



Banská Bystrica 26. 3. 2020

POZ 372-2018/Z-98-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 372-2018 z 13.2.2018 prihlasovateľa Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, 2100 Leobendorf, AT, ktorého v konaní zastupuje inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.6.2018 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „FLAŠOMAT“ prihlásené pre tovary „*predajné automaty; predajné automaty pre fľaše na plyn*“ v triede 7 a služby „*prenájom predajných automatov pre fľaše na plyn; veľkoobchodné služby s palivami a plynmi; maloobchodné služby s palivami a plynmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Taktiež podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k tovarom v triede 7 - predajné automaty; predajné automaty pre fľaše na plyn ako aj k súvisiacim obchodným službám v triede 35 - prenájom predajných automatov pre fľaše na plyn; veľkoobchodné a maloobchodné služby s palivami a plynmi, opisným, pretože sa skladá z údajov vyjadrujúcich druh, resp. vlastnosti tovarov. Prihlásené označenie je vytvorené spojením dvoch slov „fľaša“ a „mat“ pomocou krátkeho písmena „o“, ktoré nahradilo samohlásku „a“, pričom slovo „fľaša“ predstavuje obyčajne sklenenú valcovitú nádobu s hrdlom a „-mat“ predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony (napr. kávomat, bankomat, tankomat, a pod). Označenie ako celok má význam „automat na výdaj alebo predaj fliaš“.

Označenie je zložené z dvoch slov, ktoré nepatria do úzko špecializovanej časti slovnjej zásoby, ale patria do základnej slovnjej zásoby slovenského jazyka a teda napriek tomu, že v slovníkoch sa nenachádza slovo fľašomat, priemerný spotrebiteľ pozná význam zloženého slova, teda že ide o automat na výdaj, predaj fliaš, fliašiek. Úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení práve z hľadiska priemerného spotrebiteľa, pričom vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade označenia FLEŠOMAT na prihlásených tovaroch je zrejmé, že relevantná verejnosť pozná význam tohto slova a vie, že pôjde o predajné automaty na fľaše.

Pretože predmetné označenie iba priamo informuje spotrebiteľa o povahe a zameraní prihlásených tovarov (t.j. predajné automaty na fľaše), pričom neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo grafický prvok, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť, nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo svojom liste z 8.10.2018 s uvedeným zistením úradu nesúhlasil. Uviedol, že hoci označenie môže naznačovať spotrebiteľovi povahu či zameranie prihlásených tovarov (t.j. predajné automaty na fľaše), neznamená to, že by označenie muselo byť nevyhnutne doplnené ďalším slovným alebo grafickým prvkom, ktorý by mu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť. Poukázal na zapísané ochranné známky:

- ESCORTMAT č. 240982 zaregistrovaná pre služby v triede 45 (služby sociálnych sietí; zoznamovacie služby),
- VACUMAT, EUTM č. 011409232 zaregistrovaná pre tovary v triede 7 (odprašovacie prístroje, prístroje na odlučovanie prachu; odsávače; prístroje na odsávanie prachu, odsávacie ventilátory, atď. s výnimkou prístrojov určených na podlahy alebo ostatné plochy),
- VINIMAT, č. 222848 zaregistrovaná pre tovary v triede 7 (baliace stroje, čerpadlá, pumpy (stroje), plniace stroje, plničky fliaš, etiketovacie stroje, stroje na uzatváranie fliaš, elektromechanické stroje na výrobu nápojov, stroje na zátkovanie fliaš, umývačky fliaš), 9 (dávkovače nápojov, dávkovače nápojov pre vínotéky) a 21 (demižóny, džbány s výnimkou džbánov z drahých kovov, poháre, poháriky papierové alebo z plastických hmôt, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, sklenené nádoby, otvárače na fľaše, vývrtky),
- kolorMat, č. 222706 zaregistrované pre tovary v triedach 1, 2, 16 a 35 (sklársky tmel, farby, farbivá, nátery, tlačoviny, kancelárske potreby a technika, maloobchodné a reklamné služby).

Prihlasovateľ uviedol, že ochranné známky, vznikli obdobným tvorivým procesom ako prihlasované označenie, nakoľko sú zložené z koncovky „-MAT“ a začiatok označenia je tvorený slovom indikujúcim druh a povahu tovarov či služieb, ktoré sú ochrannou známkou chránené (ESCORT-, VACU-, VINI-, kolor-).

Na základe uvedeného prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) ako aj c) zákona o ochranných známkach a nie je potrebné aby bolo doplnené ďalším slovným či grafickým prvkom. Označenie je tvorené fantazijným výrazom, tvoreným spojením slova „fľaša“ a skrátenou formou výrazu „automat“, pričom slovo „fľaša“ môže indikovať určenie druhu tovaru avšak časť označenia „mat“ nie je označením ani údajom ktorý by mohol slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „FLEŠOMAT“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 7 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter, vlastnosti, druh a zameranie prihlásených tovarov a služieb. Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že ide o automat na výdaj fliaš, resp. predajné automaty a rovnako aj služby s nimi súvisiace (napr. prenájom predajných automatov, realizácia obchodu pomocou predajných automatov). Prihlásené označenie je vytvorené spojením dvoch slov „fľaša“ a „mat“ pomocou krátkeho písmena „o“, ktoré nahradilo samohlásku „a“, pričom slovo „fľaša“ predstavuje obyčajne sklenenú valcovitú nádobu s hrdlom a „-mat“ predstavuje skrátenú formu výrazu „automat“, bežne používanú na označenie zariadení, ktoré samočinne vykonávajú určené úkony.

Z prihláseného označenia „Fľašomat“ ako celku vyplynulo, že ide o zariadenie umožňujúce vydávať, resp. predávať fľaše.

Z vyššie uvedeného tiež vyplynulo, že označenie „FLAŠOMAT“ vo vzťahu k prihláseným tovarom „predajné automaty“ v triede 7, ako aj k súvisiacim komplementárnym službám obchodného charakteru v triede 35, je označením opisným, predstavujúcim údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu, zamerania, účelu, alebo iných vlastností predmetných tovarov a služieb. Tým je naplnená zápisná prekážka prihláseného označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

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.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na štyri zapísané ochranné známky, pri ktorých bol podľa neho zvolený rovnaký spôsob ich tvorby. Prvé označenie ESCORTMAT je vytvorené spojením dvoch slov escort a mat, pričom slovo escort má po preklade z anglického jazyka význam sprievod, sprevádzať, eskortovať. Avšak označenie ako celok vo význame „automat na sprevádzanie“ nedáva význam, tým menej vo vzťahu k prihlasovaným službám sociálnych sietí. Druhé a tretie označenie VACUMAT a VINIMAT, obsahujú predpony vacu-, vini-, ktoré podľa prihlasovateľa by mali indikovať druh a povahu tovarov či služieb. Avšak tieto predpony nemajú žiadny význam aj keď môžu naznačovať, že sa bude jednať v prvom prípade o prístroje na odsávanie a v druhom prípade o prístroje, ktoré súvisia nejakým spôsobom s vínom. Nejedná sa však o spojenie využívajúce typický postup tvorby slov v slovenskom jazyku. Posledné označenie kolorMat nebolo zaregistrované pre žiadne zariadenie, či prístroj, ktorému by bolo možné priradiť význam automatu.

Na základe uvedeného je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláske. Pre úplnosť dodávame informáciu o zamietnutí prihlášok ochranných známk obsahujúcich označenia: Tankomat, Fotomat, Balíkomat, Bitcoinmat. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie posúdiť individuálne, a to jednak vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, a jednak vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré sú označenia prihlasované. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhodovať na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Takisto je nutné konštatovať, že súčasný stav (zapísaná ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Ako bolo už spomenuté, každé konanie o zápise ochrannej známky je vykonávané individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

V prípade predmetného označenia nie je vzájomné postavenie slovných prvkov označenia nezvyčajné, ani prekvapivé, ani v rozpore s gramatickými pravidlami a príslušná skupina verejnosti vníma uvedené označenie bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia. Informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, je jasná, priama a bezprostredná. Uvedené slovné označenie ako celok iba jednoduchým a priamym spôsobom informuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť o druhu a zameraní prihlasovaných tovarov a služieb. Z uvedeného vyplýva, že slovné označenie „FLAŠOMAT“ môže slúžiť v zmysle § 5 písm. b), c) citovaného zákona na označenie podstatných vlastností prihlasovaných tovarov a služieb. Predmetné označenie tak ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

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 známkov a dizajnov

Doručiť:
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava 1