



Banská Bystrica

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5071-2016 s názvom TOPTRADER - BULL OF TRADE z 23.2.2016 prihlasovateľa Goldenburg Group Limited, 1 Sieafi street, Porto Bello BLD, 3042 Limassol, CY,

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 20.2.2017 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že výlučne slovné označenie „TOPTRADER – BULL OF TRADE“ prihlasované pre tovary a služby triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám a tovarom. Úrad uviedol, že prihlásené označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a obsahu služieb a tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk. Slovné spojenie „TOPTRADER - BULL OF TRADE“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú informáciu o tom, že ide o služby a tovary určené pre burzových obchodníkov, maklérov a finančníkov. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich prihlásené označenie – „toptrader“ -vrcholný (špičkový obchodník), „bull“ – burzový obchodník, „trade“ – obchod. Relevantná spotrebiteľská verejnosť z oblastí obchodu s cennými papiermi a finančnictva pozná význam anglických slov, ktoré tvoria prihlásené označenie a rovnako rozumie významu prihláseného označenia ako celku. Okrem informácie o tom, že takto označené služby a tovary sú určené pre vrcholových burzových obchodníkov a finančníkov, neobsahuje prihlásené označenie žiadny rozlišovací prvok na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod služieb a tovarov. Inak povedané, výlučné

slovné označenie ako celok neumožní relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozlíšiť služby a tovary prihlasovateľa od rovnakých služieb a tovarov iných osôb.

Úrad poukázal na to, že základnou funkciou ochrannej známky je danosť rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je podmienená originalitou. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní.

Dňa 18.4.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ uvádza, že v Českej republike má platnú zaregistrovanú identickú slovnú ochrannú známku TOPTRADER – BULL OF TRADE č. 354985 v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 od 29.2.2016. Ďalej prihlasovateľ tvrdí, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej „ÚPV ČR“) nevidel žiadny problém so zápisnou spôsobilosťou, pritom český a slovenský jazyk sú si najbližšie a teda vplyv anglického jazyka na používanie v obchodnom styku je podobný.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že v Európskej únii, teda platnej aj pre Slovenskú republiku má platnú zaregistrovanú kombinovanú ochrannú známku TOPTRADER – Bull of Trade – č. 015163471 v triedach 16, 35, 36, 38, 41. Znamená to teda, že v rámci Európskej únie má už prihlasovateľ zaregistrovanú ochrannú známku, ktorá obsahuje identický slovný prvok ako prihlasovaná ochranná známka.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že má v Slovenskej republike platnú zaregistrovanú ochrannú známku č. 244732 v triedach 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 od 3.3.2016.

Prihlasovateľ je toho názoru, že kombinácia slov TOPTRADER – BULL OF TRADE má dostatočnú zápisnú spôsobilosť, pretože v tejto podobe nik nepoužíva uvedený slovný pojem na území štátov Európskej únie okrem prihlasovateľa Goldenburg Group Limited. O zápisnej spôsobilosti by bolo možné pochybovať, ak by boli prihlasované pojmy „TOPTRADER“ a „Bull of Trade“ samostatne. Prihlasovateľ poukazuje na to, že dôležitým rozlišovacím prvkom je aj slovo BULL. „Bull“ v pôvodnom znení znamená býk, pričom v minulosti boli prevádzkované trhy s býkmi – „bull market“. Prihlasovateľ podotýka, že ide o odvodené pomenovanie od názvu zvieratá práve z ktorého sa odvodilo slangové, avšak polooficiálne pomenovanie pre obchodníka na burze ako „bull“.

Na základe uvedeného prihlasovateľ žiada, aby úrad zverejnil prihlášku ochrannej známky POZ 5071 – 2016 TOPTRADER - BULL OF TRADE.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „TOPTRADER – BULL OF TRADE“ prihlasované pre tovary súvisiace s použitím vo finančných službách, bankových, burzových a telekomunikačných odvetviach v triede 9, a homogénnu skupinu služieb v oblasti finančnictva, bankových, burzových a telekomunikačných odvetviach v triedach 35, 36, 38, 41, 42 a s nimi súvisiacich kancelárskych a papiernických tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov, nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej zákon o ochranných známkach), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, účelu a charakteru poskytovaných tovarov alebo služieb.

Úrad konštatuje, že slovné označenie „TOPTRADER – BULL OF TRADE“ neobsahuje žiaden rozlišovací prvok, ktorý by relevantnej spotrebiteľskej verejnosti umožnil rozlíšiť služby a tovary poskytovateľa, pretože slová tvoriace toto označenie sú relevantnej verejnosti známe a v oblasti obchodu s cennými papiermi a finančnictva zaužívané.

Čo sa týka skutočnosti, že prihlasovateľ má v Českej republike platnú zaregistrovanú identickú slovnú ochrannú známku TOPTRADER – BULL OF TRADE č. 354985, úrad poukazuje na to, že nie je viazaný

rozhodnutím ÚPV ČR a posudzuje zápisnú spôsobilosť známky podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

K poukazovaniu prihlasovateľa na skutočnosť, že má platnú, zaregistrovanú kombinovanú ochrannú známku Európskej únie - TOPTRADER – Bull of Trade – č. 015163471 a národnú kombinovanú ochrannú známku TOPTRADER – Bull of Trade č. 244732, úrad poukazuje na to, že tieto ochranné známky sú identické, pričom jediný rozdiel medzi nimi je len v zápise a územnej platnosti. Uvedené kombinované ochranné známky obsahujúce opisné slovné spojenie „TOPTRADER – BULL OF TRADE“ na rozdiel od prihlasovaného výlučne slovného opisného označenia „TOPTRADER – BULL OF TRADE“ majú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané z toho dôvodu, že obsahujú grafický prvok, ktorý inak nedištingtívnemu slovnému označeniu obsiahnutému v ochrannej známke zabezpečuje rozlišovaciu schopnosť celej ochrannej známky.

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona 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 použitia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Avšak zápis zmienených kombinovaných ochranných známk nezaručuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného slovného označenia v dôsledku jeho používania, t.j. tak ako vyžaduje § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že žiadny iný subjekt na území štátov Európskej únie nepoužíva uvedený slovný pojem okrem prihlasovateľa, úrad konštatuje, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky nie je nutné, aby označenie, na ktoré sa vzťahuje § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, v čase podania žiadosti o zápis používali aj iné subjekty. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, do registra sa nezapíše označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Taktiež je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, alebo 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 poukazuje na to, 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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 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
riadiťka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

BRANDMARKS, s. r. o.
Hroznová 19
902 01 Pezinok