



Banská Bystrica 12. 2. 2019
POZ 1944-2017/Z-78-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1944-2017 s názvom „ASIA MARKET“ z 8.8.2017, prihlasovateľa MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, Nemecko, ktorého v konaní zastupuje Magdaléna Bachratá, 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.11.2017 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, ako aj vedeckých, technologických a projektových služieb a služieb v oblasti hardvéru a softvéru v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené spojením slovného prvku „ASIA“, čo je anglický názov pre najväčší svetadiel „Ázia“ a slovom „MARKET“, čo v preklade z angličtiny znamená „trh, trhovisko“ (collinsdictionary.com). Prihlasované označenie ako celok, tak poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj rôzne podnikateľské subjekty v danej oblasti, že prihlasovateľom poskytované služby sú zamerané na ázijské trhy. Úrad poukázal na to, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené grafickým červeným písmom možno konštatovať, že uvedené prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré neodpútajú pozornosť zákazníka od opisného významu daných slov, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu poskytované služby pochádzajú.

Záverom úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranej 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 1.2.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

1. Výklad prekážky zápisu, spočívajúci v informatívnom charaktere predmetného označenia, je príliš extenzívny.
2. Hodnotenie, že prihlasované označenie je opisné a bežné, pretože pozostáva zo slov, ktoré poskytujú zákazníkovi informáciu, že poskytované služby sú zamerané na ázijské trhy, pričom je tvorené grafickým červeným písmom, nie je úplné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie je síce tvorené spojením slovných prvkov „ASIA“, a „MARKET“ písané grafickým červeným písmom, ale zároveň písmená oboch slovných prvkov majú pre toto označenie charakteristickú a príznačnú úpravu. Podľa prihlasovateľa sa jedná o príznačnú a charakteristickú grafickú úpravu písmen, ktorá dodáva tomuto prihlasovanému označeniu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe toho nemožno podľa prihlasovateľa prihlasované označenie ako celok považovať za bežné a neoriginálne, pretože spotrebiteľ, okrem významu slovných prvkov, bude vnímať aj charakteristickú grafickou úpravou písmen, ktorú si zapamätá. Preto spotrebiteľia nebudú predmetné označenie vnímať len ako opisný význam slovných prvkov „ASIA“, a „MARKET“, ale na základe celkového dojmu ako označenie jednoznačne schopné odkázať na pôvod tovarov. V tejto súvislosti prihlasovateľ odkazuje aj na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti z 2.10.2015. V uvedeného dokumentu cituje nasledovné: *„Používanie farieb je v obchode bežné a nebolo by vnímané ako znak pôvodu. Nemožno však vylúčiť, že osobitné usporiadanie farieb, ktoré je nezvyčajné a ktoré si príslušný spotrebiteľ môže jednoducho zapamätáť, môže spôsobiť, že ochranná známka bude mať rozlišovaciu spôsobilosť. Aby sa označenie dalo zapísať do registra ochranných známok, musí mať minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti.“*

Na záver prihlasovateľ uviedol, že očakáva, že na základe vyššie uvedeného zdôvodnenia bude prihlasovanému označeniu priznaná rozlišovacia spôsobilosť a prihláška bude postúpená na zverejnenie.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že obrazové označenie prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, ako aj vedeckých, technologických a projektových služieb a služieb v oblasti hardvéru a softvéru v triede 42 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“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie je tvorené spojením slovného prvku „ASIA“, čo je anglický názov pre najväčší svetadiel „Ázia“ a slovom „MARKET“, čo v preklade z angličtiny znamená „trh, trhovisko“ (collinsdictionary.com). Z pohľadu bežného zákazníka, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj z pohľadu rôznych podnikateľských subjektov pôsobiacich v danej oblasti ide o jednoznačnú a jasnú informáciu, ktorú prihlasované označenie obsahuje, poukazujúcu na to, že služby prihlasovateľa sú zamerané na ázijské trhy. Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie je tvorené špecifickým písmom červenej farby, pretože tieto grafické prvky sú takého charakteru, že žiadnym spôsobom nemenia vnímanie slovného textu a neodpútajú tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihlasovaného označenia prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

V súvislosti s odvolávaním sa prihlasovateľa na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti z 2.10.2015, z ktorého cituje, že *„osobitné usporiadanie farieb, ktoré je nezvyčajné a ktoré si príslušný spotrebiteľ môže jednoducho zapamätáť, môže spôsobiť, že ochranná známka bude mať rozlišovaciu spôsobilosť“* úrad uvádza, že ani charakter písma tvoriace prihlasované označenie, ani jeho červená farba nemôžu byť považované za prvky, ktoré by boli dostatočné na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovného textu, ani nie je pravdepodobné, že vytvoria trvajúci dojem z predmetného označenia. Navyše je potrebné pripomenúť, že farby umožňujú šíriť niektoré myšlienkové asociácie a vyvolávať pocity, ale vzhľadom na svoju podstatu nie sú veľmi schopné šíriť osobité

informácie. Červená farba (ako aj rôzne grafické úpravy textov) sa bežne a vo veľkej miere používa v reklame a pri obchodovaní s tovarmi a službami vzhľadom na ich silu prítlačlivosti bez toho, aby obsahovala akúkoľvek osobitú správu. Ako sa v spomenutom Spoločnom oznámení tiež uvádza, „s výnimkou výnimočných okolností nemajú farby rozlišovaciu spôsobilosť. Samotné pridanie jednej farby k opisnému slovnému prvku/slovnému prvku bez rozlišovacej spôsobilosti, buď k samotným písmenám alebo ako pozadie, nebude stačiť na to, aby mala ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť.“

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. 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 známok.

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 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 známok a dizajnov

Doručiť:

Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5