



*Banská Bystrica 27.02.2024
POZ 131-2023/Z-68-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 131-2023 z 19.1.2023 prihlasovateľa EvaMária s. r. o., Dvorníky 20, SK, ktorého v konaní zastupuje ORLIK advokátska kancelária, s. r. o., Jablonové 722, Jablonové, 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) 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 21.3.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 131-2023 je slovné označenie **Nové a len Tvoje!**, ktoré je prihlasované pre tovary "náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náušnice" v triede 14, "závoje, čepce (časti rehoľných odevov); závoje; spodničky; vyšívané odevy; šaty" v triede 25, "ozdoby do vlasov" v triede 26 a služby "módne návrhárstvo" v triede 42, "požičiavanie spoločenských odevov; svadobné agentúry; individuálne módne poradenstvo" v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie").

Úrad na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám v triedach 14, 25, 26, 42 a 44 nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 9.5.2023 uvádza, že slogan Nové a len Tvoje! má pri svadobných a spoločenských šatách a doplnkoch nepochybne rozlišovaciu spôsobilosť, pretože zvykom je, že zákazníčky si svadobné a spoločenské šaty a doplnky požičiavajú, a teda si nekupujú nové šaty a doplnky. Prihlasovateľ svadobné a spoločenské šaty nielen predáva, ale tiež šije a upravuje, a to podľa požiadaviek konkrétnej zákazníčky. Slogan Nové a len Tvoje! teda vo vzťahu k svadobným a spoločenským šatám a doplnkom príslušná skupina verejnosti, t. j. zákazníčky, ktoré majú záujem o kúpu svadobných a spoločenských šiat a doplnkov,

vníma tak, že tovar, ktorý si u prihlasovateľa ochrannej známky kúpi, bude nový, nebude použitý a bude iba ich, a teda si ho zákazníci ponechajú a po zakúpení ho už nevrátia ako to býva v prípade, ak si zákazníci šaty požičajú. Prihlasovateľ má teda sloganom Nové a len Tvoje! záujem nielen identifikovať svoje tovary a služby, ktoré sa vyznačujú tým, že sú jednak nové a jednak poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na osobu konkrétnej zákazníčky zohľadňujúc jej individuálne predstavy a potreby, ale zároveň má záujem ich odlíšiť od ostatných tovarov a služieb na trhu svadobných a spoločenských šiat a doplnkov, ktoré majú iné označenie alebo nie sú označené vôbec. Prihlasovateľ ochrannej známky má pritom za to, že takéto označenie je dostatočne výnimočné, originálne a odlíšiteľné od ostatných označení tovarov a služieb na trhu svadobných a spoločenských šiat a doplnkov, aby spotrebiteľ mohol prihlasovateľa ochrannej známky, od ktorého tieto tovary a služby pochádzajú, rozlíšiť a identifikovať.

Súdny dvor sa vo svojej judikatúre viackrát vyjadroval k rozlišovacej spôsobilosti rôznych slovných ochranných známkov vrátane známkov tvorených písmenom, číslicami, osobnými menami, sloganmi, obrazových, trojrozmerných i ochranných známkov tvorených iba jednou alebo viacerými farbami. Ochrannou známkou môžu byť aj slogany, ak ich verejnosť vníma nielen ako reklamné heslo, ale aj ako údaj o pôvode tovarov a služieb (C-398/08, bod 45). Len skutočnosť, že ochranná známka je vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a že so zreteľom na jej propagačnú povahu ju môžu v zásade použiť iné podniky, nie je sama o sebe dostatočná na rozhodnutie, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť (C-398/08 P, Bod 44). Na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nie je možné vyžadovať, aby reklamný slogan musel mať „fantazijnú povahu“, resp. „konceptné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“ (C-398/08 P, bod 39; C-64/02 P, body 31 a 32). Zápis označenia ako ochrannej známky nie je podmienený zistením určitej úrovne jazykovej alebo umeleckej tvorivosti, alebo nápaditosti na strane majiteľa ochrannej známky. Úplne stačí, že ochranná známka umožňuje príslušnej skupine verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov (C-329/02 P, bod 41).

V závere vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na ochranné známky, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známkov, ktoré obsahovali slovo „nové“, „najlepšie“, „Vaše“ alebo „tvoje“ bez toho, aby tieto ochranné známky obsahovali obrazové, či fantazijné slovné prvky, príp. grafickú úpravu, napr. Keď stačí to najlepšie, NAJLEPŠIE POSTELE PRE VAŠE SNY, Šanca pre tvoju hudbu!, DOMOV VÁŠHO NOVÉHO DOMOVA, AKO NOVÉ, Najlepšie na začiatok, Nové Květy, NOVÉ LÍNIE, KTORÉ NOVÉ AUTO? atď. Podľa prihlasovateľa by tieto označenia nemali byť spôsobilé na zápis podľa ustanovenia § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, no vzhľadom na to, že boli zapísané do registra ochranných známkov, rozlišovaciu spôsobilosť nepochybne majú tak ako ju má aj označenie Nové a len Tvoje!.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral 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 tovarom a službám v triedach 14, 25, 26, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 131-2023 je slovné označenie, tvorené výrazom „**Nové a len Tvoje!**“, ktoré pozostáva zo slov "nové" vo význame "ktorý predtým nejestvoval, ktorý práve alebo pred krátkym časom vznikol, ktorý bol práve alebo pred krátkym časom nadobudnutý a doteraz nepoužívaný, nosený", "len" vo význame iba (že), ale a "tvoje" vo význame „privlastňovací vzťah adresáta prejavu k osobe alebo veci (ako vlastníctvo, prináležanie, spoločenský alebo zamestnanecký vzťah ap.): napr. tvoj dom, tvoje veci, tvoj syn, a pod.“ (Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003). Spojením slovných prvkov tak vzniká označenie, ktoré môže byť spotrebiteľmi vnímané aj vo význame sloganu, ktorý poskytuje spotrebiteľovi len informáciu o stave a vzťahu k tovarom a službám (že sú nové a iba tvoje). Označenie môže spotrebiteľovi poskytovať predstavu, že takto označené tovary a služby budú jednak nové a jednak poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na jeho osobu, príp. že budú zohľadňovať jeho predstavy a potreby.

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb v triedach 14, 25, 26, 42 a 45 sú spotrebiteľia, ktorí majú záujem o svadobné alebo spoločenské šaty a rôzne klenotnícke výrobky alebo ozdoby, resp. využívajú služby požičiavania spoločenských odevov, poradenstva a módného návrhárstva, teda verejnosť s vyšším stupňom pozornosti, keďže nejde o tovary a služby bežnej dennej spotreby.

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 sa môžu stať ochrannou známkou vtedy, ak popri bežne používaných slovných prvkoch obsahujú nejaký rozlišovací prvok, ktorý umožní priemernému spotrebiteľovi orientáciu na obchodný zdroj, alebo ktoré sú svojím obsahom a formou natoľko originálne, že umožňujú individualizáciu tovarov alebo služieb. V prípade prihláseného označenia možno konštatovať, že ide o slogan, ktorý pre účastníka trhu obsahuje len informáciu o tom, že prihlasované tovary sú jednak nové a jednak poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na spotrebiteľa zohľadňujúc jeho individuálne predstavy a potreby.

K nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prispieva aj laudatórny charakter prihláseného označenia, ktoré tak nabáda spotrebiteľa ku kúpe takto označených výrobkov. Prihlásené označenie neoprávnene vyzdvihuje kvalitu tovaru takto označeného a týmto spôsobom je aj vnímané priemerným spotrebiteľom, ktorý vníma prihlásené označenie vo vzťahu ku kvalite tovaru a nie vo vzťahu k pôvodcovi tovaru. Spotrebiteľ je presvedčaný, že výrobky takto označené sú tie lepšie, nové a jeho. Predmetné označenie vyvoláva vo vedomí spotrebiteľa, vo všeobecnosti pozitívnu asociáciu s tovarmi, nie však konkrétne s prihlasovateľom. Prihlásené označenie navyše neobsahuje žiadne rozlišujúce prvky, napr. obrazové či fantazijné slovné prvky, príp. grafickú úpravu, ktoré by prihlásenému označeniu zabezpečili originalitu a fantazijnosť.

V nadväznosti na uvedené má úrad za to, že slovné prvky, ktoré sú obsahom prihláseného označenia, predstavujú vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám bežný obchodný slogan, ktorý vyzýva spotrebiteľov ku kúpe a využitiu tovarov a služieb. Prihlásené označenie, podľa názoru úradu, vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom a službám v triedach 14, 25, 26, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (svadobné alebo spoločenské šaty, rôzne klenotnícke výrobky alebo ozdoby, služby požičiavania spoločenských odevov, poradenstva a módného návrhárstva), preto nie je označením, ktoré spĺňa zápisné podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a spotrebiteľmi nebude vnímané ako odkaz na obchodný pôvod prihlasovaných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vo veci nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože záujemcovia o svadobné a spoločenské šaty a doplnky si ich väčšinou požičiavajú, a teda si nekupujú nové šaty a doplnky. Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľ bude vnímať tovar označený prihláseným označením tak, že bude nový, nebude použitý a bude iba jeho, a teda si ho po zakúpení ponechá a nevráti ako to býva v prípade požičania. V zmysle uvedeného je nutné konštatovať, že prihlasovateľ uznal, že prihlásené označenie je

opisné, zároveň ho však pokladá za dostatočne výnimočné, originálne a odlišiteľné od ostatných označení tovarov a služieb na trhu svadobných a spoločenských šiat a doplnkov. Ako už bolo uvedené, na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť nestačí aby sa odlišovalo od iných 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. To, že prihlasovateľ svoje označenie definuje ako označenie tovarov a služieb, ktoré sa vyznačujú tým, že sú jednak nové a jednak poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na spotrebiteľa zohľadňujúc jeho individuálne predstavy a potreby priznáva, že predmetné označenie nie je originálne, pretože poskytuje spotrebiteľovi len informáciu o stave a vzťahu k tovarom a službám (že sú nové a iba jeho). Jedná sa o označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenie by malo ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Prihlasovateľ poukazuje na výroky z rozhodnutí Súdneho dvora, podľa ktorých ochrannou známkou môžu byť aj reklamné slogany, ktoré nemusia mať „fantazijnú povahu“, resp. „konceptné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“. Avšak ochranná známka musí umožniť príslušnej skupine verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných osôb. Z uvedeným je možné len súhlasiť a konštatovať, že úrad postupoval v intenciách týchto rozhodnutí keď uviedol, že predmetné označenie predstavuje pre spotrebiteľa len informáciu o stave a vzťahu k tovarom a službám a preto nedokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb.

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 predloženým príkladom ochranných známok 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 bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

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 nárokoványm tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými spojeniami, ktoré môžu slúžiť na určenie zamerania a charakteru prihlasovaných tovarov a 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:

ORLIK advokátska kancelária, s. r. o., Jablonové 722, 900 54 Jablonové, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjmateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/52190439

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

08.03.2024 13:00

Doručovaná správa

Identifikátor správy

5a3e889b-f176-4c65-a029-e9db9f857442

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

RjOwa4/
haG5VYTHFSAXGODB6UKLaNB1DQf2xAwD6Sfv

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

64fbd195-1756-4411-ac74-58defa23017b

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

57c5f0e7-fd45-44bb-bc54-dadcbacf82bf