



Banská Bystrica 18.06.2024
POZ 1699-2023/Z-234-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1699-2023 z 10.8.2023 prihlasovateľa Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1GA, GB, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 19, Bratislava-Nové 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 18.10.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, 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 1699-2023 je slovné označenie „WarmPlus“, ktoré je prihlásené pre tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy; športové odevy; športové oblečenie; kabáty; bundy; bundy bez rukávov; oblečenie na spanie; pyžamá; župany; nočné košeľe; vesty; ponožky; spodná bielizeň; pančuchy; trička; zateplené odevy; termotrička, termolegíny*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

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 pozostáva výlučne z údajov, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie podstatných vlastností a kvality prihlasovaných tovarov.

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 z 24.11.2023 so záverom úradu uvedeným v správe z 18.10.2023 nesúhlasil. Uviedol, že prihlásené označenie prekračuje hranicu minimálnej rozlišovacej spôsobilosti, nie je bežným

slovom, ktoré existuje v angličtine alebo ktoré sa používa v obchodnom jazyku príslušného odvetvia, preto ho možno považovať za nápadité a neočakávané. Dôkazom tohto tvrdenia má byť zápis vo Veľkej Británii, kde je angličtina úradným jazykom.

Prihlasovateľ uviedol, že slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV nepozná slovo „Warm-Plus“ a predmetným slovom nie je v slovenskom jazyku označovaný tovar ani služba. Predpoklad, že relevantná časť slovenskej verejnosti je do takej miery vzdelaná v anglickom jazyku, že porozumie slovu „warm“, považuje za subjektívne konštatovanie. Je presvedčený, že z dôvodu jedinečnej kombinácie slov je predmetné označenie dostatočne špecifické a dištinkatívne i pre spotrebiteľa, pre ktorého je anglický jazyk prirodzený. V prípade, ak sa posudzuje zápisná spôsobilosť na Slovensku, predmetné označenie spĺňa všetky zákonné kritériá na udelenie ochrany, keďže označenia zložené z cudzích slov sa považujú za fantazijné.

Na podporu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ predložil potvrdenie o prijatí prihlášky OZ „WarmPlus“ Írskym úradom duševného vlastníctva a osvedčenie o zápise OZ „WarmPlus“ z Maďarského úradu duševného vlastníctva.

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) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie podstatných vlastností a kvality prihlásených/nárokovaných tovarov.

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.

Prihlásené označenie pozostáva zo spojenia dvoch slov „warm“ a „plus“, z ktorých každé má svoj vlastný význam. Slovo „warm“ v prihlasovanom označení funguje ako predpona, ktorá vyjadruje príslovkový význam slova „teplý, hrejivý, teplo“ zatiaľ čo druhý slovný prvok „plus“ okrem iného za podstatným menom signalizuje vysokú úroveň, prosperosť práce danej inštitúcie, novín, produktov (in. Krátky slovník slovenského jazyka SLEX99). Aj keď v prípade uvedeného pojmu sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov „Warm“ a „Plus“, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú odevy, obuv a pokrývky hlavy ako tovary bežnej dennej spotreby, je predovšetkým široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, prevažne reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov.

Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa uvedená spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokových tovaroch, poskytne jej toto slovné označenie ako celok len jednoduchú a priamu informáciu, že predmetné tovary sa vyznačujú vyššou tepelnou izoláciou, resp. že ide o tovar určený do chladnejších podmienok. Medzi prihláseným označením a predmetnými tovarmi existuje dostatočne priama a konkrétna spojitost, ktorá umožňuje relevantnej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania či bez detailného a podrobného analyzovania prihláseného označenia vnímať poukaz na charakter prihlásených tovarov. Prihlásené označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov, keďže neumožňuje vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a samotným prihlasovateľom (teda konkrétnym obchodným pôvodom).

Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, ktoré možno súhrnne označiť ako *odevy, obuv a pokrývky hlavy*, bude príslušná relevantná verejnosť, ako už bolo spomenuté, vnímať prihlásené označenie len ako údaj na tovare, ktorý informuje o „vyššej tepelnej izolácii“, resp. že ide o tovar určený do chladnejších podmienok. Informácia o takýchto vlastnostiach odevov, obuvi a pokrývok hlavy môže byť vnímaná pozitívne, keďže v prípade týchto tovarov ide pre spotrebiteľov o relevantnú informáciu o ich vlastnostiach resp. kvalite. Keďže v prípade prihláseného označenia ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištinkatívnych prvkov, toto označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary jednej osoby od rovnakých alebo podobných tovarov iných osôb prípadne subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s podobným zameraním používať toto opisné slovné označenie. Absenciu rozlišovacej spôsobilosti skúmaného označenia podčiarkuje aj skutočnosť, že prihlásené označenie je zároveň aj označením laudatórnym (pochvalným). Prostredníctvom slovného prvku „plus“ sa takto označeným tovarom pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi rovnakých tovarov a spotrebiteľa (užívateľa) tak navádza k úsudku, že prihlasované tovary sú nadštandardné a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov. Laudatórne označenia bez doplňujúcich dištinkatívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie sa nepoužíva v obchodnom jazyku príslušného odvetvia, preto ho možno považovať za nápadité a neočakávané. 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 takéto označenie sa nepoužíva v obchodných zvyklostiach. 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 dištinkatívne s ohľadom na nárokové 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.

K argumentu prihlasovateľa, podľa ktorého nemožno predpokladať, že slovenská spotrebiteľská verejnosť bude bez problémov rozumieť anglickému slovu „warm“ v prihlásenom označení, úrad uvádza, nie je sporné, že v súčasnosti do slovenskej spoločnosti prenikajú stále častejšie výrazy a slovné spojenia z angličtiny a dochádza k zvyšovaniu úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V tejto súvislosti možno tiež doplniť, že čo sa týka maturitných skúšok, najviac študentov si dlhodobo vyberá práve anglický jazyk (v roku 2023 to bolo temer 35 800 študentov z celkového počtu viac ako 41 000; v roku 2022 to bolo viac ako 34 900 študentov z celkového počtu 40 390) (<https://www.minedu.sk/zacina-sa-tyzden-pisomnych-maturit-skuska-dospelosti-caka-viac-ako-40-tisic-maturantov/>). Vzhľadom na uvedené je dôvodné tvrdiť, že znalosť anglického jazyka slovenskou verejnosťou, je na takej úrovni, že bude rozumieť anglickému slovu „warm“ v prihlásenom označení. Čo sa týka určitej skupiny verejnosti prevažne vyššej vekovej kategórie, je možné pripustiť, že táto slovu „warm“ v prihlásenom označení nemusí rozumieť, avšak platí, že pokiaľ prihlásené označenie je vnímané ako opisné časťou verejnosti (nie zanedbateľnou), ide o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zápisy prihláseného označenia v iných krajinách, úrad uvádza, že v konaní o zápise ochrannej známky je pre úrad rozhodný zákon o ochranných známkach, pričom nie je viazaný rozhodnutiami úradov iných štátov. Zápisy ochranných známk zahraničnými národnými úradmi, nemožno samy osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk a je vždy na správnej úvahe úradu, aby vyhodnotil okolnosti konkrétneho prípadu a vo veci náležite rozhodol. Navyše vnímanie označení, ktoré sú obsahom prihlášok ochranných známk ako aj ich slovných prvkov, je potrebné pri prieskume zápisnej spôsobilosti posudzovať z hľadiska relevantných spotrebiteľov, ktorými sú v predmetnom prípade slovenskí spotrebiteľia.

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) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré môže slúžiť na určenie podstatných vlastností a kvality prihlasovaných tovarov, 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:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjmateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/51114895

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

20.06.2024 08:05

Doručovaná správa

Identifikátor správy

a8a16ce6-c952-46bb-a057-75fd919ec663

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

GVYfhesS9Wur7csu6dnjC75DSHa2mxmvoOc8CMpPQmLsttC68sPtDKI0MnfDAGnw06h8c2vR4plfYz

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

ad9851e2-24fd-4037-a5c8-06804a7ca1fe

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

c0a7e37e-a010-45bc-9fbd-fad17b0ccf00