



Banská Bystrica 3. 12. 2018
POZ 2708-2017/Z-532-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2708-2017 s názvom THE SHE z 15.11.2017 prihlasovateľa Daniela Hutňana, Komenského 461/10, 089 01 Svidník, SK,

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 z 9.3.2018 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 správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 9.3.2018 uviedol, že slovné označenie

v priloženej úprave prihlásené pre tovary „*drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; hodinárske výrobky a chronometre*“ v triede 14, „*odevy; obuv; pokrývky hlavy*“ v triede 25 a služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k týmto tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje určenie a charakter prihlásených tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby, ktoré sú určené pre ženy (napr. dámske šperky, dámske odevy, reklama). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „THE“ je v anglickom jazyku vo význame určitého člena, príp. po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená tá (ukazovacie zámeno) a slovo „SHE“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená ona, dievča, žena, ženský, dámsky (In.: PC Translator 2010).

Úrad ďalej uviedol, že grafickú úpravu (použitie cyklámenovej farby písma) prihláseného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedištingtívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad na záver skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je slovné označenie „THE SHE“ v priloženej úprave označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 15.5.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že slovné označenie „THE SHE“ v priloženej úprave má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Podľa prihlasovateľa je predmetné označenie originálne, vymyslené slovné spojenie, ktoré je jednoznačne identifikovateľné a ľahko zapamätateľné. Prihlasovateľ poukázal na to, že na Slovensku takéto alebo vizuálne podobné označenie žiadny iný subjekt nepoužíva a rovnako sa slovné spojenie „THE SHE“ nepoužíva ani v anglickom jazyku. Ďalej uviedol, že prihlásené označenie vymyslel a uviedol na verejnosť ako značku internetového obchodu s oblečením pre domény www.theshe.sk a www.theshe.cz. Na slovenskom internete sa s predmetným označením podľa prihlasovateľa spája viac ako 10000 odkazov, 90000 fotografií a 8000 produktov. Označenie „THE SHE“ podľa prihlasovateľa už pozná dostatočné množstvo ľudí na Slovensku. Svedčí o tom aj návštevnosť viac ako 1000 unikátnych návštevníkov denne, viac ako 500 objednávok mesačne a vlastná kolekcia THE SHE tričiek (<https://www.theshe.sk/damske-tricko-the-she-s-kratkym-rukavom-18254/biela-01/>). Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal aj na iné označenia (OrSay, Reserved, New Yorker, Brother), ktoré boli zapísané ako ochranné známky.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „THE SHE“ v priloženej úprave (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 14, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje určenie, zameranie a charakter prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby, ktoré sú určené pre ženy (napr. dámske šperky, hodinky, dámske odevy, obuv, reklama zameraná na ženy) a s nimi súvisiace služby (napr. obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce).

Úrad ďalej poukazuje na to, že slovné označenie „THE SHE“ v priloženej úprave má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi a službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú určenie a zameranie poskytovaných tovarov a služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívne prvky označenia.

Slovné označenie „THE SHE“ v priloženej úprave (po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame „ona“) je ako celok opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 14, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby určené ženám, dámam alebo zamerané na ženy. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „THE SHE“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad má za to, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti,

pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby pre ženy. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o určení a zameraní nárokovateľných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje vyjadrenie prihlasovateľa, keď uviedol, že pod predmetným označením je poskytovaná kolekcia dámskych tričiek.

Úrad ďalej konštatuje, 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava slovného označenia „THE SHE“ (použitie veľkých písmen v cyklámenovej farbe na bielom podklade) nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že slovné spojenie „THE SHE“ nemá v anglickom jazyku konkrétny význam, resp., že ide o gramaticky nesprávne slovné spojenie, úrad uvádza, že pravopisná chyba nemusí zmeniť opisnú povahu prihláseného označenia. Zámerné chyby alebo vynechania v slovách môžu byť napísané nesprávne v dôsledku vplyvov iného jazyka alebo pravopisu slova na územiach mimo EÚ, napr. americká angličtina, v slangovej reči, alebo aby vyzerali modernejšie. Pravopisné chyby v zásade nedodajú označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ak:

- nie sú pútavé, prekvapujúce, nezvyčajné, svojvoľné,
- nedokážu zmeniť význam slovného prvku alebo od spotrebiteľa nevyžadujú určitú intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý údajne odkazujú, s nimi bezprostredne a priamo spojil.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie nikto iný na trhu nepoužíva, úrad uvádza, že i preukázaním používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj prihlásené označenie. Používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Pokiaľ ide o označenia OrSay, Reserved, New Yorker, Brother, na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedených ochranných známk odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je

schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné. V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného 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 daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 14, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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:
Daniel Hutňan
Komenského 461/10
089 01 Svidník