



Banská Bystrica 23. 1. 2018
POZ 2652-2016/Z-36-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2652-2016 s názvom POĽOVNÍCKE VIANOCE z 21.12.2016, prihlasovateľa Ing. Juraj Beniač, Turie 591, 013 12 Turie, ktorého v konaní zastupuje Ing. Miroslav LABUDÍK, Jemenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.3.2017 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 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 slovné označenie „POĽOVNÍCKE VIANOCE“ prihlasované pre rôzne kultúrne podujatia a koncerty v triede 41 a s nimi súvisiace tovary a služby v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné spojenie tvoriace prihlasované označenie už na prvý pohľad poskytuje jednoznačnú informáciu, že prihlasované aktivity sa týkajú akcií počas vianočných sviatkov pre poľovníkov a ich sympatizantov. Úrad poukázal na to, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je zrejmý význam uvedeného slovného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb.

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 30.3.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Námietka úradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nebola doložená žiadnym dôkazným materiálom, preto je pre predmetné konanie nepreskúmateľná, nepreukázaná a bezpredmetná. Čo sa týka námietky úradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, táto podľa názoru prihlasovateľa je založená len na nesprávnom subjektívnom (extenzívnom) konštatovaní, že prihlasované označenie „POĽOVNÍCKE VIANOCE“ *„sa výlučne pre poľovníkov a ich sympatizantov bežne používa na označenie ich kultúrno-spoločenských, hudobných a zábavných vianočných akcií“*. Takéto tvrdenie však podľa prihlasovateľa v konaní môže úrad namietat' len na základe zistených a predložených objektívnych dôkazných prostriedkov, čo však aj v tomto prípade absentuje. Prihlasovateľ poukázal na to, že po gramatickej a sémantickej stránke sa jedná o zriedkavé netradičné označenie tvorené kombináciou dvoch pojmov „POĽOVNÍCKE“ a „VIANOCE“. Takéto označenie sa pritom pre poľovníkov a ich sympatizantov zatiaľ používa len v spojení s turizmom, kŕmením, ochranou, honom a lovom zvierat počas Vianoc, t. j. na označovanie služieb nesúvisiacich so službami uvedenými v prihláske ochrannej známky. Taktiež v napadnutom prieskume úrad ani nepreukázal, že na označenie prihlasovaných služieb sa v SR *„už výlučne bežne používalo označenie“* „POĽOVNÍCKE VIANOCE“ viacerými subjektmi nezávislými od prihlasovateľa.

Zo uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že kombinácia pojmov „POĽOVNÍCKE“ a „VIANOCE“ sa *„výlučne bežne v slovenskom jazyku nepoužíva“* na označenie služieb súvisiacich so službami uvedenými v prihláske ochrannej známky, preto má pre ne fantazijný charakter a nie charakter len bežného označenia účelu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Záverom prihlasovateľ uviedol, že uvedených dôvodov sa na prihlasované označenie nevzťahuje úradom namietané ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Záverecné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „POĽOVNÍCKE VIANOCE“ prihlasované po úprave zoznamu tovarov a služieb pre tovary *„noviny; časopisy (periodiká); periodické publikácie; neperiodické publikácie; tlačivá (formuláre); tlačoviny“* v triede 16 a pre služby *„reklama; reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod“* v triede 35 a *„rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; poskytovanie informácií v oblasti kultúry; organizovanie a vedenie hudobných koncertov; vedenie kultúrnych podujatí; organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie plesov“* v triede 41 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 neskorších predpisov (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 charakteru prihlasovaných tovarov a služieb, že tieto sú zamerané, resp. súvisia s aktivitami prihlasovateľa pri propagovaní a organizovaní zábavných, kultúrnych, či hudobných podujatí počas vianočných sviatkov pre poľovníkov a ich priaznivcov. Úrad preto nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie má fantazijný charakter a teda, že relevantná verejnosť dokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Úrad poukazuje na to, že relevantná verejnosť, pre ktorú sú prihlasované služby a s nimi súvisiace tovary určené sú bežní občania, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, či už ako členovia poľovníckych združení alebo ich priaznivci, ktorým je význam prihlasovaného označenia zrejmý už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné tovary a služby pochádzajú.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prihlasované označenie sa inými subjektmi bežne nepoužíva, možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase

podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť.

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. Navyše 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.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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.

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, či zemepisného pôvodu, 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 ďalej uvádza, 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 výluka 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 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:

Ing. Miroslav LABUDÍK
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto