



Banská Bystrica 14. 4. 2020
POZ 1622-2018/Z-119-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1622-2018 z 18.7.2018 prihlasovateľky Mgr. Alexandry Mihók Kvietkovej, Vodárenská 639/23, 040 01 Košice - mestská časť Sever, ktorú v konaní zastupuje Ing. Ivan Regina, Plzenská 15, 040 11 Košice - mestská časť Západ,

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 19.11.2018 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 neskorších predpisov, 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 **BYSTRICA:DNES** prihlásené pre homogénnu skupinu tovarov tvoriacich publikácie ako v elektronickej forme v triede 9, tak aj v tlačenej podobe v triede 16 a s nimi súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, doručovania a prepravy tovarov v triede 39 ako aj elektronické vydávanie a poskytovanie týchto publikácií v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlásené označenie ako celok len jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľom vydávané publikácie sa týkajú „Bystrice“ (napr. Banskej Bystrice, Považskej Bystrice, Novej Bystrice, Starej Bystrice, príp. Záhorskej Bystrice) „teraz, v súčasnosti“, resp. obsahujú čerstvé, dnešné informácie z daného regiónu. Úrad uviedol, že aj keď je prihlásené označenie tvorené slovnými prvkami modrej farby, ktoré sú oddelené dvojbodkou, tieto majú skôr dekoračný charakter, ktoré neodpútajú pozornosť zákazníka od opisného významu daného slovného spojenia.

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktorý sa zápis žiada ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných tovarov a služieb.

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, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Dňa 22.1.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Podľa názoru prihlasovateľa je prihlásené označenie originálne a je dostatočne dištinktívne, pričom jedným z jeho rozlišovacích prvkov je práve dvojbodka. Ďalej poukázal na to, že zhodné alebo podobné označenie sa na trhu nenachádza. Zároveň konštatoval, že principiálne podobné označenie v znení „týždeň“, je registrované ako ochranná známka. Záverom požiadal, aby úrad svoje stanovisko uvedené vo výsledku prieskumu prehodnotil.

Záverečné vyjadrenie úradu:

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

že obrazové označenie **BYSTRICA·DNES** prihlásené pre homogénnu skupinu tovarov tvoriacich publikácie ako v elektronickej forme v triede 9, tak aj v tlačenej podobe v triede 16 a s nimi súvisiace služby v oblasti obchodu a reklamy v triede 35, doručovania a prepravy tovarov v triede 39 ako aj elektronické vydávanie a poskytovanie týchto publikácií v triede 41 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, prihlásené označenie ako celok len jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľom vydávané publikácie sa týkajú „Bystrice“ (napr. Banskej Bystrice, Považskej Bystrice, Novej Bystrice, Starej Bystrice, príp. Záhorskej Bystrice) „teraz, v súčasnosti“, resp. obsahujú čerstvé, dnešné informácie z daného regiónu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napriek tomu, že prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami oddelenými dvojbodkou, všetko modrej farby, táto grafická úprava nie je natoľko osobitá a výrazná, aby dokázala odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú slovné prvky nesú. Takéto opisné označenia sa v známkovo právnej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sú tvorené údajmi, ktoré slúžia na určenie vlastností a charakter poskytovaných tovarov alebo služieb. Príslušní spotrebiteľia by preto vnímali prihlásené označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že opisný charakter prihláseného označenia ako celku prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že označenie, ktoré by bolo zhodné alebo podobné s prihláseným označením možno uviesť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis používali aj iné subjekty. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, do registra sa nezapíše označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na úradom registrovanú ochrannú známku „týždeň“, ktorá je podľa jeho názoru principiálne podobná s prihláseným označením a ktorú úrad akceptoval úrad konštatuje, že ide

o obrazovú ochrannú známku **·týždeň** č. 21216, zapísanú pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 s právom prednosti od 25.10.2004. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ide o označenia tvorené rôznymi slovnými prvkami, pričom uvádzaná ochranná známka pochádza takmer šesťnástich rokov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu.

V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná 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 dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok.

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. 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:
PATEZNA
Ing. Ivan Regina
Plzenská 2278/15
Košice-Západ