

Banská Bystrica 22.03.2023
POZ 1989-2022/Z-111-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1989-2022 z 12.10.2022 prihlasovateľa Ing. Mojmíra Varchulíka, Tyrkysová ulica 15136/9, Banská Bystrica,

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 17.1.2023 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 obrazové označenie

 **TREK** bikes

prihlásené pre tovary "ochranné prilby pre športovcov, blikavé svetlá, diaľkomery, rýchlomery, tachometre, okuliare" v triede 9, "koše (nosiče batožiny na bicykloch), bicykle, stojany na bicykle, blatníky, bicyklové pneumatiky, duše na bicykle, bicyklové alebo motocyklové blatníky, ráfiky na bicykle, pedále na bicykle, pumpy na bicykle, kolesá na bicykle, bicyklové sedadlá, zvončeky na bicykle, rámy na bicykle, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, galusky na bicykle" v triede 12, "cestovné tašky; vaky pre turistov; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou" v triede 18, "dresy a trikoty, kapucne, tielka, tričká, vesty, šatky, šály, šilty na pokrývky hlavy, športová obuv, čelenky, čiapky, všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou" v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva zo slova „TREK bikes“, ktoré vzniklo spojením dvoch samostatných slov z anglického jazyka, a to slova „trek“ a slova „bikes“. V preklade do slovenského jazyka pojem „trek“ znamená „putovanie“, resp. trekový, trekkingový a pojem „bikes“ v preklade do slovenského jazyka znamená „bicykle“. Prihlasované označenie je posudzované vo význame „trekové (trekkingové) bicykle“. Prídavné meno „trekový, resp. trekkingový“ v spojení s podstatným menom "bicykel" pomenúva typ bicykla (turistický bicykel do ľahkého terénu a na cestu) (In: Slovník cudzích slov SPN 2005).

Prieskumom predmetného označenia **Úrad priemyselného vlastníctva SR** (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom takéto označenie nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania, účelu a kvality prihlásených tovarov. Uvedené vyplýva z významov pojmov tvoriacich predmetné označenie. Predmetné označenie konkrétne poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o druhu a zameraní, účele ponúkaných výrobkov a to že sa jedná o trekové bicykle, časti, súčasti a príslušenstvo k nim ako aj súvisiaci tovar vo forme odevov. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje slovné spojenie, ktoré poskytuje spotrebiteľom len informáciu o type ponúkaných bicyklov a súvisiacich tovarov a neposkytuje informáciu o obchodnom pôvode tovarov, čo predstavuje základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z mierne modifikovaného písma slovného prvku TREK bielej farby umiestneného na červenom podklade, vedľa ktorého sa nachádza mierne modifikovaným písmom v čiernej farbe slovo bikes. Z pohľadu celkovej kompozície označenia je takéto grafická úprava minimálna a preto prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti. 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. 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 v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinktívne (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 tovarmi a 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.

Prihlasovateľ v podaní prihlášky uviedol, že je majiteľom spoločnosti TREKBIKES, s.r.o. a vlastníkom domén: www.trekbikes.sk a www.trekbikesbb.sk. Uvedené fakty nie sú dostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nepredstavujú naplnenie kritéria pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nesvedčia o intenzite, relevantnom podiele na trhu a kontinuálnom dlhšie trvajúcim používaní.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.3.2023 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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

Doručiť:

Ing. Mojmír Varchulík, Tyrkysová ulica 15136/9, 974 05 Banská Bystrica 5, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjimateľ

rc://sk/6512146333_varchulik_mojmir

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

23.03.2023 10:10

Doručovaná správa

Identifikátor správy

763b6ebc-f5a7-4de0-864d-e6cd62cff3a3

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

0ra4yu2EVr6VCqkBpA+jhSKa7SeTM1Aggld
+YQUs2LCfzLDwFcvqq9LWvnC8B4Qa1IHVkJROjH

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

153ead9c-e4e4-420b-90c9-7655d269661e

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

9baed657-531e-41fb-9b96-c6bc39cf4d47