prizná ochrana na území Slovenskej republiky v celom rozsahu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach 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, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Medzinárodná slovná ochranná známka č. 1204654 „EASY TEA“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf, Nemecko, bola do medzinárodného registra zapísaná 28. januára 2014 s právom priority od 8. augusta 2013 pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ vo svojom vyjadrení z 22. júna 2015 za účelom prekonania zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) o ochranných známkach zúžil nárokovaný zoznam a žiadal o priznanie ochrany na území SR pre tovary „*thé et produits similaires au thé (tisanes et infusions, dont tisanes et infusions à base de fruits) à usage médical, également enrichis en vitamines et/ou arômes et/ou sous forme instantanée et/ou enrichis en minéraux*“ [čaj a čajové výrobky (bylinkové čaje a odvary, vrátane ovocných bylinkových čajov a odvarov) na lekárske použitie, ako aj čaj a čajové výrobky obohatené vitamínmi a/alebo arómami a/alebo v instantnej forme a/alebo obohatené minerálmi] v triede 5, „*thé, produits similaires au thé (tisanes et infusions, dont tisanes et infusions à base de fruits) pour la consommation, également enrichis en vitamines et/ou arômes et/ou sous forme instantanée et/ou enrichis en minéraux; extraits de thé; thé glacé; boissons à base de thé/tisane/infusion de fruits (également sous forme de boissons prêtes à consommer et/ou avec adjonction de boissons aux fruits et/ou jus de fruits); préparations essentiellement à base d'extraits de thé et/ou extraits de produits similaires au thé, sous forme de poudre et/ou en granules et/ou sous forme instantanée, également aromatisées et/ou enrichies en vitamines et/ou minéraux et/ou épices et/ou composants du lait et/ou autres ingrédients; poudres pour boissons et boissons préparées (pour autant qu'elles soient dans la classe 30), principalement à base de thé ou d'extraits de thé*“ [čaj, čajové výrobky (bylinkové čaje a odvary, vrátane ovocných bylinkových čajov a odvarov), ako aj čaj a čajové výrobky obohatené vitamínmi a/alebo arómami a/alebo v instantnej forme a/alebo obohatené minerálmi, čajové výtlačky; ľadový čaj; čajové nápoje/bylinkové čaje/ovocné infúzie (aj vo forme nápojov a/alebo s pridaním ovocných štiav a/alebo ovocných džúsov); prípravky najmä z čajových výtlačkov a/alebo výtlačkov z čajových výrobkov v práškovej forme a/alebo granulovanej forme a/alebo instantnej forme, tiež aromatizované a/alebo obohatené vitamínmi a/alebo minerálmi a/alebo koreninami a/alebo mliečnymi zložkami a/alebo inými zložkami, prípravky na prípravu nápojov (patriace do triedy 30), najmä z čaju alebo čajových výtlačkov] v triede 30 a pre „*sirops et autres préparations pour la confection de boissons; boissons sans alcool, en particulier boissons avec adjonction de thé, de tisane, d'infusion à base de fruits; boissons énergétiques; boissons instantanées en poudre pour la confection de boissons sans alcool; extraits et essences pour la confection de boissons sans alcool*“ (sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; nealkoholické nápoje, najmä nápoje s pridaním čaju, bylinkového čaju, ovocného odvaru; energetické nápoje; práškové instantné nápoje na prípravu nealkoholických nápojov; výtlačky a esencie na prípravu nealkoholických nápojov) v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti so zúžením zoznamu tovarov orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že v odôvodnení napadnutého rozhodnutia bola v zúženom zozname uvedená aj položka „*boissons et jus sans alcool à base de légumes et/ou fruits*“ (zeleninové a/alebo ovocné nealkoholické nápoje a džúsy) v triede 32, z obsahu spisu však vyplynulo, že majiteľ o priznanie ochrany pre túto položku nežiadal, a preto ju prvostupňový orgán uvádzal v zúženom zozname tovarov len omylom.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o odmietnutí právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke v rozsahu nárokovaného zoznamu tovarov z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia „EASY TEA“, ktoré ju tvorí, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a zotrval na konštatovaní o jeho zápisnej spôsobilosti.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciú spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä 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. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ, t. j. v predmetnom konaní majiteľ. Pri posudzovaní, či majiteľ 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, 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 majiteľa, pred dňom priority alebo registrácie medzinárodnej ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzinárodná ochranná známka je tvorená slovnými prvkami „EASY“ a „TEA“. Je nepochybné, že tieto slovné prvky pochádzajú z anglického jazyka, pričom ide o slová základnej slovnej zásoby. Prvotný význam slova „EASY“ je „ľahký, jednoduchý“ a slovo „TEA“ predstavuje význam „čaj“. V prípade použitia webového výkladového slovníka <http://www.macmillandictionary.com/> je slovo „easy“ vysvetlené vo význame „urobiť niečo ľahko, ľahkým spôsobom, bez vyžadovania práce, námahy“. Z uvedených informácií je evidentný význam spojenia „EASY TEA“ ako „ľahký, jednoduchý čaj“, ktorý sa vykladá ako jednoducho, ľahko pripravený čaj, resp. čaj, ktorého použitie či príprava je jednoduchá, nevyžaduje námahu alebo žiadne úsilie. Slovo TEA je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú rôzne čaje, čajové výrobky, nápoje na báze čaju alebo produkty na prípravu čajových alebo čaju podobných nealkoholických nápojov jednoznačne opisným slovným prvkom. Na základe uvedeného je evidentné, že „EASY“ predstavuje základnú vlastnosť takto označeného nápoja – čaju či nápoja na báze čaju. Orgán rozhodujúci o rozklade preto obdobne ako prvostupňový orgán považuje slovné spojenie „EASY TEA“ bez akýchkoľvek iných prvkov za označenie, ktoré ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné, a teda musí ostať voľné pre použitie všetkým subjektom, pretože mu chýba originalita potrebná na odlišenie tovarov majiteľa od tovarov ostatných subjektov.

Majiteľ v odôvodnení rozkladu poukázal na skutočnosť, že príslušným spotrebiteľom v preskúvanom prípade je široká verejnosť, z ktorej väčšina nemá takú znalosť angličtiny, aby automaticky vnímala spojenie „EASY TEA“ ako priamo opisujúce tovar a jeho vlastnosť. Zastal názor, že medzinárodná ochranná známka

bude vnímaná danou spotrebiteľskou verejnosťou skôr ako nejaký „rébus“, nad ktorým sa zamyslí, čo jej zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. V rozpore s týmto argumentom však zároveň tvrdil, že u finančne nenáročných tovarov bežnej každodennej potreby je možné očakávať nižšiu alebo podprahovú mieru pozornosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v predmetnom konaní taktiež uvažuje so širokou spotrebiteľskou verejnosťou, nakoľko ide o čaj alebo nealkoholické nápoje na báze čaju. Nesúhlasí však s podprahovou mierou pozornosti spotrebiteľov, pretože títo najmä v prípade čaju sa zaujímajú o zloženie výrobku, konkrétne z akých rastlín sa skladá, prípadne aký účinok má zloženie nápoja na ľudský organizmus. Z tohto dôvodu je potrebné brať do úvahy aspoň priemernú mieru pozornosti, ktorú spotrebiteľia venujú predmetným tovarom pri ich nákupe.

Pokiaľ ide o znalosť angličtiny a vnímanie základných pojmov z tohto jazyka slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Z informácií uvedených na rôznych webových stránkach vyplýva, že Slováci každej vekovej kategórie si uvedomujú nevyhnutnosť znalosti anglického jazyka, ak chcú uspieť na trhu práce, cestovať či získať informácie v rôznych oblastiach z dostupných médií. Vzhľadom na túto skutočnosť je aj mladšia generácia vedená k vzdelávaniu sa v anglickom jazyku a dosahovaniu určitej úrovne, o čom svedčí aj výučba angličtiny na školách. Majiteľ síce v odôvodnení rozkladu argumentoval, že prvostupňový orgán tvrdil skutkový stav o znalosti angličtiny u slovenskej verejnosti bez uvedenia dôveryhodného zdroja, avšak orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ide o všeobecne známu skutočnosť. V nadväznosti na uvedené možno jednoznačne konštatovať, že priemerná slovenská verejnosť má takú znalosť anglického jazyka, že porozumie slovám základnej slovnej zásoby, ako sú „TEA“ a „EASY“. Slovenské slovo „čaj“ je prekladané v rôznych jazykoch navzájom podobnými slovami, a to v angličtine „TEA“, v nemčine „TEE“, vo francúzštine „Thé“, v španielčine aj taliančine „Té“, čiže ide o slovo s medzinárodným kontextom, a preto nie je dôvod domnievať sa, že slovenský spotrebiteľ slovu „TEA“ vo význame „čaj“ nerozumie. Naopak, stretáva sa s ním tak na slovenských trhoch, ako aj v zahraničí, nehovoriac o čajovníach či kaviarňach, kde je súčasťou ponuky v nápojovom lístku, ktorý je aj na Slovensku často prekladaný do viacerých cudzích jazykov, minimálne do angličtiny, keďže Slováci zjavne akceptujú dôležitosť a medzinárodný význam tohto jazyka. Pokiaľ ide o slovo „EASY“, okrem toho, že je to slovo zo základnej anglickej slovnej zásoby, ktorej slovenský spotrebiteľ rozumie vo význame „ľahký, jednoduchý“, možno pozorovať jeho prienik do slovenčiny za rôznych okolností, keďže toto slovo v spojení s produktom sa v súčasnosti bežne používa na jeho popis v laudatórnej konotácii, vyjadrujúcej pozitívnu vlastnosť (EASY karta, praktický sprievodca Bratislava easy, EASY Taxi, EASY free internet, EASY internetbanking, volať zadarmo s blízkym je EASY, jazyková škola EASY SCHOOL a podobne). V súvislosti s argumentmi uvedenými v odôvodnení rozkladu síce možno počítať s určitou úzkou skupinou spotrebiteľov vyššej vekovej kategórie, ktorá slovu „EASY“ nerozumie, ale ide o skutočne menšinovú skupinu a vo všeobecnosti nie je dôvodné podľa malej skupiny spotrebiteľov posudzovať zápisnú spôsobilosť označenia ako ochrannej známky.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že medzinárodnej ochrannej známke nemožno na území SR priznať ochranu, nakoľko nie je spôsobilá plniť funkciu ochrannej známky, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Zároveň však možno konštatovať, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ okamžite vnímať ako označenie opisujúce vlastnosť prihlásených tovarov, ktorou je ľahká príprava predmetných tovarov, takže nie je spôsobilé zápisu ani podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 18. marca 2015 konštatoval, že medzinárodná ochranná známka je tvorená označením, ktoré nie je inými osobami vo vzťahu k nárokovanej tovarom používané, a z tohto dôvodu aj odmietol argument prvostupňového orgánu, že spojenie „EASY TEA“ v spojení s ďalšími prvkami používajú na označovanie predmetných tovarov aj iné subjekty. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti zdôrazňuje, že absencia používania tohto spojenia inými subjektmi automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Počet konkurentov, ktorých sa udelenie právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke aktuálne môže dotknúť, je v prípade opisnosti označenia, ktoré ju tvorí, úplne nepodstatný, inými slovami, pokiaľ je toto označenie výlučne opisné, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť tým, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti predmetné tovary a služby v danej lokalite poskytuje. Zároveň v prípade výlučne opisného označenia nie je úlohou úradu preukázať

skutočnú aktuálnu potrebu zachovať dostupnosť takéhoto označenia pre konkurentov. Rozhodujúci je samotný opisný charakter označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zároveň poukazuje na skutočnosť, že trvanie práv z ochrannej známky, za predpokladu ich obnovovania, je časovo neobmedzené, t. j. platnosť medzinárodnej ochrannej známky možno predlžovať teoreticky do nekonečna. Aj z uvedeného dôvodu nie je možné práva k opisnému označeniu priznať výlučne jedinému subjektu, aj keby bol v čase rozhodovania o zápise jediným, kto predmetné tovary a služby poskytuje.

Napriek tomu, že majiteľ počas konania poukázal na fakt, že je jediným používateľom medzinárodnej ochrannej známky, v preskúvanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti spojenia „EASY TEA“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred dátumom priority medzinárodnej ochrannej známky v prospech majiteľa. Nemožno preto konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o výtlačky z internetového vyhľadávača Google a príslušných webových stránok predložené majiteľom, tieto nemajú vplyv na záver o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti označenia, ako ani o jeho opisnosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ predložil dané doklady za účelom vyvrátenia argumentov prvostupňového orgánu, ktorý tvrdil, že slovo „easy“ sa bežne používa v spojení so slovom „tea“ inými subjektmi. Z dokladov je zrejmé, že slovo „easy“ je vo výrazoch ako „BREATHE EASY“, „EASY TEA PARTY“, „EASY TEA INFUSED BREAKFAST RECIPES“, „EASY TEA SANDWICHES“ použité vo vzťahu k iným prvkom ako „TEA“, táto skutočnosť však neznamená, že spojenie „EASY TEA“ je originálne do takej miery, že by mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka, resp. že by mu mohla byť priznaná ochrana na území SR, keďže, ako už orgán rozhodujúci o rozklade uviedol, absencia používania tohto spojenia inými subjektmi automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán dospel správne k záveru, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o odmietnutí právnej ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1204654 „EASY TEA“ pre územie SR v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade však zastáva názor, že v preskúvanom prípade je naplnená aj zápisná prekážka podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, a to vzhľadom na skutočnosť, že medzinárodná ochranná známka opisuje vlastnosť tovarov, vo vzťahu ku ktorým je požadované priznanie ochrany na území SR. Opisnosť medzinárodnej ochrannej známky bola zohľadnená aj prvostupňovým orgánom v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, a preto orgán rozhodujúci o rozklade mení len výrok tohto rozhodnutia pridaním ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Celkový záver o zápisnej nespôsobilosti spojenia „EASY TEA“ sa ale týmto nemení, a preto bolo dôvodné právnu ochranu medzinárodnej ochrannej známke č. 1204654 „EASY TEA“ pre územie SR odmietnuť.

Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Romana Záthurecká
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica