



Banská Bystrica 6. 4. 2021
POZ 1883-2020/Z-138-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannnej známky POZ 1883-2020 z 2.9.2020 prihlasovateľa ADVERTEA, spol. s r. o., Šarišská 246/6, 086 33 Zborov,

sa čiastočne zamietá pre tovary

„obálky (papiernický tovar); papierové obálky pre balenie; baliace materiály z kartónu; škatule z kartónu na balenie; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové obaly na fl'aše; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové, lepenkové alebo plastové vrecia a výrobky na balenie, obal'ovanie a skladovanie; kartónové škatule na koláče; nádoby na odnesenie jedla z biologicky rozložiteľného celulóзовého papiera; papierové vrecká; papierové nákupné tašky; papierové vrecká na potraviny; darčkové škatule z kartónu; darčkové škatule z papiera; papierové darčkové tašky na víno; kartónové krabice na pizzu; papierové kornúty; lepiace pásy; plastové fólie na balenie; podložky pod pivové poháre (papierové)“ v triede 16 medzinárodného triedenia

a služby

„navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie obalových a baliacich materiálov; poradenstvo v oblasti obalového dizajnérstva“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre služby

„internetový marketing; reklamné služby poskytované prostredníctvom internetu; obchodné informačné služby poskytované cez internet; predvádzanie tovaru“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.10.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 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,

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti

packpack^{sk}

z 15.10.2020 uviedol, že prihlasované obrazové označenie „*packpack^{sk}*“, prihlásené pre tovary „*obálky (papiernický tovar); papierové obálky pre balenie; baliace materiály z kartónu; škatule z kartónu na balenie; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové, lepenkové alebo plastové vrecia a výrobky na balenie, obalovanie a skladovanie; kartónové škatule na koláče; nádoby na odnesenie jedla z biologicky rozložiteľného celulózového papiera; papierové vrecká; papierové nákupné tašky; papierové vrecká na potraviny; darčkové škatule z kartónu; darčkové škatule z papiera; papierové darčkové tašky na víno; kartónové krabice na pizzu; papierové kornúty; lepiace pásky; plastové fólie na balenie; podložky pod pivové poháre (papierové)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia a služby „*internetový marketing; reklamné služby poskytované prostredníctvom internetu; obchodné informačné služby poskytované cez internet; predvádzanie tovaru*“ v triede 35 medzinárodného triedenia a tiež služby „*navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie obalových a baliacích materiálov; poradenstvo v oblasti obalového dizajnérstva*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „predmetné označenie“ alebo „prihlasované označenie“) nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k tovarom, ktoré môžeme súhrnne pomenovať ako papierové alebo plastové obalové materiály v triede 16 medzinárodného triedenia a k službám v triede 42 medzinárodného triedenia (obalové dizajnérstvo) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, účel, zameranie a charakter prihlasovaných tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jasnú informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a súvisiace služby (obaly, škatule, vrecká, tašky, obalové dizajnérstvo...), ktoré sú vyrábané, predávané alebo poskytované na Slovensku.

Uvedené vyplynulo z významu prihlasovaného označenia ako celku, ktoré je tvorené zdvojením slova „pack“, a písmen „sk“, ktoré sú znázornené v červenom kruhu umiestnenom za slovným prvkom. Slovný prvok „pack“ v preklade z anglického jazyka znamená „*balenie, obal, škatuľa, krabica, baliť*“ (In.: PC Translator 2010). Grafický prvok „sk“ v červenom kruhu je posudzovaný vo význame doménovej prípony najvyššej úrovne, ktorá je používaná pre označenie krajiny, v tomto prípade Slovenskej republiky v doménových menách.

Úrad ďalej uviedol, že priemernému spotrebiteľovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj relevantnej skupine spotrebiteľov bude význam prihlasovaného označenia zrejmy na prvý pohľad.

Predmetné označenie má jednoduchú grafickú úpravu, ktorá použitým zdvojením slovného prvku „pack“ len umocňuje jeho opisný charakter. Pokiaľ ide o slovný prvok „sk“, tento je bežne používaný ako skratka pre označovanie Slovenskej republiky v internetových doménach a má ho vo svojom označení prevažná časť prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu dňa 13.12.2020 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že označenie má v grafickej úprave použitý originálny jednoduchý font písma, pretože také sú súčasné grafické trendy. Prihlasovateľ poukázal na to, že úrad v minulosti zapísal niekoľko obrazových známok, ktoré boli zložené z jednoduchého jednofarebného fontu a koncovky „sk“, ktorá predstavuje skratku pre internetové domény registrované na Slovensku.

Prihlasovateľ tiež nesúhlasí s názorom úradu, že zdvojený slovný prvok „packpack“, umocňuje opisnú informáciu označenia. Prihlasovateľ práve toto zdvojenie považuje za originálne a nepovažuje ho za opisné alebo bežné čo dokladuje prehľadom z vyhľadávača Google pre tento slovný prvok.


V závere vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na to, že v Českej republike má od 4.11.2020 zapísanú slovnú ochrannú známku „PACK PACK“ č. prihlášky 563931, pre zhodný zoznam tovarov a služieb. Tiež poukázal na platnosť Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2436 zo dňa 16.12.2015, ktorou sa zblížujú právne predpisy členských štátov európskej únie, a ktorá okrem iného kladie dôraz na rovnováhu systémov ochranných známok na úrovni jednotlivých členských štátov ako aj na úrovni celej Únie, a preto požaduje zápis predmetného označenia, aby nedošlo k príliš značnému rozdielu medzi praxou jednotlivých členských štátov. V prípade, že sa úrad nestotožní s argumentáciou prihlasovateľa ohľadne rozlišovacej spôsobilosti označenia k celému prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb prihlasovateľ alternatívne navrhuje čiastočné zamietnutie prihlášky pre tovary v triede 16 a služby v triede 42 medzinárodného triedenia požaduje zápis predmetného označenia aspoň pre prihlasované reklamné služby v triede 35 medzinárodného triedenia.


Záverečné zhodnotenie úradu:


Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Úrad čiastočne prehodnotil svoje stanovisko, avšak aj naďalej považuje predmetné označenia za opisné vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia a tiež vo vzťahu k súvisiacim službám v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ vo vyjadrení argumentoval tým, že od 4.11.2020 je majiteľom zapísanej slovnej ochrannej známky „PACK PACK“ pre zhodný zoznam tovarov a služieb v Českej republike. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa posudzuje výlučne v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

K argumentácii prihlasovateľa, že úrad v minulosti zapísal jednoduché opisné označenia s príponou „.sk“, a to

konkrétne OZ 246441  prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 35, 38, 42

medzinárodného triedenia, tiež OZ 233682  prihlasované pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 medzinárodného triedenia, ako aj OZ 242363

 prihlasované pre tovary v triedach 2-12, 14-22, 24-32, a 34 medzinárodného triedenia, je potrebné uviesť, že tieto prípady nie je možné porovnávať.

Všetky zapísané staršie ochranné známky sú síce tvorené opisným slovným prvkom (mapa, haló alebo mall), avšak tento je v každom prípade doplnený o **dominantný obrazový prvok, ktorý odpúta pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie označenia**.

K poukazovania prihlasovateľa na rozhodovaciu prax úradu, ktorý v minulosti zapísal do registra označenia pozostávajúce z opisných označení s príponou „.sk“, úrad uvádza, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoľávať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. 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 tiež dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známok nemali byť zapísané 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. Tiež je potrebné uviesť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia

sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb. Na doplnenie úrad uvádza, že v prípade registrovaných ochranných známk, na ktoré poukazuje prihlasovateľ, ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na uvedené staršie zapísané ochranné známky za irelevantné.

packpack^{sk}

Opisnú informáciu označenia , ktorá je vyjadrená v slovnom prvku „packpack“ neprekoná zvýraznenie prípony „sk“ v oranžovom kruhu. Je to z toho dôvodu, že tento grafický prvok je malý a málo výrazný oproti slovnej časti označenia, ktorá je dominantná. Použitý je väčší font písma, a tak ako už úrad skôr uviedol, zdvojenie opisného slova „pack“ (obal) umocňuje jeho opisný charakter. Navyše doménová prípona „sk“ je súčasťou drvivej väčšiny slovenských webových stránok, a preto tento prvok nemá dištinkívny charakter ani v prípade, že je grafiky zvýraznený.

V tejto súvislosti úrad opakovane uvádza, že danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k reklamným službám v triede 35 medzinárodného triedenia úrad prehodnotil svoje pôvodné stanovisko a súhlasí s návrhom prihlasovateľa na zápis predmetného označenia len pre prihlasované služby v triede 35 medzinárodného triedenia. Predmetné označenie vo vzťahu k službám „*internetový marketing; reklamné služby poskytované prostredníctvom internetu; obchodné informačné služby poskytované cez internet; predvádzanie tovaru*“ nejaví známky opisnosti, a preto v tomto prípade nie je možné uplatniť zápisnú výluky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedeného úrad konštatuje, že prihlasovateľ svojou odpoveďou, argumentmi a predloženými dokladmi dostatočne nevyvrátil námietku úradu vznesenú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovaným v triedach 16 a 42 medzinárodného triedenia a neprekonal tak prekážku zápisuschopnosti prihlasovaného označenia. Úrad je aj naďalej toho názoru, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk vo vzťahu tovarom a službám v triedach 16 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

ADVERTEA, spol. s r.o.
Šarišská 246/6
086 33 Zborov