



Banská Bystrica 21. 5. 2018
POZ 2302-2017/Z-232-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2302-2017 s názvom Pískacie z 28.9.2017 prihlasovateľa Piskacietricka.sk s.r.o., Kuliškova 29, 821 08 Bratislava 2, ktorého v konaní zastupuje TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 zo 6.12.2017 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 neskorších predpisov, 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:

Prieskumom bolo zistené, že označenie prihlasované pre odevy a obuv v triede 25 a s nimi súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, ako aj ich úpravy v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že textová časť prihlasovaného označenia je tvorená slovným prvkom „Pískacie“, čo vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a s nimi súvisiacim službám jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že tieto tovary obsahujú nášivku, ktorá po stlačení písa. Úrad ďalej uviedol, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené grafickým bielym písmom v zelenom kruhu možno konštatovať, že uvedené prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré neodpútajú pozornosť zákazníka od opisného významu daného slova. Ako z uvedeného vyplýva, relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a prihlasovanými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe prihlasovaného označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

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.

Dňa 13.2.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Úvodom požiadal úrad o zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb vypustením všetkých tovarov v triede 25 a všetkých služieb v triede 40 medzinárodného zoznamu tovarov a služieb. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že týmto krokom má za to, že zúžením zoznamu tovarov a služieb o triedy 25 a 40 zanikol aj potenciálny nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktorý bol identifikovaný vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti. Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že prihlasované označenie je explicitne previazané s osobou prihlasovateľa, ktorý má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným a v obchodnom styku používa obchodné meno „Piskacietricka.sk s. r. o.“. Prihlasované označenie tak podľa prihlasovateľa spotrebiteľskej verejnosti celkom zjavne naznačuje a asociuje tovary a služby označené pojmom „Pískacie“ predovšetkým s ich poskytovateľom a to so spoločnosťou Pískacietrická, s.r.o.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v rámci svojho maloobchodného predaja predáva rôzny sortiment tovarov, a to vrátane takých tovarov, ktoré neobsahujú žiadnu nášivku, ktorá po stlačení píška. Záverom prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie disponuje dostatočným stupňom inherentnej rozlišovacej spôsobilosti pre zostávajúce služby prihlasované v triede 35. Na základe uvedeného navrhuje, aby úrad pokračoval ďalej v zápisnom konaní o prihláske ochrannej známky.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

že kombinované označenie po zúžení prihlasovaného zoznamu prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že textová časť prihlasovaného označenia je tvorená slovným prvkom „Pískacie“. Tento pojem slúži na označenie odevov obsahujúcich nášivku, ktorá po stlačení píška. Uvedený slovný prvok teda vyjadruje druh konkrétnych tovarov, ktoré sú predmetom obchodovania a teda sa v oblasti obchodu či reklamy bežne vyskytujú. Aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené grafickým bielym písmom v zelenom kruhu tieto prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré nedokážu odovzdať spotrebiteľom žiadny „odkaz“ pokiaľ ide o pôvod obchodných a reklamných služieb, pretože neodpútajú ich pozornosť od opisného významu daného textu. Z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade priemerný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vnímal ako bežné, poskytujúce len jasne vyjadrenú informáciu, že prihlasované obchodné a reklamné služby sa týkajú konkrétneho druhu tovarov. Je potrebné uviesť, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad vykonal zúženie zoznamu tovarov a služieb, pričom úrad ďalej koná o prihláske ochrannej známky so zoznamom služieb prihlásených v triede 35, a to pre: *predvádzanie tovaru; reklama; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 25; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov, navrhovanie reklamných materiálov.*

V súvislosti s touto žiadosťou prihlasovateľa možno konštatovať, že zápisná prekážka týmto aktom nebola odstránená. Tvrdenie prihlasovateľa, že uvedeným krokom zanikol aj potenciálny nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, ktorý bol identifikovaný vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti úrad poukazuje na to, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť nielen vo vzťahu k tovarom, keďže ako bolo uvedené vyjadruje druh tovarov, ale aj ku všetkým službám, ktoré sú v súvislosti s týmito tovarmi poskytované, či sú to už služby týkajúce sa pretvárania a úpravy textílií a tkanín v triede 40, alebo všetky uvedené služby majúce obchodný či reklamný charakter v triede 35.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že v rámci svojho maloobchodného predaja predáva rôzny sortiment tovarov, a to vrátane takých tovarov, ktoré neobsahujú žiadnu nášivku, ktorá po stlačení písky a že prihlasované označenie je explicitne previazané s osobou prihlasovateľa, ktorý má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným a v obchodnom styku používa obchodné meno „Piskacietricka.sk s. r. o.“ úrad poukazuje na to, že na rozdiel od obchodného mena, ktorý má evidenčný charakter, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. 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.

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 zámény 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. triedu 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 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Panenská 6
811 03 Bratislava 1