

Z rozhodnutí ÚPV SR

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 2031-2018/II-78-2020 z 24. 9. 2020 (právoplatnosť 30. 9. 2020)

ABSTRAKT

Prihláška slovej ochrannej známky „Do it for Slovakia“ bola prihlasovateľom podaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje jednoduchý reklamný slogan, ktorý iba priamočiaro informuje priemerného spotrebiteľa o tom, že prihlasovateľ svojimi tovarmi a službami chce povzbudiť relevantnú verejnosť na vykonanie nejakej činnosti, resp. zmeny v prospech Slovenska. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnenej zápisnej výluky uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené výlučne slovným spojením „Do it for Slovakia“ pozostávajúcím zo slovných prvkov základnej slovej zásoby anglického jazyka a bude spotrebiteľmi vnímané vo význame „urob to pre Slovensko/sprav to pre Slovensko/vykonaj to pre Slovensko“, predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na to konštatoval, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky.

ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark „Do it for Slovakia“ for goods and services in Classes 9, 16, 35, 38, 39 and 41. The Trademark Division refused the application for all the goods services applied for because it is non-distinctive. The Trademark Division found that the words represent a simple advertising slogan, which only directly informs the average consumer that the applicant wants to encourage the relevant public to perform an activity with its goods and services, or to make changes in favour of Slovakia. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark Division, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for consists of word elements of the basic vocabulary of the English language and will be perceived by consumers in meaning „do it for Slovakia“. Therefore, the sign is devoid of distinctive character and is not capable of performing the essential function of a trade mark.

Kľúčové slová

označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – slovné označenie – slogan

Keywords

non-distinctive – article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – word mark – slogan

Prihlásené označenie

(POZ 2031-2018)

Do it for Slovakia

Prihlásené označenie (POZ 2031-2018)

trieda 9 – elektronické publikácie (sťahovateľné),
trieda 16 – reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky;
noviny; periodiká; skicáre; brožúry; zošity; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); pečiatky; tlačivá (formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované knihy; prospekty; časopisy (periodiká); kalendáre,
trieda 35 – reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; platené reklamné služby typu klikni sem, trieda 38 – rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór online,

trieda 39 – doručovanie novín a časopisov, trieda 41 – akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; reportérske služby; písanie textov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „Do it for Slovakia“ bola prihlasovateľom podaná 14. septembra 2018 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola v zmysle § 28 ods. 4 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje jednoduchý reklamný slogan, ktorý iba priamočiaro informuje priemerného spotrebiteľa o tom, že prihlasovateľ svojimi tovarmi a službami chce povzbudiť relevantnú verejnosť na vykonanie nejakej činnosti, resp. zmeny v prospech Slovenska. Prihlásené označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie, kde anglické slovné spojenie „do it for Slovakia“ v preklade do slovenského jazyka znamená „urob to pre Slovensko“. Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu ohľadom nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a považoval ho za rozporný s aktuálnou praxou úradu.

Odvolací orgán, ktorý na základe podaného rozklade preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Do it for Slovakia“, pozostávajúcím zo slovných prvkov základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré bude spotrebiteľmi vnímané vo význame „urob to pre Slovensko/sprav to pre Slovensko/vykonaj to pre Slovensko“. Prihlásené označenie motivuje spotrebiteľa k tomu, aby na základe využitia služieb a zakúpením tovarov, ktoré prihlasovateľ poskytuje, vykonal niečo prospešné pre Slovensko. Prihlásené označenie je nárokované pre širšie spektrum tovarov a služieb (pre rôzne sťahovateľné elektronické publikácie, tlačoviny, papiernický tovar; obchodné, reklamné a marketingové služby, rozhlasové a televízne vysielanie, telekomunikačné služby, doručovanie novín a časopisov, vzdelávacie služby, služby online vydávania elektronických kníh a časopisov, služby v oblasti tvorby relácií) a relevantným spotrebiteľom je bežný spotrebiteľ. Tento bude prihlásené označenie okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať

iba ako informáciu, že využitím týchto tovarov a služieb sa urobí niečo pre Slovensko. Prihlásené označenie predstavuje jednoduchý motivačný reklamný slogan, ktorý spotrebiteľ nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených nárokovaných tovarov a služieb. Odvolací orgán doplnil, že prihlásené označenie neobsahuje žiadne slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť.

Odvolací orgán zdôraznil, že reklamný slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac ako len obyčajná reklamná správa vychvaľujúca vlastnosti predmetných výrobkov a služieb, pretože buď je slovnou hračkou, alebo prináša prvky významového prekvapenia, vďaka čomu slogan pôsobí nápadito, prekvapujúco či nečakane, alebo je istým spôsobom originálny alebo zvučný, alebo v myšliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťa kognitívny proces, alebo si vyžaduje použitie interpretačných schopností. V posudzovanom prípade nebola naplnená ani jedna z uvedených požiadaviek, nakoľko prihlásené označenie len jednoduchým spôsobom priamo poskytuje spotrebiteľovi informáciu o tom, že prihlasovateľ svojimi tovarmi a službami chce povzbudiť relevantnú verejnosť na vykonanie nejakej činnosti alebo zmeny v prospech Slovenska. Takúto jednoduchú výzvu na konanie bežný spotrebiteľ nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu, ale len ako motiváciu ku kúpe/využitíu dotknutých tovarov a služieb.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na iné zapísané ochranné známky, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je podľa jeho názoru rovnaká alebo dokonca nižšia ako v prípade prihláseného označenia, odvolací orgán ho nepovažoval za rozhodujúci pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia. Zastal názor, že skutkové okolnosti v prípade ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, sú iné ako v prípade prihláseného označenia, pretože predmetné ochranné známky neposkytujú spotrebiteľovi priamu informáciu o obsahu alebo iných vlastnostiach takto označených tovarov a služieb a ani nie sú jednoduchými reklamnými sloganmi. V nadväznosti na uvedené zdôraznil, že zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu a závery z jedného prípadu nemožno automaticky vzťahovať na iný prípad. Ak aj v minulosti bola do registra zapísaná podobná ochranná známka, prvostupňové rozhodnutie, ktorým je zamietnuté prihlásené označenie, nemôže byť nezákonné len z tohto dôvodu. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúvanom prípade je totiž to, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra podobnú ochrannú známku.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia vyplynulo, že posúdenie naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bola prihláška slovnej ochrannej známky „Do it for Slovakia“ zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala JUDr. Zuzana Ďuriančíková