



Banská Bystrica 26.06.2023
POZ 1247-2022/Z-186-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1247-2022 z 13.6.2022 prihlasovateľa Berlin Brands Group a.s., Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová, 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24. 10. 2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 POZ 1247-2022 je slovné spojenie „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“, ktoré je prihlásené pre služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektronikou a bielou technikou v domácnosti, s elektrospotrebičmi, domácimi a kuchynskými potrebami, s mixérm, s kávovarmi, fritézami, mikrovlnnými rúrami, varnými doskami, s výčapnými zariadeniami, s umývačkami riadu, s pračkami, so sušičkami, so žehličkami, s vysávačmi, s odpadkovými košmi, s hodinkami, so šporákmi, s klimatizáciami, s ventilátormi, s mrazničkami, s chladničkami, s chladiacimi zariadeniami, s ochladzovačmi vzduchu, s ohrievačmi, s infražiaričmi, s konvektormi, s radiátormi, s krbmi, s vyhrievacími dekami a vankúšmi, s kuchynskými spotrebičmi, s domácim spotrebičmi, s digestormi, s rúrami na pečenie, s grilmi, s grilovacím príslušenstvom, s čističkami vzduchu, s odvlhčovačmi vzduchu, so zvlhčovačmi vzduchu, nádobami na použitie v domácnosti alebo v kuchyni, s potrebami a náradím pre domácnosť a záhradu, s kozmetickými a toaletnými potrebami, s domácimi alebo kuchynskými potrebami na čistenie, kefami a materiálmi na výrobu kief, s predmetmi na čistenie, so sklom a porcelánom, so smetnými nádobami, stolovacími potrebami, kuchynským riadom a nádobami, s pohármi, s barovými potrebami, s výrobkami pre starostlivosť o odevy a obuv, s predmetmi na ústnu hygienu, s pomôckami na zavlžovanie a polievanie, s kvetináčmi, polievacími kanvami, s vázami, s akváriami a teráriami, s potrebami na čistenie toaliet a kúpeľní; maloobchodné a veľkoobchodné služby s vedeckými*

zariadeniami a nástrojmi, s fotografickými prístrojmi a zariadeniami, s kinematografickými prístrojmi a zariadeniami, s optickými prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a nástrojmi na váženie, zariadeniami a nástrojmi na výučbu, s prístrojmi, nástrojmi a káblami pre elektrický prúd, s prístrojmi a nástrojmi na ovládanie elektrického prúdu; so zariadeniami na zaznamenávanie dát, s prístrojmi na vysielanie zvuku, údajov alebo obrazu, s vysielacími zariadeniami, so zariadeniami informačných technológií a s audiovizuálnymi, multimediami a fotografickými zariadeniami, s počítačmi a počítačovým hardvérom, s pamäťovými dátovými zariadeniami a médiami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s oblečením, odevmi, obuvou, pokrývkami hlavy, s hračkami a športovými potrebami; všetky uvedené maloobchodné a veľkoobchodné služby poskytované aj prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38 a 39 tohto zoznamu; reklama; rozhlasová a televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment; marketing; marketingové poradenstvo; marketingové štúdie; podpora predaja tovarov sponzorovaním kultúrnych, športových, charitatívnych a iných podujatí a spotrebiteľských súťaží; reklamný sponzoring; správa spotrebiteľských vernostných programov; podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby prostredníctvom distribúcie zľavových kupónov na uplatnenie zľavy; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovanie lízingových zmlúv; prieskum trhu; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; služby porovnávania cien; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; sekretárske služby; obchodná administratíva; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie správ (kancelárske práce); spracovanie textov“ **v triede 35**, „telekomunikačné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; prenos digitálnych súborov prostredníctvom elektronických násteniek chatov, blogov a diskusií; prenos elektronickej pošty; komunikácia prostredníctvom optických sietí; posielanie správ; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom prístrojov na prenos správ; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; spravodajské kancelárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie“ **v triede 38** a „doručovacie služby; sprostredkovanie prepravy; automobilová preprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); distribúcia tovarov na dobierku; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; doprava, preprava“ **v triede 39** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné označenie pozostáva z troch slovných prvkov. Prídavné meno „DIZAJNOVÉ“, ktoré vyjadruje vlastnosť na základe vzťahu odvodu od podstatného mena dizajn - „vonkajšia úprava výrobku vychádzajúca z účelovej funkcie a z estetického dojmu“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka A – D, z roku 2015), možno vnímať vo význame „štýlovosti, prepracovanej funkčnosti, prítlačivosti“ (ide v podstate o zohľadnenie viacerých faktorov - materiál, vzhľad, funkčnosti, bezpečnosti, trvanlivosť), pojem „MAŠINKY“ označuje, okrem iného, „ľubovoľné jednoduchšie technické zariadenie, mašinu, prístroj, stroj“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka M – N, z roku 2015) a vlastné podstatné meno v tvare genitívu „Z NEMECKA“ pomenováva štát v západnej časti strednej Európy pri Baltskom a Severnom mori.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným *obchodno-reklamným službám* v triede 35 (ako sú maloobchodné a veľkoobchodné služby s rôznymi spotrebičmi, s prístrojmi a zariadeniami rôzneho druhu a účelu, vrátane internetového obchodu, obchodné sprostredkovateľské služby, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru, marketing, reklama atď.), k *doručovacím službám a službám balenia a skladovania* v triede 39, k *telekomunikačným a vysielacím službám* v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predmetné označenie ako celok (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, zamerania poskytovaných služieb, ako aj zemepisného pôvodu tovarov, s ktorými budú tieto služby poskytované. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej verejnosti, ktorú v tomto prípade predstavuje široká verejnosť primerane obozretných a vzdelaných občanov, ako aj osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom služieb,

informáciu o tom, že pod týmto označením budú poskytované služby, ktoré budú zamerané alebo predmetom ktorých budú rôzne štýlové, funkčné spotrebiče, prístroje, zariadenia pochádzajúce z Nemecka. Priemerný spotrebiteľ preto nebude vnímať predmetné označenie vo svojej komplexnosti ako označenie pôvodu prihlásených služieb, ale len ako označenie opisujúce ich obsah, zameranie a zemepisný pôvod tovarov, s ktorými tieto budú poskytované.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ je ako celok 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 a 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 známk.

Úrad v závere výsledku uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované 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 pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Prihlasovateľ dňa 27. 12. 2022 zaslal vyjadrenie, v ktorom uviedol, že nesúhlasí so záverom úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zápisnej výluke v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triede 38, 39, ako aj službám v triede 35, ktoré nesúvisia s ponukou a predajom tovaru – technických zariadení a prístrojov, a to z dôvodu nesprávneho posúdenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia zo strany úradu a tiež z dôvodu nedostatočného odôvodnenia konštatovanej zápisnej výluke.

Prihlasovateľ uvádza, že označenie „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ predstavuje reklamný slogan prihlasovateľa, ktorým mediálne prezentuje technické výrobky do domácnosti pochádzajúce z Nemecka, pričom ide o propagáciu výrobkov značky KLARSTEIN (napr. EUTM č. 013242391), ktorá patrí jeho materskej spoločnosti Chal-tec GmbH Nemecko.

Prihlasovateľ v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazové materiály, ktoré majú preukázať intenzívne a dlhodobé používanie prihláseného označenia prihlasovateľom na území Slovenskej republiky, a to najmä v mediálnom priestore, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže identifikovať tovary a služby označené prihláseným označením ako služby pochádzajúce od prihlasovateľa.

Prihlasovateľom predložené dôkazové materiály:

1) výňatky zo sociálnych sietí:

Dôkaz č. 1: printscreeny z facebook profilu s odkazom na Dizajnové mašinky z Nemecka

Dôkaz č. 2: printscreeny z instagramového účtu s odkazom na Dizajnové mašinky z Nemecka

Dôkaz č. 3: printscreeny z webovej stránky YouTube s odkazmi na videá propagujúce výrobky prihlasovateľa

2) mediálna podpora – kampaň v slovenských televíziách a rádiách

Dôkaz č. 4: rôzne odkazy na prihlásené označenie Dizajnové mašinky z Nemecka

3) faktúry preukazujúce výdavky spojené s propagáciou označenia a marketingovými aktivitami

Dôkaz č. 5: faktúra č. 2104114 od ŠKP servis s.r.o.

Dôkaz č. 6: faktúra č. 148021 od FUN MEDIA GROUP a.s.

Dôkaz č. 7: faktúra č. 147821 od FUN MEDIA GROUP a.s.

Dôkaz č. 8: zálohová faktúra č. 922032 od Wavemaker Slovakia s.r.o. – sponzoring TV MARKÍZA.

Záverečné zhodnotenie úradu

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa a predložené doklady. Stanovisko úradu však zostáva napriek tomu nezmenené, a to, že slovné označenie „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Ak má byť prihlásené označenie používané ako ochranná známka, je potrebné zobrať do úvahy, ako bude toto označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Inak povedané, pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu).

Úrad uvádza, že pri skúmaní zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vždy vychádza zo sémantickej analýzy slovných prvkov tvoriacich označenie, aby zistil, aký dojem označenie v mysli spotrebiteľa zanechá a ako ho bude s najväčšou pravdepodobnosťou percipovať. V prípade predmetného označenia úrad za relevantného spotrebiteľa považuje širokú verejnosť primerane obozretných a vzdelaných občanov, ako aj osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov a služieb. Úrad je toho názoru, že spotrebiteľ, ktorý sa stretne s prihláseným označením v súvislosti s nárokovanými službami, bez väčšej intelektuálnej námahy pochopí, že pod týmto označením budú poskytované služby, predmetom ktorých budú práve prístroje, zariadenia, ktoré pochádzajú z Nemecka a ktorých vzťah bude príťažlivý, prepracovaný a spĺňajúci kritériá funkčnosti, resp. pôjde o služby, ktoré budú súvisieť alebo sa budú týkať týchto prístrojov a zariadení. Úrad uvádza, že sémantická analýza je jedným z aspektov skúmania zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Kontextom pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia je prihlasovaný zoznam tovarov a služieb, ktoré budú pod týmto označením na trh uvádzané, resp. poskytované.

Úrad po vykonaní sémantickej analýzy slovných prvkov tvoriacich označenie pristúpil k posúdeniu označenia „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ ako celku vo vzťahu k službám, ktoré sa majú pod týmto označením poskytovať, a to obchodno-reklamným (ako sú napr. *maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektronikou a bielou technikou v domácnosti, s elektrospotrebičmi, domácimi a kuchynskými potrebami, s mixérmi, s kávovarmi, fritézami, mikrovlnnými rúrami atď.*; reklama; rozhlasová a televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru, administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; prepisovanie správ (kancelárske práce) **v triede 35**, doručovacím a službám balenia a skladovania (*automobilová preprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); distribúcia tovarov na dobierku; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov*) **v triede 39**, ako aj telekomunikačným službám a službám vysielania (ako napr. *poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; prenos digitálnych súborov prostredníctvom elektronických nástienok chatov, blogov a diskusií; prenos elektronickej pošty; komunikácia prostredníctvom optických sietí; posielanie správ; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie*) **v triede 38** medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Výsledkom tohto posúdenia bol záver, ktorý úrad uviedol v správe o výsledku zápisnej spôsobilosti označenia, a to, že označeniu vo vzťahu k nárokovaným službám chýba rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, zamerania poskytovaných služieb, ako aj zemepisného pôvodu tovarov, s ktorými budú tieto služby poskytované.

Úrad k vyjadreniu prihlasovateľa, že nárokované služby prihlásené v triede 38, 39, ako aj niektoré služby v triede 35, nesúvisia s ponukou a predajom tovaru – technických zariadení a strojov, a preto nesúhlasí

s konštatovaním zápisných výluk v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach uvádza nasledovné.

Pokiaľ ide o maloobchodné služby, maloobchodná služba je definovaná ako *činnosť alebo podnikanie v oblasti predaja výrobkov v relatívne malých množstvách* (pri veľkoobchodných službách ide o nákup vo veľkom), pričom na účely znenia zoznamu tovarov a služieb je tento výraz prijateľný len v prípade, že je jasne označený typ tovaru, čo je v prípade zoznamu tovarov a služieb predmetnej prihlášky ochrannej známky splnené, pretože sú jasne pomenované tovary, s ktorými sa tieto služby budú poskytovať.

Úrad zastáva názor, že všetky nárokované služby uvedené v triede 35, ktoré predstavujú maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi, ktoré sú technickými zariadeniami či prístrojmi (poskytované aj prostredníctvom internetu), ako aj služby reklamy, podpory predaja, marketingu, marketingového poradenstva, poradenstva pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti, ako aj služby obchodného sprostredkovania týchto tovarov a rovnako aj služby v triede 39 (služby doručovacie, skladovacie, ako napr. *automobilová preprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); distribúcia tovarov na dobierku; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov*) budú relevantnou verejnosťou, ktorou je v danom prípade bežný spotrebiteľ, ktorý sa venuje kúpe týchto tovarov, ako aj odbornou verejnosťou pôsobiacou v tomto odvetví, okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímané ako opisné, poskytujúce jej priamu informáciu, že pôjde o služby, týkajúce sa tovarov – výrobkov do domácnosti pochádzajúcich z Nemecka.

V prípade služieb v triede 35 s tovarmi, ktoré nie sú technickými zariadeniami či prístrojmi, ako aj v prípade nárokovanych služieb v triede 38 (telekomunikačné služby a služby vysielania, ako napr. *poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; prenos digitálnych súborov prostredníctvom elektronických nástieniek chatov, blogov a diskusií; prenos elektronickej pošty; komunikácia prostredníctvom optických sietí; posielanie správ; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie*) slovné spojenie „Dizajnové mašinky z Nemecka“ predstavuje slovnú frázu (slovné spojenie), s jasným vlastným obsahom, čoho dôsledkom je, že takéto slovné spojenie nebude chápané ako odkaz na obchodný pôvod nárokovanych tovarov, ale len informácia, že tieto služby súvisia s „dizajnovými maškami z Nemecka“.

Úrad uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Zhodnotenie prihlasovateľom predložených dokladov

Úrad k vyjadreniu prihlasovateľa, že predmetné označenie nadobudlo aj sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť na základe intenzívneho a dlhodobého používania na území Slovenskej republiky, a to najmä v mediálnom priestore, vďaka ktorému relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže identifikovať tovary a služby označené prihláseným označením ako služby pochádzajúce od prihlasovateľa, úrad uvádza nasledovné stanovisko.

Čo sa týka dokladov, ktorými sú výňatky zo sociálnych sietí, a to:

Dôkaz č. 1: printscreeny z facebook profilu s odkazom na Dizajnové mašinky z Nemecka (predložených 43 ks)

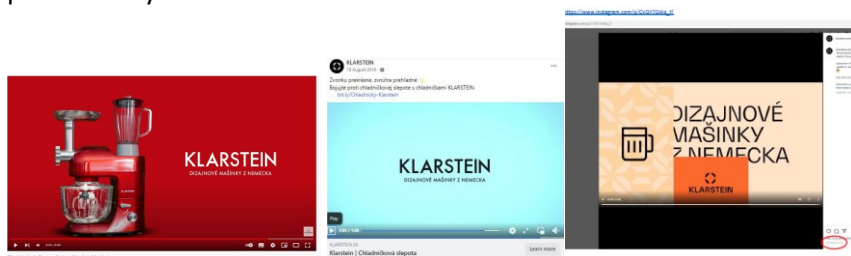
Dôkaz č. 2: printscreeny z instagramového účtu s odkazom na Dizajnové mašinky z Nemecka (predložených 14 ks)

Dôkaz č. 3: printscreeny z webovej stránky YouTube s odkazmi na videá propagujúce výrobky prihlasovateľa (predložených 48 ks),

úrad postupne preskúmal všetky predložené výňatky zo sociálnych sietí (printscreeny, videá), posúdil ich a vzhľadom na to, že v prípade predložených materiálov označených ako Dôkaz č. 1, č. 2 a č. 3 dospel k jednému a tomu istému záveru, uvedie ho všeobecne vo vzťahu ku všetkým týmto dokladom.

Obsahom týchto printscreenov a videí, ktoré všetky spadajú do obdobia pred podaním prihlášky, je reklama rôznych prístrojov, zariadení, domácich spotrebičov, a to od „pomocníkov“ do kuchyne, cez príslušenstvo pre chladenie a kúrenie po krby, grily atď. Spotrebiteľom sú prostredníctvom jednoduchých komentárov, odporúčaní (či už ide o kvalitu alebo ako tip na darček), nápaditých videí predstavované a ponúkané spotrebiče a prístroje nemeckej značky KLARSTEIN, pričom vždy spolu s touto značkou je uvedený aj slogan „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ (buď je uvedený menším písmom pod značkou KLARSTEIN, alebo v prípade videí až po uvedení značky KLARSTEIN.

(viď príklady:
printscreeny:



video:

<https://www.youtube.com/watch?v=FB4py1T8-J8>)

Reklamný slogan „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ slúži ako podporný prvok identity spoločnosti KLARSTEIN a ich produktov. Spotrebiteľ si ho tak nenásilným spôsobom spojí, zapamätá a následne dokáže reprodukovať práve so značkou Klarstein, a teda ho bude prirodzene vnímať ako celok „KLARSTEIN DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že vzhľadom na to, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámery odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Ako už úrad uviedol, pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné zobrať do úvahy, ako bude toto označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Inak povedané, pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Ako prihlasovateľ vo svojej odpovedi uviedol, „*prihlasované označenie „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ predstavuje reklamný slogan prihlasovateľa, ktorým mediálne prezentuje technické výrobky do domácnosti pochádzajúce z Nemecka, pričom ide o propagáciu výrobkov značky KLARSTEIN (napr.*

EUTM č. 013242391), ktorá patrí jeho materskej spoločnosti Chal-tec GmbH, Nemecko. Z uvedeného je teda zjavné, že propagovaný tovar a služby majú svoj pôvod v Nemecku a na našom území sú iba ponúkanú prostredníctvom dcérskej spoločnosti, ktorou je prihlasovateľ“. Z predložených výňatkov zo sociálnych sietí je zrejmé, že relevantný spotrebiteľ sa stretáva so slovným spojením „KLARSTEIN DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“, a teda s označením iným, ako je označenie uvedené v prihláške o zápis označenia do registra. Vychádzajúc z prihlasovateľom uvedenej skutočnosti, že označenie „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ je reklamným sloganom propagujúcim výrobky značky KLARSTEIN, ako aj skutočnosti, že prihlásené označenie sa používa spolu so značkou Klarstein, teda ako celok, (viď predložené doklady), úrad zastáva názor, že spotrebiteľ nebude schopný identifikovať obchodný pôvod služieb poskytovaných pod prihláseným označením „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že predložením predmetných výňatkov zo sociálnych sietí prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania označenia v zmysle uvedeného ustanovenia zákona.

K **Dôkazu č. 4:** rôzne odkazy na prihlásené označenie Dizajnové mašinky z Nemecka, a to:

- odkaz na článok vo Fun rádiu Toto sú Vianoce po našom – 1 ks
<https://www.funradio.sk/clanok/46134-toto-su-vianoce-po-nasom/>
- printscreeny článkou v rádiu Európa 2, ktoré nabádajú spotrebiteľa k zapojeniu sa do súťaže, pričom výhrou majú byť práve výrobkov značky KLARSTEIN– 3 ks
<https://www.europa2.sk/19911/eins-zwei-vyhraj-otestuj-svoj-odhad-a-vyhraj-kuchynskych-pomocnikov-klarstein/>
<https://www.europa2.sk/24230/na-vianoce-staci-jedna-koleda-uhadni-nazov-a-vyhraj-niektoruzo-skvelych-cien/>
- výňatok z portálu Stratégie HN ONLINE.SK, obsahom ktorého je lunch značky elektrospotrebičov KLARSTEIN – 1 ks
<https://strategie.hnonline.sk/news/marketing/1766162-tytmo-top-5-pracam-udelili-porotcovia-hodnotenia-najviac-bodov>
- odkaz na stránku voude.com, na ktorej sa ponúkajú prostredníctvom odkazu na stránku Klarstein.sk spotrebiče tejto značky so zvýhodnenou dopravou – 1 ks
<https://voudes.com/sk/kod/doprava-zadarmo-pri-nakupe-nad-200e-na-klarstein-sk/>,
- odkaz na recenziu domáceho spotrebiča, ktorým je ochladzovač vzduchu značky Klarstein
<https://zn.sk/test-recenzia-klarstein-skyscraper-ice-domaci-ochladovac-vzduchu-4-v-1/>) – 1 ks,

ktoré mali prispieť k preukázaniu výraznej mediálnej kampane, úrad uvádza nasledovné stanovisko.

Vychádzajúc z predložených materiálov úrad zastáva názor, že spotrebiteľ sa stretáva s masívnejšou reklamou nemeckej značky KLARSTEIN (registrovaná ochranná známka EUTM č. 013242391 prihlasovateľa Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, D-10179 Berlin, Nemecko), v rámci textu sú uvádzane aj odkazy: „*viac na..., presvedč sa na vlastné oči, drobné darčeky nájdete na...*“ a je uvedený link <https://www.klarstein.sk/>, resp. odkaz na značku Klarstein, pričom s prihláseným označením „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ prichádza do kontaktu až pri čítaní samotného textu, tzn. v rámci štylizácie v texte (po formálnej stránke ide o malé písmená, čo v prípade zrkovného vnímania nie je zanedbateľný faktor, po obsahovej stránke je slovné spojenie „dizajnové mašinky z Nemecka“ v texte vnímané ako podporný prvok spojený a uvádzajúci značku KLARSTEIN). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné uviesť, že zmyslom ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je preukázať, že pôvodne nedištinkívne označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len používaním. Avšak výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku. Po preskúmaní predložených dokladov úrad dospel k záveru, že ich predložením prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti na základe používania prihláseného označenia v zmysle citovaného ustanovenia zákona.

K dôkazovým materiálom, ktoré predstavujú vybrané faktúry, v ktorých je prihlasovateľ spoločnosť Berlin Brands Group a.s. odoberateľom služieb od:

- ŠKP servis s.r.o., Bratislava, faktúra č. 2104114 (**Dôkaz č. 5**) z 29. 11. 2021 za postprodukciiu klipu pre kampaň Vianoce 2021 v cene 465,00 €
- FUN MEDIA GROUP a.s, Bratislava, faktúra č. 148021 (**Dôkaz č. 6**) zo 6. 12. 2021 za výrobu reklamy – produkt: Klarstein/upútavka na súťaž
- FUN MEDIA GROUP a.s, Bratislava, faktúra č. 147821 (**Dôkaz č. 7**) z 3. 11. 2021 za vysielanie reklám – produkt: Klarstein/upútavka na súťaž a Klarstein/moderátorský vstup
- Wavemaker Slovakia s.r.o., Bratislava, zálohová faktúra č. 922032 (**Dôkaz č. 8**) z 1. 6. 2022 za sponzoring TV Markíza

úrad uvádza, že po ich preskúmaní zistil, že na dokladoch, ktoré prihlasovateľ predložil a v ktorých je objednávatelom služieb reklamného charakteru, tieto nie sú objednávané vo vzťahu k prihlásenému označeniu „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ (buď názov produktu nie je uvedený, alebo sú objednávky zadané na produkt Klarstein). V prípade Dôkazu č. 5, ktorým je objednávka na výrobu klipu pre kampaň Vianoce 2021, nie je uvedené žiadne označenie, ktoré má byť propagované. V prípade **Dôkazov č. 6, 7 a 8** sú objednávky zadané na produkt Klarstein. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že v predložených dokladoch nie je použité prihlásené označenie, tieto doklady nepreukazujú výdavky prihlasovateľa spojené s propagáciou a marketingovými aktivitami prihláseného označenia, a teda neprispeli k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „DIZAJNOVÉ MAŠINKY Z NEMECKA“ v zmysle uvedeného ustanovenia zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokoványm službám, ako aj skutočnosť, že nepredložil relevantný dôkazový materiál, ktorým by prekonal uvedené prekážky zápisnej spôsobilosti, 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika