

Z rozhodnutí ÚPV SR

**Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 2825-2020/II-11-2023 z 24. 2. 2023
(právoplatnosť 27. 2. 2023)**

Decision of the President of the Office, Nr. POZ 2825-2020/II-11-2023, 27. 2. 2023

ABSTRAKT

Prihláška slovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre tovary v triedach 12, 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje slogan poskytujúci len všeobecnú laudatórnu informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary sú kvalitné, pretože vyvolaná „radosť“ ako dôsledok „jazdy“, resp. jazdenia na automobiloch či iných dopravných či prepravných zariadeniach, pochádzajúcich od prihlasovateľa, zjavne poukazuje na ich vyššiu kvalitu. 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 „Radosť z jazdy“, bude spotrebiteľ vnímať vo význame „príjemný duševný stav, potešenie spôsobené jazdou“, teda prihlásené označenie použité na nárokových tovaroch by spotrebiteľom týchto tovarov neposkytovalo informáciu o obchodnom pôvode tovarov, ale len informáciu, že tieto tovary spôsobujú spotrebiteľom radosť pri ich používaní (jazdení).

ABSTRACT

The applicant sought to register the word mark for goods in classes 12, 16, and 28. The Trademark and Design Department refused the application for all the goods applied for because it is non-distinctive. The Trademark and Design Department found that it represents a slogan providing only general laudatory information that the goods provided by the applicant are of high quality, because the induced „joy“ as a result of the „ride“, or of driving cars or other transport devices, originating from the applicant, clearly points to their higher quality. The Appeal Body agreed with the findings of the Trademark and Design Department, dismissed the appeal and confirmed the decision. The Appeal Body finds that the sign applied for, which consists exclusively of the phrase „Joy of driving“, will be perceived by the consumer as meaning „a pleasant state of mind, the pleasure caused by driving“. The Appeal Body concluded that the sign used on the claimed goods would not provide the consumers of these goods with information about the commercial origin of the goods, but only information that these goods cause consumers joy by using them (by driving).

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

Key words

Non-distinctive – Article 5(1)(b) Act No 506/2009 Coll. on Trade Marks – Word mark – Slogan

Prihlásené označenie
(POZ 2825-2020)

Radosť z jazdy

Prihlásené označenie (POZ 2825-2020)

trieda 12 – časti motorových vozidiel (okrem kovových značiek na vozidlá, elektrických batérií do vozidiel, kamier do vozidiel na cúvanie, navigačných prístrojov vozidiel – palubných počítačov, vykurovacích telies a klimatizačných zariadení do vozidiel, elektrických káblových zväzkov do vozidiel, parkovacích senzorov, svetiel do vozidiel,

reflektorov do vozidiel, žiaroviek do vozidiel, rozmrazovacích zariadení do vozidiel; zámkov na vozidlá a okrem koberčekov do vozidiel); zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode

trieda 16 – tlačené príručky a tlačené návody na použitie
trieda 28 – miniatúry motorových vozidiel a ich časti (hry, hračky)

Prihláška slovej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná 9. decembra 2020 pre tovary v triedach 12, 16 a 28 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) zamietnutá pre všetky nárokované tovary. Podľa prvostupňového orgánu prihlásené označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pretože predstavuje slogan poskytujúci len všeobecnú laudatórnu informáciu, že prihlasovateľom poskytované tovary sú kvalitné, nakoľko vyvolaná „radosť“ ako dôsledok „jazdy“, resp. jazdenia na automobiloch či iných dopravných či prepravných zariadeniach, pochádzajúcich od prihlasovateľa, zjavne poukazuje na ich vyššiu kvalitu. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené všeobecným a nefantazijným sloganom, ktorý je používaný aj inými subjektmi podobného zamerania a tvorí zároveň výzvu na kúpu predmetných tovarov. Relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude prihlásené označenie vnímať ako označenie konkrétneho výrobcu či poskytovateľa tovarov a na jeho základe nebude schopná určiť obchodný pôvod prihlásených tovarov.

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi vytýkané nedostatky neprekonal a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania nepreukázal.

Prihlasovateľ v podanom rozklade zastal názor, že prvostupňový orgán vec nesprávne posúdil, pričom nesúhlasil jednak s posúdením vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň napadol aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Odvolačný orgán, ktorý na základe podaného rozklade preskúmal prvostupňové rozhodnutie, potvrdil, že prihlásené označenie predstavuje označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého spotrebiteľia nebudú schopní odlíšiť tovary nárokované prihlasovateľom od tovarov iných subjektov na trhu. Uvedené vyplynulo zo skutočnosti, že prihlásené označenie, tvorené výlučne slovným spojením „Radosť z jazdy“, ako celok bude spotrebiteľ vnímať vo význame „príjemný duševný stav, potešenie spôsobené jazdou“. Podľa odvolacieho orgánu prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (motorové vozidlá a iné zariadenia na pohyb, ako aj časti motorových vozidiel) z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vnímané ako propagačný, laudatórny slogan poskytujúci priamu informáciu, že spotrebiteľ má z používania predmetných tovarov radosť, že pri ich používaní pociťuje potešenie, resp. jazda v motorových vozidlách vyvoláva príjemné pocity a spôsobuje radosť. Rovnako vo vzťahu k tovarom v triede 28 [miniatury motorových vozidiel a ich časti (hry, hračky)] bude relevantná verejnosť vnímať prihlásené označenie v uvedenom význame, keďže ide o tovary určené na

podporu predaja tovarov v triede 12. Pokiaľ ide o tovary v triede 16 (tlačené príručky a tlačené návody na použitie), prihlásené označenie aj vo vzťahu k nim predstavuje všeobecné označenie, ktoré by spotrebiteľom poskytovalo len informáciu, že tieto tovary spôsobujú spotrebiteľom radosť pri ich používaní (jazdení), pričom tieto tovary predstavujú tovary súvisiace s tovarmi nárokovanými v triede 12 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, odvolací orgán zdôraznil, že reklamný slogan má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď sa vníma ako čosi viac ako len obyčajná reklamná správa s pozitívnou konotáciou, 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 podľa odvolacieho orgánu nie je naplnená ani jedna z uvedených požiadaviek. Slovné spojenie „radosť z niečoho“ predstavuje totiž často používaný slovný zvrät, ako napr. radosť z jazdy, radosť zo života, radosť z detí, radosť z úspechu, radosť z darov a pod., a teda ide o slovné spojenie, ktoré nie je ničím výnimočné ani nápadité. V tejto súvislosti odvolací orgán tiež uviedol, že skutočnosť, že slogan priamo neobsahuje slová, resp. iné prvky, ktoré by priamo opisovali konkrétny tovar či službu, automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlásené označenie však nemá žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy, jednoznačný, pričom spotrebiteľ prihlásené označenie nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu takto označených tovarov. Ide o jednoduchú, laudatórnu správu, ktorú je možné priradiť akémukol'vek poskytovateľovi tovarov z oblasti motorizmu. Predmetné slovné spojenie s pochvalnou konotáciou môže byť používané vo vzťahu k motorovým vozidlám či iným zariadeniam na pohyb, ako aj súvisiacim tovarom, tak zo strany podnikateľa na účely vyzdvihnutia pozitívnych vlastností tovaru, ktorý predáva, ako aj zo strany spotrebiteľa, ktorý hodnotí tovar, o ktorý sa zaujíma, napríklad po absolvovaní skúšobnej jazdy alebo pri vyjadrení svojej spokojnosti s tovarom, ktorý si už zakúpil. Odvolací orgán tiež doplnil, že slovné spojenie „radosť z niečoho“, v tomto prípade „radosť z jazdy“ predstavuje bežnú frázu, resp. bežný slogan používaný aj v hovorovej reči, čoho dôsledkom je, že takéto slovné spojenie nebude chápané ako odkaz na obchodný pôvod nárokovaných tovarov, a teda sa nemôže stať predmetom výhradného práva jedného subjektu, t. j. v predmetnom prípade len prihlasovateľa.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-398/08 P z 21. januára 2010 „Vorsprung durch Technik“, bod 57, v zmysle ktorého označenia sú spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, ak sa neobmedzujú len na bežný reklamný odkaz, ale obsahujú určitú

originalitu a výstižnosť, vyžadujú minimálne výkladové úsilie alebo spúšťajú rozpoznávací proces medzi dotknutou verejnosťou, odvolací orgán konštatoval, že predmetné tvrdenie nijako nerozporuje záver o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Dôvodom je skutočnosť, že prihlásené označenie je tvorené jednoduchým priamym pochvalným sloganom, ktorému chýba potrebná dávka originality alebo výstižnosti na to, aby mohlo plniť funkciu ochrannej známky a bolo spôsobilé odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných podnikateľov.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach odvolací orgán uviedol, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby, pričom povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa. V posudzovanom prípade prihlasovateľ v prvostupňovom konaní predložil okrem iného článok o vzniku sloganu, printscreeny obsahujúce výsledky vyhľadávania kľúčového slova „radosť z jazdy“ vo vyhľadávачi Google, rôzne dokumenty z propagačných kampaní a podujatí (napr. zvuková nahrávka týkajúca sa kampane, fotografie reklamných predmetov, banerov, tabúl, diplomy, pravidlá, programy, pozvánky, nedatované fotografie) či elektronické letáky.

Po zhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivito, ako aj vo vzájomných súvislostiach odvolací orgán konštatoval, že hoci prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlásené označenie na území Slovenskej republiky používal (teda spotrebiteľia sa s týmto označením stretli), používal ho spolu s ďalším rozlišujúcim prvkom, s logom prihlasovateľa (obrazovým prvkom so skratkou BMW), na základe ktorého sa spotrebiteľ na trhu orientuje, t. j. podľa ktorého spotrebiteľ identifikuje tovary prihlasovateľa a odliší ich od tovarov ostatných subjektov na trhu. Z predložených dôkazov teda podľa názoru odvolacieho orgánu jednoznačne nevyplývalo, že na základe len samotného prihláseného označenia predstavujúceho reklamný slogan s jasným odkazom pre spotrebiteľa dokáže spotrebiteľ identifikovať takto označené nárokované tovary ako tovary pochádzajúce od prihlasovateľa, teda ako tovary pochádzajúce výlučne z jedného obchodného zdroja, a odliší ich od rovnakých tovarov iných subjektov na trhu.

V nadväznosti na uvedené odvolací orgán poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ. V zmysle rozsudku Súdneho dvora vo veci C-215/14 zo 16. septembra 2015 (body 66 a 67) aj keď označenie prihlásené na zápis do registra môže byť používané ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s inou ochrannou známkou, na účely jeho zápisu do registra ochranných známok na základe jeho používania musí prihlasovateľ v konaní preukázať, že samotné

označenie prihlásené na zápis do registra je spôsobilé rozlíšiť dotknuté tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. Podľa rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-520/12 z 9. júla 2014 (body 44 a 45) dôkazy, na ktorých sa označenie, ktoré je bez rozlišovacej spôsobilosti, vyskytuje vždy s ochranou známkou, ktorá má rozlišovaciú spôsobilosť, nemožno považovať za dôkazy, na základe ktorých by bolo možné mať za preukázané, že príslušná skupina verejnosti vníma toto označenie ako identifikátor obchodného pôvodu takto označených tovarov. Berúc do úvahy uvedené odvolací orgán konštatoval, že v preskúmanom prípade prihlasovateľ nepredložil dôkazy, ktoré by preukazovali, že samotné prihlásené označenie je spôsobilé rozlíšiť nárokované tovary ako tovary pochádzajúce z určitého obchodného zdroja.

Pokiaľ ide o používanie slovného spojenia „radosť z jazdy“ ako súčasť určitého textu v rámci viet (napr. „Zažili sme radosť z jazdy s novými modelmi značky BMW“, „Kúpte si BMW medzi skútre a spoznajte radosť z jazdy“, „... tešiť sa z čistej esencie radosti z jazdy“, „Päťkové BMW dáva radosť z dlhej jazdy“, „Viete, ako sa povie radosť z jazdy v extrémnych podmienkach na 18 písmen...“ atď.), ktoré tiež vyplývajú z predložených dôkazov, odvolací orgán zdôraznil, že spotrebiteľ v takomto prípade bude vnímať význam vety/textu ako celku, pričom z vety, resp. textu nebude vyčleňovať určité slovné spojenie (v tomto prípade „radosť z jazdy“) a toto vnímať ako odkaz na obchodný pôvod tovarov. Použitie slovného spojenia predstavujúceho prihlásené označenie ako súčasť určitého textu/vety teda nemožno považovať za používanie prihláseného označenia na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

S ohľadom na uvedené odvolací orgán dospel k záveru, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo také používanie prihláseného označenia, na základe ktorého by bolo zrejmé, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu, t. j. ako označenie s rozlišovaciou spôsobilosťou, a preto rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že v preskúmanom prípade neboli zo strany prihlasovateľa predložené také dôkazné materiály, na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnenej zápisnej výluky, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o poukaz prvostupňového orgánu na používanie slovného spojenia „radosť z jazdy“ inými subjektmi, čo prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil, odvolací orgán uviedol, že skutočnosť, že slovné spojenie „radosť z jazdy“ je v oblasti motorizmu, resp. v sektore prihlásených tovarov bežne používané rôznymi subjektmi, podporuje záver, že prihlásené označenie nie je označením, ktoré by bolo spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých, resp. podobných tovarov iných subjektov na trhu. Odvolací orgán doplnil, že zápis prihláseného označenia do registra

ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre tovary konkrétneho subjektu, teda bez toho, aby označenie bolo vnímané ako odkaz na obchodný pôvod, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich na trhu s rovnakými alebo podobnými tovarmi. Zápisom označenia do registra ochranných známk sa totiž prihlasovateľ stáva majiteľom výlučného práva k jeho používaniu na trhu. Prihlasovateľ by sa tak v prípade zápisu prihláseného označenia mohol dovoliavať zákazu používania predmetného slovného spojenia zo strany ostatných subjektov pôsobiacich v sektore dotknutých tovarov, čo by bolo vzhľadom na jeho povahu neprípustné.

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 slovnjej ochrannej známky „Radosť z jazdy“ zamietnutá, potvrdil.

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

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie OZ 252115/I-25-2022 z 26. 10. 2022 Decision OZ 252115/I-25-2022, 26. 10. 2022

ABSTRAKT

Obrazová ochranná známka č. 252115 bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu nie dobrej viery pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

ABSTRACT

The figurative trademark No. 252115 was declared invalid pursuant to Article 35 (3) in connection in Article 7 (j) Act No. 506/2009 Coll. on Trade Marks as amended based on the proposal of a third party on the grounds that the contested trademarks application was filed in bad faith.

Kľúčové slová

nie dobrá/zlá viera, preukázanie zlej viery, vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia, nečestný úmysel na strane prihlasovateľa

Key words

invalidity proceedings; bad faith, proof of bad faith, knowledge of the use of an identical or similar sign, dishonest intention on the part of the applicant; person whose rights are infringed

Ochranná známka navrhovateľa (OZ 251648)



Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 252115 za neplatnú bol podaný 4. 11. 2021. Návrh bol okrem iného uplatnený aj podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Napadnutá ochranná známka (OZ 252115)



Navrhovateľ odôvodnil podaný návrh tým, že je občianskym združením ťažko zdravotne postihnutých občanov – nevidiacich a slabozrakých, ktoré sedemnást rokov pravidelne organizuje verejnú zbierku s názvom „Biela Pastelka“. Navrhovateľ je aj majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 251648 zapísanej pre služby v triedach 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ na podporu svojich tvrdení predložil rad dôkazných prostriedkov. Podľa navrhovateľa nebola prihláška napadnutej ochrannej známky podaná v dobrej viere, pretože jej majiteľ využil známosť označenia „BIELA PASTELKA“ dlhodobo používaného navrhovateľom a vedome sa priživil aj na známej dobročinnjej akcii s cieľom získať majetkový prospech. Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k podanému návrhu nevyjadril.