



Banská Bystrica 21. 10. 2019
POZ 780-2017/Z-483-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 780-2017 z 16.3.2017 prihlasovateľa Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., a New York corporation, 1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, Virginia 23454-5617, US, ktorého v konaní zastupuje Bachratá Magdaléna, Mgr., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5,


sa zamietá

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 09.03.2018 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „Úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je obrazové označenie  prihlásené pre tovary a služby v triedach 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov služieb.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Aby označenie malo ako ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, musí byť svojou formou a obsahom originálne do takej miery, že jeho osobitné znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označené. Avšak prihlasovanému označeniu chýbajú znaky originality. Spotrebiteľ na základe takéhoto jednoduchého geometrického útvaru nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a z tohto dôvodu ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

Dňa 16.11.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti sa jednak posudzuje rozlišovacia spôsobilosť zložiek označenia a tiež rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky ako celku. Podľa prihlasovateľa v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti však posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ako celku absentuje. Pri posudzovaní

rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých zložiek obrazového označenia prihlasovateľ pripustil, že ide o jednoduchý geometrický útvar, ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť identifikovať obchodný pôvod tovarov.

Prihlasovateľ na druhej strane vyjadril názor, že aj takéto geometrické tvary môžu označeniu ako celku dodať rozlišovaciu spôsobilosť, ak ich vykonanie, usporiadanie vytvára celkový dojem, ktorý má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. V uvedenom prípade predmetné obrazové označenie pozostáva z rovnostranného trojuholníka vyplneného tmavou farbou, v ktorom je v strede umiestnený biely kruh.

Podľa prihlasovateľa vyhotovenie a usporiadanie týchto prvkov poskytuje označeniu ako celku dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priemerný spotrebiteľ sa zameria skôr na ich celkovú úpravu, než na jednotlivé prvky, pričom ďalej uviedol, že označenie ako celok nie je v obchodných zvyklostiach bežné a ani nemá žiadnu spojitosť (náznak) s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlasované.


Vo svojej odpovedi navyše prihlasovateľ poukázal na to, že obdobné ochranné známky napr.: OZ 184687, 199592, 200025, 181553, 238444, 150171, 183903, 187205 boli zapísané bez požiadavky na dokladovanie, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť.


V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého správne orgány dbajú na to, aby vychádzali zo spoľahlivo zisteného stavu veci a v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikli neodôvodnené rozdiely.

Na základe vyššie uvedenej argumentácie vyjadril prihlasovateľ presvedčenie, že aj Úrad bude považovať prihlásené označenie za označenie s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom očakáva, že POZ 780-2017 postúpi úrad na zverejnenie.

Záverčné vyjadrenie úradu:

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

označenie  prihlasované pre tovary v triedach 16 - *Knihy; brožúry; informačné a náučné tlačené karty; informačné a náučné cedule; obežníky; letáky; prospekty – všetky vyššie uvedené tovary týkajúce sa alkoholizmu ako aj potrieb a záujmov rodinných príslušníkov osôb, ktoré majú problémy s pitím, 41 - Organizovanie a vedenie konferencií ohľadom informačných služieb určených verejnosti a osobám, hľadajúcim pomoc pri riešení problémov rodín a priateľov alkoholikov; vydávanie (vrátane elektronického vydávania) literatúry o problémoch rodín a priateľov alkoholikov; vzdelávacie služby zamerané na problémy rodín a priateľov alkoholikov* 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“).


Vyššie uvedené vyplýva zo skutočnosti, že prihlasované označenie  je tvorené rovnoramenným trojuholníkom vyplneným tmavou (čiernou) farbou, v ktorom je v strede umiestnený biela kruhová plocha. Spotrebiteľ na základe takéhoto útvaru nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb tak, aby bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a z tohto dôvodu ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Na argumentáciu prihlasovateľa, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti je potrebné posudzovať rozlišovať tak jednotlivé zložky označenia ako aj rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky ako celku, ktorá

v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti podľa prihlasovateľa absentovala, úrad uvádza, že je to práve úrad, ktorý je povinný analyzovať prihlasované označenie tak po jeho častiach ako aj z ohľadom na celok. Je potrebné si uvedomiť, že ak predmetné označenie má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb, je nevyhnutné brať do úvahy aj to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi vnímať spotrebiteľ pre ktorého sú určené. Sám prihlasovateľ pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých zložiek obrazového označenia prihlasovateľ vo svojom vyjadrení na výsledok prieskumu zápisnej

spôsobilosti prihláseného označenia pripustil, že ide o jednoduchý geometrický útvar, ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb. V tejto súvislosti úrad uvádza, že 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 jednoduchého geometrického tvaru, ktorý vzhľadom na svoje prevedenie (ide o obyčajný ničím výnimočný tvar geometrického telesa vo vnútri s bielou kruhovou plochou), pre relevantného spotrebiteľa nemá rozlišovaciu spôsobilosť a teda spotrebiteľia takto označovaných tovarov a služieb by ho ako celok nemohli vnímať ako dištinkatívne označenie.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti zároveň vyjadril názor, že aj takéto geometrické tvary môžu označeniu ako celku dodať rozlišovaciu spôsobilosť, ak ich vykonanie, usporiadanie vytvára celkový dojem, ktorý má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa vyhotovenie a usporiadanie týchto prvkov poskytuje označeniu ako celku dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priemerný spotrebiteľ sa zameria skôr na ich celkovú úpravu, než na jednotlivé prvky, pričom ďalej uviedol, že označenie ako celok nie je v obchodných zvyklostiach bežné a ani nemá žiadnu spojitosť (náznať) s tovarmi a službami, pre ktoré je prihlasované. V nadväznosti na vyššie uvedené úrad uvádza, že prihlásené označenie pozostávajúce z rovnostranného trojuholníka vyplneného tmavou farbou, v ktorom je v strede umiestnená biela kruhová plocha, neobsahuje žiaden prvok s atribútom dištinktivnosti. Úrad preto

nemôže akceptovať tvrdenie prihlasovateľa, že prihlasované označenie  obsahuje ako celok prvky dištinktivnosti, pretože vo svojom vyjadrení nepredložil žiaden dôkaz, ktorý by mohol túto proklamáciu prihlasovateľa potvrdiť. Úrad ďalej konštatuje, ak by predmetné označenie malo ako ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť, musí byť svojou formou a obsahom originálne do takej miery, že jeho osobitné znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označené. Avšak prihlasovanému označeniu chýbajú vyššie spomínané znaky originality. Navyše vychádzajúc z Usmernenia pre prieskum ochranných známk EU, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podal výklad absolútnych dôvodov zamietnutia ochranných známk bez rozlišovacej spôsobilosti, kde v časti B kapitole 3 podľa čl.7 ods.1 písm. b) nariadenia o OZEÚ (ochranné známky európskej únie) sa v zmysle ustálenej judikatúry vyššie citovaného článku môže predmetné označenie zaradiť medzi ochranné známky bez rozlišovacej spôsobilosti a to z dôvodu, že *jednoduché geometrické tvary ako sú kruhy, čiary, obdĺžniky, trojuholníky alebo pravidelné päťuholníky nedokážu odovzdať žiadny odkaz, ktorý by si spotrebiteľia vedeli zapamätať. Z toho dôvodu ich nemôžu chápať ako ochrannú známku* (rozsudok Súdneho dvora 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 22).

V ďalšej časti vyjadrenia k výsledku prieskumu ochrannej známky prihlasovateľ poukázal na to, že obdobné ochranné známky ako napr.: ochranné známky č. 184687 (číslo prihlášky POZ 638-1996), č.199592 (číslo prihlášky POZ 788-2001), č. 200025 (číslo prihlášky POZ 1142-2001), č.181553 (číslo prihlášky POZ 1664-1994), č.238444 (číslo prihlášky POZ 12-2014), č.150171 (číslo prihlášky POZ 22071-1950), č. 183903 (číslo prihlášky POZ 589-1996), č.187205 (číslo prihlášky POZ 1655-1997) boli zapísané bez požiadavky na dokladovanie, a teda označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť. V súvislosti s vyššie uvedeným úrad uvádza, že len samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, nemôže automaticky viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Tiež je potrebné doplniť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. V prípade registrovaných ochranných známk na ktoré poukazuje prihlasovateľ v prílohe svojho vyjadrenia možno konštatovať, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Ďalej je potrebné uviesť, že mnohé z uvedených registrovaných ochranných známk sú staršieho dáta, a teda že prax v konaní o ochranných známkach na území SR ako aj v rámci EÚ sa neustále vyvíja.

V ďalšej časti odpovede na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia upriamil prihlasovateľ pozornosť na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorého *správne orgány dbajú na to, aby vychádzali zo spoľahlivo zisteného stavu vecí a v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikli neodôvodnené rozdiely*. Na uvedené úrad uvádza, že je to práve úrad, ktorý musí resp. je povinný pri vypracovaní svojich rozhodnutí dodržiavať platnú právnu legislatívu, tak aby zabezpečil účastníkom správneho konania rovnaké postavenie, no zároveň je potrebné zdôrazniť, že úrad koná a vždy konal na základe platných právnych ustanovení v zmysle aktuálnej legislatívy, čoho dôkazom je množstvo rozhodnutí a judikátov svedčiacich o skutočnosti, že úrad pri vydávaní (kreovaní)

svojich rozhodnutí vždy vychádzal a vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu vecí, tak aby pri rozhodovaní v právne a skutkovo zhodných resp. podobných veciach nevznikli neodôvodnené rozdiely.

V súvislosti na vyššie uvedené úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal, že by prihlasované označenie pred podaním prihlášky ochrannej známky nadobudlo na území Slovenska rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Vzhľadom na uvedené je úrad toho názoru, že prihlasované označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk z dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona prekážkou preto, aby mohlo byť uznané za ochrannú známku.

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 známk.

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 v triedach 16 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 a službám, pre ktoré je prihlásené, 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:

Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava-Petržalka