



*Banská Bystrica 19.01.2024
POZ 1280-2023/Z-22-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1280-2023 z 6.6.2023 prihlasovateľa Schudni s DaVe s. r. o., Košická 1755/34, Senec, SK, ktorého v konaní zastupuje Wolf & Case, advokátska kancelária s. r. o., Štefanovičova 18, Bratislava-Staré Mesto, 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 s príslušným odôvodnením z 22.10.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

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 1280-2023 je slovné označenie **30 dňová premena** prihlásené pre služby „školenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely“ **v triede 41**, „informácie a poradenstvo pri príprave jedál“ **v triede 43**, „poradenstvo v oblasti stravovania“ **v triede 44** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu ku kategórii služieb zameraných na športovanie, zdravý životný štýl, školenia, poradenstvo pri príprave jedál a v oblasti stravovania, pre ktoré je označenie prihlasované, nemá takéto označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje obsah, zameranie a charakter prihlasovaných služieb, čím napĺňa podmienku výluky zo zápisu označenia do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné 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 vo svojom vyjadrení zo 22.10.2023 s výsledkom prieskumu o zápisnej spôsobilosti slovného označenia „30 dňová premena“ nesúhlasil. Uviedol, že prihlásené označenie je jedinečným označením pravidelného mesačného programu na cvičenie a zdravé stravovanie, ktoré používa už 4 roky, pričom každá 30 dňová premena – každý mesačný program má svoje číselné označenie v rade týchto 30 dňových premien-programov pričom aktuálne prebieha v poradí už 37. 30 dňová premena. Prihlasovateľ tiež uviedol, že predmetné označenie, ako aj slovo „premena“, v uvedenom kontexte nepoužíva žiadna iná spoločnosť a preto klienti, ktorí sa v týchto cvičebných programoch orientujú, priradujú slovné spojenie „30 dňová premena“ automaticky k programu na cvičenie spoločnosti prihlasovateľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že spoločnosti ktoré poskytujú služby športovania a zdravého životného štýlu svoje slogany, ktoré ich definujú, vytvárajú z jednoduchých motivačných fráz, ktoré sa až následne, časom ich používania v tejto skupine stanú označením samotnej spoločnosti. Na jednej strane slovné spojenie „30 dňová premena“ znie ako všeobecný slogan, na strane druhej práve slovo „premena“ dáva uvedenému sloganu jeho jedinečnosť, keďže bežné vyjadrenie by mohlo znieť skôr napr. 30 dňové cvičenie alebo 30 dňové zdravé stravovanie a cvičenie. Slovné spojenie, ktoré sa v tejto kategórii poskytovaných služieb používa ako zaužívané slovo je „Výzva“ napr. slovné spojenie „50 dňová výzva“. Aj z uvedeného je zrejmé, že práve slovo „premena“ je neobvyklé a v tomto koncepte služieb individualizované pre služby prihlasovateľa.

Prihlasovateľ predložil dôkazy, ktoré mali preukázať, že slovné označenie „30 dňová premena“ individualizuje služby natoľko, že takéto označenie ako celok má rozlišovaciu spôsobilosť v kategórii služieb zameraných na športovanie, zdravý životný štýl, školenia a poradenstvo pri príprave jedál a v oblasti stravovania. V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na to, že úrad riadne zapísal aj slovnú ochrannú známku napriek tomu, že táto sa svojim pomenovaním zhodovala s riadne zaužívaným názvom služby podobného charakteru ako poskytuje prihlasovateľ. Jedná sa o ochrannú známku „Výzva do plaviek“, z ktorej je jednoznačne zrejmé, že sa jedná o program na cvičenie, na základe ktorého osoby, ktoré si tento program zakúpia a budú sa ním riadiť, budú mať krajšiu postavu v plavkách.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že tretie subjekty budú mať možnosť podať námietky a pripomienky k predmetnému označeniu, kde v prípade, ak by dané označenie bolo v rozpore s oprávnenými záujmami iného subjektu, môžu tieto zabrániť zápisu takejto ochrannej známky.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, 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) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám „školenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely“ v triede 41, „informácie a poradenstvo pri príprave jedál“ v triede 43, „poradenstvo v oblasti stravovania“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje obsah, zameranie (účel) a charakter prihlasovaných služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť 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. 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1280-2023 je slovné označenie „**30 dňová premena**“, ktoré je tvorené spojením „30 dňová“, vo význame, "prebiehajúca 30 dní" a slovným prvkom „premena“ vo význame zmena, zmenenie, premenenie (In: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003). Spojením slovných prvkov tak vzniká označenie, ktoré môže byť spotrebiteľmi vnímané aj vo význame sloganu vyzývajúcom na aktivitu (konkrétne premenu resp. zmenu voči doterajšiemu stavu) v trvaní 30 dní.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. Relevantnými spotrebiteľmi prihlásených služieb v triede 41 („školenia; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely“) v triede 43 („informácie a poradenstvo pri príprave jedál“) a v triede 44 („poradenstvo v oblasti stravovania“) sú predovšetkým osoby, ktoré sa zaujímajú o zdravý životný štýl, šport a cvičenie (aj pod vedením trénera), ako aj odborná verejnosť ako kondiční tréneri, výživoví poradcovia či lekári. Ide o služby, ktoré sú používané bežne a relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je preto široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti.

V súvislosti s označeniami, ktoré tvoria slogany, úrad uvádza, že slogany sú schopné plniť funkciu ochrannej známky len v prípade, ak okrem jednoduchej informácie naznačujúcej zameranie tovarov alebo služieb umožňujú verejnosti vnímať, že sú označením obchodného pôvodu predmetných tovarov a služieb. To znamená, že slogany plnia funkciu ochrannej známky v prípade, keď sú vnímané ako čosi viac, než len obyčajná správa indikujúca problematiku, na riešenie ktorej sú služby zamerané.

Pokiaľ sa uvedená relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením v súvislosti so službami, pre ktoré je prihlásené označenie nárokové (služby v triedach 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; súhrnne poskytovanie školení, koučing, služby osobných trénerov, poradenstvo v oblasti stravovania), bude jej zrejmé, že účelom poskytovania všetkých týchto služieb je premena/zmena oproti doterajšiemu stavu, pričom ide o premenu/zmenu, ktorá sa dosiahne práve v súvislosti s prihlasovanými službami. V tejto súvislosti úrad uvádza, že slovo „premena“, na ktoré kladol prihlasovateľ vo vyjadrení dôraz, je bežným slovom, ktoré sa používa v oblasti športu, cvičenia či stravovania v súvislosti s chudnutím zmenou stravovacích návykov a pod. Pozri napríklad odkazy: <https://www.sashe.sk/HEDERVIGA/journal/premena-tela-aj-duse-....vsetky-na-to-mame> <https://fitshaker.sk/premena-andrejky-ktora-ta-inspiruje-ako-sa-dopracovala-k-postave-snov> <https://eva.pluska.sk/krasa/totalna-premena-30-dni-plan-ktory-vase-telo-premeni-nepoznanie>

V nadväznosti na uvedené je úrad toho názoru, že slovné prvky, ktoré sú obsahom prihláseného označenia, predstavujú vo vzťahu k prihláseným službám bežný obchodný slogan ktorý, vyzýva spotrebiteľov k využitiu týchto služieb, čoho dôsledkom bude zmena voči terajšiemu stavu (vyzýva ku športovaniu, k zmene stravovania, resp. k vytvoreniu iných zdraviu prospešných návykov v priebehu 30 dní teda, k využitiu služieb, ktoré prispievajú k premene oproti doterajšiemu stavu) a takto bude spotrebiteľmi na prihlásených službách aj vnímané. Prihlásené označenie, podľa názoru úradu, vo vzťahu k všetkým prihláseným službám v triedach 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne poskytovanie školení, koučing, služby osobných trénerov, poradenstvo v oblasti stravovania), preto nie je označením, ktoré spĺňa zápisné podmienky v zmysle 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a spotrebiteľmi nebude vnímané ako odkaz na obchodný pôvod prihlasovaných služieb.

V súvislosti so zápisnou spôsobilosťou sloganov možno doplniť, že slogany je možné považovať za označenia s rozlišovacou spôsobilosťou napríklad vtedy, ak majú niekoľko významov, ak predstavujú slovnú hračku, ak

ich je možné vnímať ako prekvapujúce, ak sú istým spôsobom originálne alebo zvučné, čo núti príslušnú spotrebiteľskú verejnosť použiť svoje interpretačné schopnosti.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 22.10.2023 nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje názov cvičebného programu, ktorý nepoužíva žiadna iná spoločnosť a preto klienti, ktorí sa v týchto cvičebných programoch orientujú, priradujú predmetné označenie automaticky k programu na cvičenie spoločnosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ uznáva, že prihlásené označenie znie ako všeobecný slogan, avšak slovo „premena“ predstavuje rozlišovací prvok, ktorý dáva uvedenému sloganu jeho jedinečnosť.

K uvedenému 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 vníma označenie ako dištinkívne 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. Pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje. To, že prihlásené označenie je opisné, priznal aj prihlasovateľ, pričom o slove „premena“ v prihlásenom označení hovorí ako o jedinečnom slove, ktoré iní poskytovatelia cvičebných programov nepoužívajú, resp. používajú slovo „výzva“ v rovnakom kontexte. K uvedenému tvrdeniu prihlasovateľa sa už úrad čiastočne vyjadril v skoršej časti tohto rozhodnutia, pričom možno ďalej uviesť, že slovo „premena“ sa vo vzťahu ku kategórii služieb zameraných na športovanie, zdravý životný štýl, školenia, poradenstvo pri príprave jedál a v oblasti stravovania, nemôže stať jedinečným pre jeden subjekt, pretože môže vyjadrovať vlastnosti takto označených služieb, a to, že ide o aktivity, ktoré prispievajú k premene, zmene oproti doterajšiemu stavu. Taktiež je potrebné uviesť, že po zadaní slovného spojenia „premena“ do vyhľadávачa Google bolo nájdených vyše 8000 odkazov vo vzťahu k podobným aktivitám, akým sa venuje prihlasovateľ. Z uvedeného dôvodu nie je možné tvrdiť, že iní poskytovatelia cvičebných programov nepoužívajú dané slovo, ale naopak slovo premena je veľmi frekventované a používané práve v súvislosti s poskytovaním cvičebných programov s cieľom poukázať na premenu, zmenu, ktorá sa dá dosiahnuť daným programom.

Čo sa týka konštatovania prihlasovateľa, že tretie subjekty budú mať možnosť podať námietky a pripomienky k predmetnému označeniu v prípade, ak by dané označenie bolo v rozpore s oprávnenými záujmami iného subjektu je potrebné uviesť, že predmetom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nie je zabezpečiť aby nedošlo ku kolízii s iným označením, ale poukázať na všeobecný charakter označenia a možnosť použiť ho na svojich tovaroch alebo služieb ktorýmkoľvek subjektom v súčasnom období, ako aj v budúcnosti.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. K predloženému príkladu ochrannej známky (Výzva do plaviek) úrad uvádza, že zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. V prípade, ak nejaké označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno dospieť k záveru, že rozhodnutie o zamietnutí prihlášky je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známok zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru. Samotný zápis ochranných známok v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná

rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia. Prihlasovateľ poukázal na označenie „Výzva do plaviek“ pri ktorom bola v rámci konania o zápise konštatovaná absencia rozlišovacej spôsobilosti, avšak na základe predložených dôkazov bolo preukázané jej nadobudnutie.

Z dôkazov (vyobrazenia displeja mobilného telefónu), ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je už na prvý pohľad zrejmé, že nepreukazujú používanie prihláseného označenia „30 dňová premena“, preto tieto nemožno považovať za dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti (ide o doklady – vyobrazenia displeja mobilného telefónu, na ktorých sú zobrazené jednotlivé možnosti mobilnej aplikácie). Inými slovami, uvedené dôkazy nie sú z hľadiska preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia relevantné. Okrem toho doklady zachytávajú „stavy aplikácie“ v bližšie neurčenom čase (okrem jedného, kde je uvedený dátum 26.9.2023, čo aj tak je dátum po podaní prihlášky) a preto nie je zrejmé, či bol produkt používaný pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere, aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 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, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovanej službe, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými spojeniami, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie obsahu, zamerania a charakteru prihlasovaných služieb, 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 toho 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:

Wolf & Case, advokátska kancelária s. r. o., Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/55372333

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

23.01.2024 21:31

Doručovaná správa

Identifikátor správy

401bba0a-e45f-45aa-9069-ac26f16998ef

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

qbqHADCGeyKOsR0boxpTcEnR2JjrW1/4cZW84zA
uKojW5YUYFOYBMo5o/
SUSCLacnl8Xz0DHqhc+P/QJLUg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

56553f0a-27a4-43ea-84fd-455123c17b9c

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

213587d0-d49e-40c6-941c-a74aef0a91a8