



Banská Bystrica 18.09.2024
POZ 1787-2021/Z-371-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1787-2021 z 2.7.2021 prihlasovateľa Z&J Ad Company s. r. o., Paulínyho 8, Bratislava-Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje Matoška & partners, s. r. o., Ševčenkova 18, Bratislava-Petržalka, SK,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 29. 10. 2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá

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 1787-2021 je obrazové označenie prihlásené pre služby „marketing; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok.“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a kvality prihlasovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 1.1.2022 uviedol, že ochrannú známku prihlasuje v dobrej viere a je presvedčený, že nielenže má rozlišovaciu schopnosť, ale ani nie 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. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že označenie OVERENÁ FIRMA (vrátane grafických prvkov) nie je označením jeho spoločnosti ako spoľahlivej firmy, ale označením jeho konkrétneho produktu, ktorý spočíva v overovaní poskytovateľov tovarov/služieb na základe určitých kritérií a následne poskytovanie obchodných informácií o takto overených poskytovateľoch tovarov/služieb prostredníctvom webových stránok, vrátane poskytovania obchodného priestoru a prípadných súvisiacich marketingových služieb. Podľa názoru prihlasovateľa úrad zrejme pri vykonávaní prieskumu zápisnej spôsobilosti neprihliadol na skutočnosť, že ochranná známka rozlišuje tovary a služby, t. j. ochrannou známkou môžu byť označované služby majiteľov ochrannej známky a nie samotní majitelia ochranných známk. Záver v správe úradu o tom, že by označenie OVERENÁ FIRMA mala zdôrazňovať informáciu, že prihlasovateľ dlhodobo poskytuje vyhovujúcim spôsobom marketingové služby verejnosti je preto nesprávny.

Prihlasovateľ zdôraznil, že označenie OVERENÁ FIRMA je prihlásené ako obrazová ochranná známka, pričom ide o označenie ako celok unikátne a odlišné od akýchkoľvek iných označení používaných na trhu, ktoré je tvorené kombináciou jedinečne umiestneného textu OVERENÁ FIRMA, unikátne umiestnených grafických prvkov (línie, symboly) a farieb. Je presvedčený o tom, že zo skutočností, že označenie pripomína pečať a obsahuje hviezdičky, nemožno vyvodiť, že by nemalo rozlišovaciu schopnosť, pretože všetky prvky sú jedinečným spôsobom prepojené a ako celok unikátne. Poukázal na to, že žiadny iný poskytovateľ tovarov a služieb v Slovenskej republike nepoužíva označenie zhodné ani obdobné označeniu, ktoré je prihlasované prihláškou ani nepoužíva danú kombináciu prvkov. Nie je pravdou, že ide o obyčajnú pečať. Rovnako nepovažuje za správnu argumentáciu úradu ohľadom použitia zlatej farby. Podľa názoru prihlasovateľa práve zlatá pečiatka by bola unikátna, nakoľko sa v praxi zlaté pečiatky nepoužívajú. Použitím argumentácie uvedenej vo výsledku prieskumu by nebolo možné zaregistrovať ochrannú známku, ak obsahuje aj bežné grafické prvky, hoci sú unikátne umiestnené a prepojené a to napriek tomu, že ochranná známka môže obsahovať bežne používané symboly pretože inak by nebola dobre zapamätateľná, keby jej nikto nerozumel.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na to, čo prihlásené označenie pripomína jeho právnomu zástupcovi a že asociácie v súvislosti s prihláseným označením môžu byť rôzne. Opätovne poukázal na skutočnosť, že označenie používa len on (prihlasovateľ) na označenie svojej služby a je zjavné, že označenie poskytuje verejnosti informáciu o pôvode produktov prihlasovateľa. Preto je jeho legitímnym záujmom, aby takéto označenie bolo chránené pred jeho potenciálnym zneužitím zo strany iných subjektov pôsobiacich na trhu.

Vo vyjadrení prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti na jednej strane uvádza, že označenie 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, na strane druhej uvádza, že označenie obsahuje pečať. Nie je zjavné, ako by pečať mala slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že aj samotný úrad uznáva, že prihlasované označenie obsahuje aj iné prvky ako citované v § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z., preto sa uvedené ustanovenie

nemôže aplikovať. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že označenie OVERENÁ FIRMA nemôže byť označením, ktoré bežne slúži na určenie kvality či iných vlastností tovarov a služieb, to by muselo ísť o označenie napr. OVERENÁ SLUŽBA alebo OVERENÝ TOVAR/PRODUKT. Zopakoval, že ide o označenie konkrétneho produktu, pričom nikto bežne neoznačuje tovar/ služby názvom overená firma (firma nie je tovar/služba), tobôž nie grafickými prvkami, ktoré sú súčasťou prihlasovaného označenia. Je teda zrejmé, že ide o označenie s rozlišovacou schopnosťou, ktoré nie 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.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky („Slovenská právnická firma“, „právnická firma roka“, „EKOFIRMA ROKA“, „ZDRAVÁFIRMA“, „ZOZNAMKA“) a navrhol, aby úrad svoje stanovisko prehodnotil a označenie tak ako je prihlásené zaregistroval ako ochrannú známku.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a kvality nárokových služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné prihlásené označenie je tvorené kombináciou slovného spojenia „OVERENÁ FIRMA“ a obrazového prvku, ktorý predstavuje odtlačok pečate zlatej farby, v ktorej je päť čiernych hviezdíčiek. Slovné spojenie „OVERENÁ FIRMA“ možno v celkovom význame interpretovať ako „spoľahlivá firma, resp. osvedčená firma“, teda ako kladné hodnotenie určitej spoločnosti (firmy). Grafický prvok v podobe odtlačku pečate bude vnímaný ako znak, ktorý umocňuje kladné hodnotenie vyplývajúce z významu slovného spojenia „OVERENÁ FIRMA“. Rovnaký charakter má aj symbol piatich hviezdíčiek, ktorý sa taktiež v obchodnom styku bežne používa za účelom zdôraznenia výnimočného charakteru, kvality toho-ktorého tovaru alebo služby.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. Keďže v danom prípade ide o služby, ktorými sú *„marketing; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“*, relevantnú spotrebiteľskú verejnosť budú predstavovať všetci potenciálni užívatelia online obchodného priestoru (t. j. ako laická verejnosť využívajúca online priestor na nákup tovarov a služieb, tak aj odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou marketingu a obchodu) a

preto je v prípade nárokováných služieb možné hovoriť o širokej spotrebiteľskej verejnosti s priemerným stupňom pozornosti.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 29. 10. 2021, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením v súvislosti s prihlásenými (nárokoványmi) službami, nebude toto označenie vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokováných služieb, ale iba ako jednoduchú a zrozumiteľnú (pochvalnú) informáciu o tom, že tieto služby sú poskytované firmou, ktorá ich dlhodobo a s vyhovujúcim výsledkom (teda sú poskytované v určitej kvalite) poskytuje relevantnej verejnosti. Hoci prihlásené označenie obsahuje aj iné prvky ako slovné (Overená firma), ani tieto grafické prvky (pečať v zlatej farbe, hviezdičky a vzájomné usporiadanie prvkov, ktoré tvoria prihlásené označenie) nedodávajú prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nedokážu odpútať pozornosť spotrebiteľa od opisnosti informácie, ktorú prihlásené označenie obsahuje. Zároveň možno doplniť, že prvky ako pečať, či hviezdičky sa bežne v obchodnom styku používajú za účelom zdôraznenia kvality určitých tovarov či služieb. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že grafický prvok, ktorý úrad identifikoval ako pečať, môže byť vnímaný rôznymi subjektmi rôzne. K uvedenému úrad uvádza, že je dôvodné predpokladať, že nezanedbateľnou časťou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, bude tento prvok vnímaný práve ako pečať a to z dôvodu, že práve pečať je symbolom, ktorý sa bežne používa na zdôraznenie odkazu na určitú kvalitu (tovarov či služieb) a v danom prípade, v spojení so slovným prvkom „overená firma“ je podľa názoru úradu, tento odkaz zrejímavý. Úrad sa preto nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie je tvorené kombináciou jedinečne umiestneného textu a unikátne umiestnených grafických prvkov (línie, symboly) a farieb. V tejto súvislosti úrad, v nadväznosti na argumentáciu prihlasovateľa dopĺňa, že súčasťou ochranných známk môžu byť aj bežné grafické prvky (ako príklady uvádza prihlasovateľ *symbol domu pre stavebnú firmu, symbol rastliny pre predaj kvetov*), avšak tieto prvky musia byť vyhotovené originálnym spôsobom (nie ich bežné či typické zobrazenie), prípadne doplnené inými prvkami, tak aby prihlasované označenie, ako celok, spĺňalo podmienku rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že nie je možné tvrdiť, že prihlásené označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť. Ide o označenie, ktoré je bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov a nie je spôsobilé rozlíšiť nárokované služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že žiadny iný poskytovateľ tovarov a služieb v Slovenskej republike nepoužíva označenie zhodné ani obdobné označeniu, ktoré je prihlasované prihláškou ani nepoužíva danú kombináciu prvkov, úrad uvádza, že v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a teda v prospech priznania ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach nesvedčí skutočnosť, že iné subjekty takéto označenie nepoužívajú. Absencia používania inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť (všeobecná verejnosť nárokováných tovarov a služieb) vníma označenie ako dištinkatívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, avšak skutočnosť, že označenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou.

V nadväznosti na poukaz prihlasovateľa na zápisy iných ochranných známk v registri ochranných známk úrad uvádza, že tieto nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa alebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám

v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a v konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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:

Matoška & partners, s. r. o., Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/45376263

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

19.09.2024 09:15

Doručovaná správa

Identifikátor správy

39e7b5a1-3f35-44fd-869e-6312088dbb12

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

cU0Ju4bYEEoSxNW2P20vnUOcfAvthHcsti3ZwDQ
+ukW3FTZ9gdtvoR9uBfkD4WBXOht
+h5ZfkPynAHzhA==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

6037c631-2dee-49fe-ac83-2f4d62e0b23a

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

acf3b4e6-9107-421d-8c98-7e4407ee1e4f