



Banská Bystrica 12. 2. 2019
POZ 1946-2017/Z-79-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1946-2017 s názvom KiDMARKET 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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.11.2017 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 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 „KID“, čo v preklade z angličtiny znamená „*dieťa, decko*“ a slovom „*MARKET*“, v preklade z angličtiny vo význame „*trh, trhoviisko*“ (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 orientované na trhy zamerané, resp. určené pre deti. Úrad poukázal na to, že aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené grafickým písmom, kde prvý slovný prvok je tyrkysovej farby a jednotlivé písmená druhého slovného prvku majú sfarbenie v ďalších piatich farbách (cyklámenová, fialová, modrá, oranžová a tehlová), uvedené grafické prvky majú skôr dekoračný charakter, ktoré neodpútajú pozornosť zákazníka od opisného významu daných slov. Úrad tiež uviedol, že kombinácia farebných textov sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu a teda nie je neobvyklá. Z týchto dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, 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 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 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 orientované na trhy určené pre deti a obrazovej časti spočívajúcej v grafickej úprave písmen, kde prvý slovný prvok je tyrkysovej farby, pričom jednotlivé písmená druhého slovného prvku majú sfarbenie v ďalších piatich farbách (cyklámenová, fialová, modrá, oranžová a tehlová), je neúplné.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie je tvorené slovom „KiDMARKET“ pozostávajúcím zo slovných častí „KiD-“, a „-MARKET“, kde slovná časť „KiD-“, je tvorená dvomi veľkými písmenami „K“ a „D“ a malým písmenom „i“ medzi nimi, tyrkysovej farby. Slovná časť „MARKET“ je vytvorená z veľkých písmen rôznych farieb (cyklámenová, fialová, modrá, oranžová a tehlová). Zároveň písmená obidvoch slovných častí majú pre toto označenie charakteristickú grafickú úpravu. Úprava slovnej časti „KiD“, pozostávajúca z veľkých písmen a malého písmena v strede a nevšednej grafickej úpravy písmen, nebola pri hodnotení rozlišovacej spôsobilosti braná do úvahy, hoci predmetnému označeniu spolu s tým, že slovná časť „KiD-“, je v jednej farbe na rozdiel od slovnej časti „-MARKET“, ktorá je rôznofarebná, dodáva určitú výnimočnosť. Uvedené stvárnenie prihlasovaného označenia má preto podľa názoru prihlasovateľa dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na základe uvedených skutočností nemožno prihlasované označenie ako celok považovať za bežné a neoriginálne, keďže spotrebiteľ, okrem významu slovných prvkov, bude vnímať rozdielne písmená prihlasovaného označenia, zvláštnu kombináciu farebného vyhotovenia slovných častí s charakteristickou grafickou úpravou písmen, ktorú si zapamätá. Preto podľa jeho názoru spotrebiteľia nebudú predmetné označenie vnímať ako označenie odkazujúce na pôvod tovarov. Túto argumentáciu nepriamo potvrdzuje podľa prihlasovateľa aj úrad, keď vo svojom vyjadrení uvádza, že: *„Treba tiež dodať, že kombinácia farebných textov sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu a teda nie je neobvyklá. Z týchto dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu poskytované služby pochádzajú.“* Ak sa kombinácia farebných textov v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu, z toho sa dá podľa prihlasovateľa vyvodiť, že zároveň prispieva aj k pritiahnutiu pozornosti spotrebiteľa a tým aj k posilneniu jeho rozlišovacej spôsobilosti, v dôsledku čoho bude spotrebiteľ schopný identifikovať pôvod poskytovanej služby. Prihlasovateľ uviedol, že konštatovanie úradu, že *„kombinácia farebných textov sa v obchodných zvyklostiach bežne používa“*, možno aplikovať snáď na použitie dvoch, prípadne troch farieb v označení, určite však nie na zvláštnu kombináciu a striedanie farieb v prihlasovanom označení. Prihlasovateľ preto nesúhlasí s druhou vetou tohto vyjadrenia, že: *„by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu poskytované služby pochádzajú.“*

V tejto súvislosti prihlasovateľ odkazuje 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 známk, 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 „KiD“, čo v preklade z angličtiny znamená „dieťa, decko“ a slovom „MARKET“, v preklade z angličtiny vo význame „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 orientované na trhy zamerané, resp. určené pre deti. Na tejto skutočnosti nemení nič ani fakt, že prihlasované označenie je tvorené grafickým písmom, kde prvý slovný prvok je tyrkysovej farby a jednotlivé písmená druhého slovného prvku majú sfarbenie v ďalších piatich farbách (cyklámenová, fialová, modrá, oranžová a tehlová), pretože tieto grafické prvky sú takého charakteru, že žiadnym spôsobom nenia vnímanie slovného textu a neodpútajú tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu a to aj napriek tomu, že slovná časť „KiD“ je tvorená kombináciou veľkých a malých písmen. 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 zapamätať, môže spôsobiť, že ochranná známka bude mať rozlišovaciu spôsobilosť*“ úrad uvádza, že ani charakter písma tvoriace prihlasované označenie, ani sfarbenie jeho jednotlivých písmen 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. Rôzne kombinácie farieb (ako aj rôzne grafické úpravy textov) sa bežne a vo veľkej miere používajú v reklame a pri obchodovaní s tovarmi a službami vzhľadom na ich silu prítlačivosti bez toho, aby obsahovala akúkoľvek osobitú správu. Ako sa v spomenutom Spoločnom oznámení tiež uvádza, „*s výnimkou výnimočných okolností nemajú farby rozlišovaciu spôsobilosť*“, resp. „*používanie farieb je v obchode bežné a nebolo by vnímané ako znak pôvodu*.“

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 zámieny 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. triedu 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