



Banská Bystrica 16. 4. 2020
POZ 886-2018/Z-132-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 886-2018 z 19.4.2018 prihlasovateľa Redbloom s.r.o., Na Poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Magdaléna Bachratá, Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka,


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 08.10.2018 oznámené, že prihláška ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej 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:

Skúmané čiernobiele obrazové označenie  je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné obrazové označenie je tvorené len štyrmi jednoduchými monochromatickými čiernymi obrazcami v podobe výsekov geometrického medzikružia, ktorých šírka je odstupňovaná.

Takúto grafickú úpravu prihláseného označenia úrad posúdil ako všeobecnú a nedištinkívnu (bez rozlišovacej spôsobilosti), pretože užívateľ predmetných tovarov a služieb nie je na trhu schopný určiť obchodný pôvod daných tovarov a služieb, ktoré majú byť označené takýmto nedištinkívnym obrazovým označením bez ďalších rozlišovacích prvkov, čo je jednou zo základných podmienok vyplývajúcou z funkcie ochranej známky.

Prihlasovanému označeniu tak chýbajú znaky originality, a keďže nie je spôsobilé rozlíšiť predmetné tovary a služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých alebo podobných tovarov a služieb pochádzajúcich od iných osôb či subjektov, je možné konštatovať absenciu jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

K tomu je ešte potrebné dodať, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, nie je možné zapísať ho do registra ochranných známk.

Dňa 19.11.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ uviedol, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti je možné prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis požaduje.

Na základe uvedeného prihlasovateľ predložil úradu doklady (prílohy 1 až 10 vizuál web stránok z archívu www.archive.org z príslušného obdobia pred podaním prihlášky), ktoré podľa neho preukazujú, že predmetné označenie sa dlhodobo a v značnom rozsahu používalo vo vzťahu k prihlasovateľovi pred podaním prihlášky na území Slovenskej republiky, čím sa stalo pre neho príznačným.

Priamy vzťah k prihlasovateľovi vyplýva z dokumentu „Výpis z obchodného registra spoločnosti BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava“ (Príloha 11), z ktorého vyplýva, že jediným akcionárom je spoločnosť BONTONFILM a.s., Nádražní 344/23, Praha 5 (staršia adresa) a z dokumentu „Výpis z obchodného registra spoločnosti BONTONFILM a.s., Na poříčí 1047/26, Nové Město 110 00 (Príloha 12),


z ktorého vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti BONTONFILM a.s. (CZ) je spoločnosť Redbloom s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1 (prihlasovateľ). Z uvedeného je teda jasné, že spoločnosť Redbloom s.r.o. je prostredníctvom českej spoločnosti BONTONFILM a.s. (dcérska spoločnosť prihlasovateľa) jediným akcionárom slovenskej spoločnosti BONTONFILM a.s. („vnučka“ prihlasovateľa).

Záverom odpovede prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že predmetné prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť, a teda očakáva, že POZ 886-2018 bude postúpená na zverejnenie.


Zároveň prihlasovateľ priložil k uvedenej prihláške ochrannej známky zoznam tovarov a služieb upravený na základe požiadavky úradu taktiež z 8.10.2018.

Záverčné vyjadrenie úradu:

S ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

že označenie  prihlasované pre tovary v triede 9 - *prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické; prístroje na váženie, meranie, signalizáciu a kontrolu (inšpekciu); prístroje a nástroje na záchranu; prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; kompaktné disky; disky DVD*


a ostatné digitálne záznamové nosiče; mincové mechanizmy pre mincové zariadenia; registračné pokladnice; kalkulačky; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); hasiace prístroje, a pre služby v triede 35 - podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce, a v triede 41 - výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť 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 len štyrmi jednoduchými čiernymi monochromatickými obrazcami v podobe výsekov geometrického medzikružia, ktorých šírka je odstupňovaná. 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 známk.


Úrad ďalej uvádza, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti je potrebné posudzovať tak jednotlivé zložky označenia ako aj rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky ako celku. To znamená že úrad 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. 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 z časti (výseku) geometrického medzikružia tvoreného štyrmi jednoduchými čiernymi obrazcami, ktorých šírka je odstupňovaná. V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že takéto prihlasované označenie vzhľadom na celkové prevedenie (vyobrazenie) nemá pre relevantného spotrebiteľa rozlišovaciu spôsobilosť a teda spotrebiteľa takto označovaných tovarov a služieb by ho ako celok nemohli vnímať ako dištinktívne označenie.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti uviedol, že prihlasované označenie nadobudlo pre neho rozlišovaciu spôsobilosť na základe predložených dokladov (prílohy 1 až 10 vizuál web stránok z archívu www.archive.org z príslušného obdobia pred podaním prihlášky), ktoré preukazujú, že predmetné označenie sa dlhodobo a v značnom rozsahu používalo vo vzťahu k prihlasovateľovi pred podaním prihlášky na území Slovenskej republiky. V nadväznosti na vyššie uvedené úrad uvádza, že prihlasovateľom predložené doklady poukazujú na iné obrazové označenie než prihlasovateľ predložil úradu v prihláške ochrannej známky. Analýzou predložených dôkazných materiálov, dospel úrad k zisteniam, ktoré si buď prihlasovateľ nevyšmol, resp. im nemusel venovať náležitú pozornosť, a tou je skutočnosť, že prihlasovateľ poskytol úradu ako dôkazy obrazové označenia ako sú napr. logá spoločností BONTONFILM

a.s., , ktoré síce obsahujú určitú časť z prihlasovaného označenia, avšak v daných prípadoch ide o úplne iné označenia než je samotné prihlásené označenie. Z uvedeného vyplýva, že tieto doklady sa týkajú označenia, ktoré nie je totožné s prihlasovaným označením, pretože nepreukazujú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia v takom tvare a prevedení ako to bolo úradu doručené v prihláške zo dňa 19.04.2018, t. j.

v nasledovnej obrazovej podobe 

Ako dôkazy ďalej prihlasovateľ predložil výpisy z obchodného registra spoločnosti. Dokument č.1 Výpis z OR SR -BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava“, z ktorého vyplýva, že jediným akcionárom je spoločnosť BONTONFILM a.s., Nádražní 344/23, Praha 5 (staršia adresa) a dokument č.2 „Výpis z obchodného registra ČR- spoločnosti BONTONFILM a.s., Na poříčí 1047/26, Nové Město 110 00, z ktorého vyplýva, že jediným akcionárom je spoločnosť Redbloom s.r.o., Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1 (prihlasovateľ). Z uvedeného je teda jasné, že spoločnosť Redbloom s.r.o. je prostredníctvom českej spoločnosti BONTONFILM a.s. jediným akcionárom slovenskej spoločnosti BONTONFILM a.s., z ktorých má vyplývať priamy vzťah k prihlasovateľovi. Na uvedené úrad uvádza, že na oboch výpisoch z obchodných registrov, tak z OR SR ako aj OR ČR, nachádzame obchodné meno (BONTONFILM a.s), a nie to, ktoré je uvedené v žiadosti o zápis ochrannej známky do registra t. j. spoločnosť Redbloom s.r.o. Z toho je zrejmé, že nejde o zhodného prihlasovateľa prihlasovaného označenia a nie je tak preukázané prepojenie na samotného prihlasovateľa. Úrad konštatuje, že ani jeden z týchto predložených dokladov nepreukazuje používanie prihlasovaného označenia vo vzťahu k širokej verejnosti samotným prihlasovateľom, pretože ide o dokument prihlasovateľa oprávňujúci ho vykonávať určitý druh služieb resp. určitých predmetov činností, avšak bez akejkoľvek informácie o rozsahu poskytovaných služieb. Rovnako výpisy z OR SR a OR ČR nie sú dôkazom o rozsahu a intenzite používania prihláseného označenia.

Prihlasované označenie  neobsahuje žiadne prvky dištinktívnosti, ktoré by explicitným spôsobom preukazovali jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že ak by predmetné označenie malo ako ochranná známka mať 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. Navyiac vychádzajúc z Usmernenia pre prieskum ochranných známk EÚ, 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 prihlasovateľa 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).

Nadväzujúc na uvedené, 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 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.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal na jednej strane to, či bolo označenie používané v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami v triedach 9, 35 a 41 pred podaním prihlášky ochrannej známky a nepreukázal ani rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia (v takej podobe v akej bolo prihlásené), 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 pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v danom prípade tvoria predovšetkým priaznivci zábavných programov, filmov, kultúrnych a športových podujatí, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

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 nárokovaným tovarom a službám. Úrad naďalej zotrváva na svojom stanovisku, 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. 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). 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 nespôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom 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 a službám, pre ktoré je prihlásené, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava-Petržalka