



Banská Bystrica 21. 10. 2021
POZ 257-2021/Z-404-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 257-2021 z 27.1.2021 prihlasovateľa GOLDIE s.r.o., Lichnerova 89/23, 903 01 Senec, ktorého v konaní zastupuje Marek Reháč, Stummerova 54, 955 01 Topoľčany 1,

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 9.2.2021 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:

- a) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- b) 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.

Skúmané označenie „**GOLDIE DIAMONDS**“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 14, 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 9.2.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „**GOLDIE DIAMONDS**“ je tvorené dvomi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „**GOLDIE**“ predstavuje pojem, ktorý vzhľadom na fonetickú totožnosť a vizuálnu podobnosť, je možné jednoznačne vnímať aj ako anglické prídavné meno „*goldy*“ znamenajúce okrem iného aj „*zlatý, zlatá, zlaté*“, pričom zároveň neoriginálna pravopisná chyba (v tomto prípade v koncovke dotknutého pojmu) je v známkovej praxi považovaná za chybu nemeniacu povahu daného označenia. Druhý slovný prvok „**diamonds**“ taktiež v anglickom jazyku predstavuje množné číslo od slova „*diamond*“, ktoré znamená „*diamant, diamantový*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad vyvodil, že označenie „**GOLDIE DIAMONDS**“ ako celok len jednoducho opisuje zameranie, obsah a charakter (iné vlastnosti), tovarov prihlásených v triede 14, služieb v triede 40 a súvisiacich obchodno-poradensko-reklamných služieb v triede 35.

Preto je označenie „**GOLDIE DIAMONDS**“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje relevantným spotrebiteľom predmetných tovarov, ktorými sú v tomto prípade zainteresovaní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že predmetné tovary a služby sú svojim obsahom a charakterom (inými vlastnosťami)

zamerané na klenotnícku oblasť, resp. na oblasť šperkárstva, kde z vylúčením klamlivosti ide o tovary s určitým obsahom zlata a diamantov.

K tomu úrad dodal, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

V závere prieskumu, úrad ešte uviedol, 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, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 9.3.2021, pričom tento list bol doručený takpovediac „čistý“, bez obsahu, to znamená bez akéhokoľvek vyjadrenia, ktoré by mohlo prispieť k obhájeniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

K tomuto listu boli priložené dve prílohy:

- a) výťah (printscreen) internetovej stránky www.glami.sk/goldie/ (aktuálne už bez pôvodného obsahu)
- b) výťah (printscreen) z internetového vyhľadávača s výsledkami pojmu „goldie“

Úrad preskúmal vyššie uvedené prílohy, pričom zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku.

Odôvodnenie:

Pokiaľ ide o prílohu a), predstavujúcu výťah (printscreen) internetovej stránky www.glami.sk/goldie/, je potrebné uviesť, že ide o webovú stránku spoločnosti Inspigroup s.r.o., Praha, Česká republika, ktorá je módnym vyhľadávačom pod názvom GLAMI, ktorý zhromažďuje ponuky zo stoviek e-shopov na jednom mieste, a tak zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy (informácia spoločnosti Inspigroup s.r.o.). Len pre úplnosť je potrebné dodať, že v čase vystavenia tohto rozhodnutia vyhľadávač GLAMI po zadaní vyššie uvedenej internetovej adresy www.glami.sk/goldie/, už neobsahoval žiaden údaj, resp. tovar, ktorý by niesol označenie „goldie“, tak ako to uvádza v minulosti vytlačený printscreen. Inak tento výťah webovej stránky obsahuje klenotnícke výrobky pod označením „goldie“, pričom prihlasovateľ zvýraznil jeden z týchto produktov (zlatý prsteň), kde je až po ďalšom kliknutí zobrazený okrem údajov „goldie“ aj údaj o internetovej stránke prihlasovateľa „goldie.sk“.

Ďalšia príloha b), tzn. výťah (printscreen) z internetového vyhľadávača s výsledkami pojmu „goldie“, obsahuje iba prihlasovateľom zvýraznené odkazy vyplývajúce zo zadaného výrazu „goldie“. Prvý z týchto odkazov je spomínaná internetová stránka prihlasovateľa „goldie.sk“, druhý odkaz poukazuje na inú verziu internetovej stránky prihlasovateľa „goldiediamonds.sk“ a posledný zvýraznený odkaz predstavuje obrázky hudobníka menom „Goldie“.

Vychádzajúc z posúdenia uvedených príloh úrad uvádza, že evidentne vyššie vyvedenú opisnosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, a z toho vyplývajúcu absenciu jeho rozlišovacej spôsobilosti, nemôže spochybníť ani poukázanie prihlasovateľa na jeho webové stránky, pretože webové stránky nie sú spôsobilé preukázať naplnenie podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti inak výlučne slovných opisných označení. Tie je možné splniť na základe rozhodnutí Európskeho súdneho dvora ECJ 108/97 a 109/97, podľa ktorých je spresnený spôsob posudzovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre ich zápis do registra ochranných známkov, a síce stanovením kritérií pre doklady, ktoré preukazujú rozlišovaciu spôsobilosť takýchto označení. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti

- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
-

v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

K tomu slúžia hlavne faktúry či dodacie listy, ktoré okrem datovania dodávok predmetných tovarov (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach do ktorých smerujú predmetné tovary, tiež údaje o šírke daného sortimentu (t. j. do akej miery sortiment korešponduje s prihlásenými tovarmi), či o množstve jednotlivých druhov tovaru. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „GOLDIE DIAMONDS“, pričom toto výlučne slovné označenie by malo byť uvedené na zobrazených výrobkoch v daných letádoch či katalógoch. Keďže takéto materiály prihlasovateľ úradu neposkytol, je zrejmé, že bez ich doloženia nie je možné akceptovať iba samotné poukázanie prihlasovateľa na jeho internetové stránky tak, aby na ich základe predmetné výlučne slovné označenie mohlo vojsť do povedomia relevantnej užívateľskej verejnosti v rámci celého územia Slovenskej republiky, a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „GOLDIE DIAMONDS“ nespĺňa podmienky pre zápis označenia do registra ochranných známkov. Vzhľadom k tomu, že prihlasovateľ nepredložil úradu také doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia a tým prekonal prekážky zápisu, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
Marek Rehák
Stummerova 371/54
Topoľčany