



Banská Bystrica 8. 11. 2017
POZ 2198-2016/Z-381-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2198-2016 s názvom Tradícia, Odbornosť, Služba, Komunikatívnosť, Ambicióznosť z 14.10.2016, prihlasovateľa Mgr. Richard Rybníček, Pod Brezinou 82, 911 01 Trenčín, ktorého v konaní zastupuje GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.11.2016 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Tradícia, Odbornosť, Služba, Komunikatívnosť, Ambicióznosť“, ktoré je prihlásené pre tovary „pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; albumy; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); útržkové bloky; brožúry; pripínáčky; zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; dierovačky (kancelárske potreby); fotografie (tlačoviny); pečiatky; zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; záložky do kníh; papiernický tovar; dosky na spisy; portréty; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; poštové známky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); papierové servítky; pútače z papiera alebo lepenky; etikety okrem textilných; papierové alebo kartónové vývesné tabule; obežníky; tabule na zapichovanie oznamov; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tlačené poukážky“ v triede 16, „čiapky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; konfekcia (odevy); kravaty; šatky, šály; vesty; kabáty; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); uniformy; bundy; saká; tričká; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka“ v triede 25, „brošne (doplňky oblečenia); výšivky (galantéria); monogramy (značky na bielizeň); stužky na odevy; značky na bielizeň (písmená); odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); nášivky, aplikácie (galantéria)“ v triede 26 a pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov;

vzťahy s verejnosťou (public relations); hospodárske (ekonomické) predpovede; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prehľad tlače (výstrižkové služby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; navrhovanie reklamných materiálov“ v triede 35, „akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; reportérske služby; organizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“ v triede 41 a „spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; právny výskum; on line služby sociálnych sietí; vypracovávanie právnych dokumentov“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej uviedol, že prieskumom bolo zistené, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pretože je tvorené zoskupením väčšieho počtu slov, ktoré poukazujú na určitú mimoriadnu kvalitu ponúkaných tovarov a služieb, či snahu prihlasovateľa o dosiahnutie vysokej kvality uspokojovania potrieb zákazníka. Vzhľadom na uvedenú opisnosť a tiež vzhľadom na svoju rozsiahlosť je prihlasované označenie ako celok pre spotrebiteľskú verejnosť ťažko zapamätateľné. Úrad poukázal na to, že takéto označenia sú považované za nedištingtívne, tzn. že nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Záverom úrad 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.

Dňa 1.2.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Samotný pojem „rozlišovacia spôsobilosť“, hoci sa na neho v rámci celého zákona o ochranných známkach odkazuje, nie je v tomto zákone výslovne definovaný, pričom s ohľadom na § 2 tohto zákona treba pod ním rozumieť predovšetkým spôsobilosť odlišiť výrobky alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, tzn. umožniť istú individualizáciu tovarov alebo služieb daného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu. Podľa názoru prihlasovateľa, situáciu, kedy označenie je spôsobilé nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť predstavuje jeho samotné používanie.

Prihlasovateľ poukázal na to, že k pojmu rozlišovacej spôsobilosti už viackrát zaujal stanovisko aj Súdny dvor Európskej únie, pričom v rámci rozhodnutia ESD C-329/02 (SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the International Market) vyslovil, že pokiaľ ide o ochrannú známku zloženú zo slov alebo zo slova a čísla, prípadná rozlišovacia schopnosť môže byť skúmaná pre každý pojem alebo prvok oddelene, ale v každom prípade musí vychádzať z celkového vnímania tejto ochrannej známky relevantnou verejnosťou. Zároveň doplnil, že sama okolnosť, že každý z týchto prvkov hodnotený samostatne je zbavený rozlišovacej spôsobilosti totiž nevylučuje, že kombinácia, ktorú tvorí, môže rozlišovaciu spôsobilosť vykazovať.

V tomto prípade prihlasované označovanie „Tradícia, Odbornosť, Služba, Komunikatívnosť, Ambicióznosť“ je potrebné podľa prihlasovateľa vnímať výlučne ako celok, pričom predmetné označenie predstavuje premyslenú kombináciu slov, pri ktorej sa kladie dôraz a význam na ich poradie a vzájomné usporiadanie. Táto skutočnosť je v prihlasovanom označení zvýraznená tým, že začiatkové písmená každého slova, z ktorého je označenie tvorené, sú zámerne písané veľkým písmenom. Veľké písmená jednotlivých slov prihlasovaného označenia spolu vytvárajú slovo TOSKA, ktoré bolo ako slovná ochranná známka prihlásená na úrade prihláškou č. POZ 2199-2016 a ktoré má podľa jeho názoru rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej uviedol, že prihlasované označenie je širokej verejnosti dobre známe, nakoľko spolu s označením TOSKA boli predmetom samostatnej tlačovej konferencie a obe označenia sa následne stali terčom verejnej diskusie

a rozsiahlej kritiky. Zároveň doplnil, že uvedené skutočnosti preukazuje kópiami novinových článkov, v ktorých sa spomína prihlasované označenie.

Prihlasovateľ tiež poukázal na závery z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie C-215/14 (Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd.) z ktorých vyplýva, že označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním či už ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou. Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľaše}, T-399/02, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky si vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku. V zmysle rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie C-456/01 P a C-457/01 P (Henkel KGaA v. Office for Harmonisation in the International Market) rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť posudzovaná vzhľadom k jej vnímaniu relevantnou verejnosťou, ktorú tvoria bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní priemerní spotrebitelia týchto výrobkov alebo služieb.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie „*je napriek jeho obštrnisti relevantnej verejnosti dobre známe, a preto ho nemožno považovať za nedištinktívne*“. Dalej doplnil, že vzhľadom na jeho vnútorný význam, ktorý bol medializovaný a jeho prepojenie s iným označením prihlasovateľa zapisovaným ako ochranná známka, priemerní spotrebitelia, ktorým sú prihlasované skupiny tovarov a služieb určené, budú vedieť dostatočne zreteľne identifikovať predmetné tovary alebo služby označené prihlasovaným označením ako pochádzajúce od určitého subjektu.

Vzhľadom na vyššie uvedené prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s nedostatkami uvádzanými vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti a nevidí prekážku, ktorá by bránila zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky do registra.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Tradícia, Odbornosť, Služba, Komunikatívnosť, Ambicióznosť“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 25, 35, 41 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 je tvorené zoskupením väčšieho počtu slov, resp. súborom hesiel poukazujúcich na skutočnosť, že prihlasovateľ poskytuje svoje tovary a služby v duchu zachovania tradícií založených na odbornosti, mimoriadnej kvality, v snahe vyniknúť, pričom má schopnosť narábať s informáciami zrozumiteľným spôsobom. Z pohľadu relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný sa jedná o súbor laudatórnych pojmov, pričom neexistuje badateľná odchýlka medzi označením ako celku a slovnými prvkami z ktorých je zložený. Navyše, prihlasované označenie ako celok, je vzhľadom na svoju dĺžku ťažko zapamätateľné. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a to vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom alebo službám. Možno uviesť, že prihlasované označenie nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi tovarmi a službami s ktorými je označenie používané a samotným prihlasovateľom a tým zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť zmysel ochrannej známky.

Aj keď v prípade prihlasovaného označenia ide o súbor hesiel, tieto sú tvorené výlučne pochvalnými slovnými prvkami, pričom skutočnosť, že začiatkové písmená každého slova sú písané veľkým písmenom, prihlasovanému označeniu ako celku nedodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. Relevantný zákazník si len ťažko bude spájať veľké písmená jednotlivých slov prihlasovaného označenia, ako tvrdí prihlasovateľ, a vytvárať z nich ďalšie nové slovo TOSKA, ktoré nie je jeho súčasťou, keďže sa v prihlasovanom označení vôbec nenachádza, pričom samo osebe môže mať rozlišovaciu spôsobilosť.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie je širokej verejnosti dobre známe možno konštatovať, že ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné

uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné masívne používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že okrem tvrdenia, že prihlasované označenie je širokej verejnosti dobre známe, nakoľko spolu s označením TOSKA boli predmetom samostatnej tlačovej konferencie a obe označenia sa následne stali terčom verejnej diskusie a rozsiahlej kritiky, prihlasovateľ žiadny dokument vyššie uvedeného charakteru nepredložil. Čo sa týka kópií novinových článkov predložených prihlasovateľom, v ktorých sa prihlasované označenie spomína, tieto sú datované po dátume podania prihlášky ochrannej známky a preto sú irelevantné. Jedná sa o články z internetových stránok [etrend.sk](#), zo 16.10.2016 – doklad č.1, [cas.sk](#) z 18.10.2016 – doklad č. 2, [dennikn.sk](#) zo 16.10.2016 – doklad č. 3, [parlamentnelisty.sk](#) zo 17.10.2016 – doklad č. 4 a [dennikn.sk](#) – doklad č. 5, ktorý navyše neobsahuje prihlasované označenie ani dátum kedy bol článok zverejnený. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary a služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) 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 zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona 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.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak 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.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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 známok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známk a dizajnov

Doručiť:
GARANT PARTNER legal s.r.o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava