



Banská Bystrica 16. 7. 2019

POZ 2008-2018/Z-286-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2008-2018 z 12.9.2018 prihlasovateľa Skupina historického šermu Žoldnieri, o.z., Furdekova 10, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka,

sa zamieťa

podľa § 28 ods. 4 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 11.4.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 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 11.4.2019 uviedol, že slovné označenie „ŠERMOVAČKA“ prihlásené pre tovary „*slnečné okuliare; videohry; videokazety; gramofónové platne; disky na zvukové nahrávky; štítky proti oslneniu; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; kreslené filmy; hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhadením mince; vysielače elektronických signálov; pásky na zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými nahrávkami; puzdrá na okuliare; hologramy; reklamné svetelné tabule; neónové reklamy; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia; televízne zariadenia; exponované filmy; magnetické disky; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; exponované kinofilmy; zábavné zariadenia prispôbolené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; kompaktné disky, optické kompaktné disky; magnetické médiá, magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov, optické disky“ v triede 9 a služby „*obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové reklamné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vylepovanie plagátov; rozširovanie a uverejňovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama, reklamné agentúry; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov“ v triede 35 a „*organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obveselenie, zábava, pobavenie; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prenájom dekorácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr sprostredkovávajúcich***

divadelných; koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh; výroba televíznych programov; služby poskytované orchestrami; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, seminárov a sympózií; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; výroba videofilmov; strihanie videopások“ v triede 41 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 službám v triede 41 (napr. zábava, divadelné predstavenia) a súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 9, 35 a 41 (napr. optické nosiče údajov, reklama, prenájom dekorácií) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, obsah, zameranie a určenie prihlásených tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na šermovanie, resp. šerm - (športové) zápasenie sečnými alebo bodnými zbraňami (napr. zábava, divadelné predstavenia, tvorba televíznych programov). Uvedené vyplýva z významu slova tvoriaceho označenie, konkrétne slovom „ŠERMOVAČKA“ sa v hovorovej reči označuje šermovanie (šermovať - zápasit' sečnými alebo bodnými zbraňami; pestovať šerm ako šport) /In.: SLEX99/.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je prihlásené označenie 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 17.6.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie nadobudlo používaním rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ poukázal na to, že slovné označenie „ŠERMOVAČKA“ je názov kultúrneho podujatia, ktoré sa od roku 2005 koná na hrade Červený Kameň. Dôvodom podania prihlášky ochrannej známky je podľa prihlasovateľa chrániť kvalitu tohto festivalu, pretože pod predmetným označením boli organizované podujatia inými subjektmi, avšak ich úroveň bola priemerná. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení taktiež uviedol, že v roku 2007 bola zapísaná slovná ochranná známka „ŠERMOVAČKA“ (POZ 2324-2007) pre občianske združenie ŠERMOVAČKA. Prihlasovateľ v tejto súvislosti ďalej uviedol, že bolo pre neho neekonomické prevádzkovať dve občianske združenia, a preto 11.6.2018 požiadal úrad o prevod zapísanej ochrannej známky „ŠERMOVAČKA“ zo združenia Šermovačka na združenie Skupina historického šermu Žoldnieri. Keďže tejto žiadosti nebolo možné vyhovieť, prihlasovateľ si podal novú prihlášku ochrannej známky s predmetným označením. Prihlasovateľ zároveň doložil doklady, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, konkrétne fotografie z kultúrneho podujatia a plagát na podujatie „červenokamenská ŠERMOVAČKA“ z roku 2009.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „ŠERMOVAČKA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, obsah, zameranie a určenie prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na šermovanie, resp. šerm - (športové) zápasenie sečnými alebo bodnými zbraňami (napr. zábava poskytovaná v podobe kultúrnych podujatí zameraných na šerm alebo športové súťaženie v šerme). Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že pod predmetným označením je organizované kultúrne podujatie.

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „ŠERMOVAČKA“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie tovarov a služieb týkajúcich sa šermu, šermovania. 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 alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údaju, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Slovný prvok tvoriaci predmetné označenie definuje druh, obsah, zameranie a určenie poskytovaných tovarov a služieb, a preto ho spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkatívny prvok označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovný prvok prihláseného označenia s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby v oblasti šermu, šermovania. To znamená, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, obsahu, zameraní a určení nárokových tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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). 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 známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia navštevujúci kultúrne podujatia zamerané na šerm, zábavu). 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) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky 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.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov 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 známok.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,

- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Čo sa týka doložených dokladov, konkrétne fotografií z kultúrnych podujatí, úrad uvádza, že tieto doklady nemôže uznať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože doklady neobsahujú prihlásené označenie a taktiež nie sú datované. Rovnako ani plagát na kultúrne podujatie „červenokamenská ŠERMOVAČKA“ z roku 2009 úrad nemôže akceptovať, pretože organizátorom podujatia nebol prihlasovateľ, ale iné subjekty, a to ŠERMOVAČKA, o.z. a SNM Červený Kameň.

Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia (napr. doklady od roku 2005 po rok 2018), 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 podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Pokiaľ ide o zapísanú (v súčasnosti už zaniknutú) slovnú ochrannú známku (OZ č. 226344, POZ č. 2324-2007) „ŠERMOVAČKA“, na ktorú prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal, úrad uvádza, že predmetné označenie sa posudzovalo podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzaná ochranná známka nemôže slúžiť na zápis prihláseného označenia, pretože úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia výlučne na základe aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Úrad ďalej uvádza, že rozhodovacia prax a posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení sa od roku 2007 vyvíja, hlavne z dôvodu prijatia nových zákonov a predpisov preberaných a prispôbovaných európskej legislatíve. Úrad zároveň poukazuje aj na tú skutočnosť, že majiteľom zapísanej slovnej ochrannej známky „ŠERMOVAČKA“ bol iný subjekt - občianske združenie Šermovačka.

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 9, 35 a 41 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, 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:

Skupina historického šermu Žoldnieri, o.z.
Furdekova 10
851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka