



Banská Bystrica 20. 5. 2014
POZ 35-2013/Z-224-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 35-2013 s názvom TECHNIK z 9.1.2013 prihlasovateľa Ing. Ján Buchanec BB Trade, Jesenského 14, 036 01 Martin, SK, ktorého v konaní zastupuje Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.4.2013 a 26.2.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je kombinované označenie _____, prihlasované pre tovary „brúsky (ako časti strojov), drevoobrábacie stroje a ich časti, nástroje a náradie (ručné) mechanické s elektrickým pohonom, pilové listy (ako časti strojov), píly (stroje), stolové kotúčové píly (ako časti strojov), vrtacie hlavy ako časti strojov, vrtacie korunky ako časti strojov, elektrické ručné vrtáčky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, vrtáky do kovu a muriva, priemyselné vysávače prachu a podobných nečistôt, nožnice elektrické na plech, poľnohospodárske stroje, poľnohospodárske dopravníky, alternátory, výťahy, pluhy, zametacie autá, pásové dopravníky, miešačky, drevoobrábacie stroje, kladkostroje, elektrické nožnice, kompresory, rezacie stroje, hriadele, kluky, páky ako časti strojov, obrábacie stroje, vrtáky, regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov, striekacie pištole na farby, striekacie pištole na farbu, dierovače, dierkovacie stroje, čerpadlá, pumpy (stroje), hobľovačky, kolesá, píly (stroje), stoly alebo upínacie dosky na stroje, fukáre, vejačky, ventilátory motorov a hnacích strojov, vysávače prachu a podobných nečistôt, strihacie stroje na strihanie srsti zvierat, šijacie stroje“ v triede 7, „brúsky na kladivá, brúsne kamene, brúsne kotúče, brúsne kotúče (ručné náradie), brúsne nástroje, brúsny kameň, brúsy, čepele (nožov), diamantové brúsne, rezacie a vrtné nástroje (ručné náradie), dierovače (ako nástroje), fazetovače (ručné náradie), frézovacie trne, hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia), ihlové pilníky, jamkovače (ručné nástroje), kladivá (ručné nástroje), kliešte, klieštiky, kľúče (na matice), ako ručné nástroje, kľúče (ručné nástroje), kovové prípravky na razenie, kovové tvárniace nástroje, leštiace, glazovacie nástroje, nástroje na rezanie rúr, nástroje na rezanie, sekanie, krájanie, (ručné náradie), nástrojové brúsky, ostričky, ako nástroje, nebožiece (ručné nástroje), nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie), objímky výstružníkov, oblúkové píly, obojručné nože, ostriace nástroje, pilky (ručné náradie), pilníky (nástroje), pilové listy (ako časti ručných nástrojov), rašple (ručné nástroje), rezače závitov, rezačky, rezné doštičky, rezné nože hoblíkov, rozpínačky (ručné náradia), ručné frézy, ručné nástroje a náradie (na ručný pohon)),

ručné vŕtačky (ručné nástroje), rúrkorezy (ručné nástroje), sekáče, sekačky, rezačky, skrutkovače, stolárske vŕtáky, uholníky (ručné nástroje), upchávačky (ručné nástroje), upínacie hlavy vŕtákov (ručné nástroje), vratidlá na závitníky, vŕtačky na ručný pohon, vŕtáky (nebožiec), vŕtáky (ručné nástroje), výstružníky, výsuvné časti podpier pre závitníky, vyťahovače, vyťahovače klincov (ručný nástroj), záhlbníky, závitnice (ručné nástroje), závitníky, zveráky, žliabkovače (ručné nástroje)“ v triede 8 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 8, poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 3.4.2013 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu prihlášky ochrannej známky POZ 35-2013, v ktorom úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Označenie poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o charaktere, o zameraní, prípadne o určitých vlastnostiach nárokováných tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Konkrétne, že sa jedná o tovary technického charakteru, určené na rôzne technické práce, prípadne sú určené pre pracovníkov vykonávajúcich tieto práce a o služby obchodného, reklamného, sprostredkovateľského charakteru zamerané na obchodovanie s nimi.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu slovného prvku „technik“ – „človek s technickým vzdelaním alebo poslucháč techniky“; „pracovník vykonávajúci technické práce v istom odbore“ (zubný, stavebný, televízny technik). (Zdroj: SLEX 99, Elektronický lexikón slovenského jazyka).

Úrad tiež uviedol, že grafická úprava prihlasovaného označenia (červené písmo bežného typu na žltom obdĺžnikovom podklade so zaoblenými rohmi) nie je natoľko jedinečná a fantazijná, aby označeniu ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Takáto úprava je bežná a veľmi často používaná mnohými subjektmi pri rôznych reklamných, propagačných, či smerových tabuliach, označeniach prevádzok, ako aj inzertných oznamoch v novinách a časopisoch.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 10.6.2013 uviedol, že s názorom úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti nesúhlasí a poukázal na množstvo zapísaných slovných ochranných známok, ktoré by z tých istých dôvodov nemali byť zapísané.

Podľa názoru prihlasovateľa došlo zo strany úradu k porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodnúť rovnako.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ ďalej uviedol, že tvrdenie úradu, že prihlasované označenie znamená, že technik je človek s technickým vzdelaním alebo poslucháč techniky, je subjektívne, pretože pojem „technik“ vo vzťahu k prihlasovanému zoznamu tovarov a služieb nemá priamy opisný význam, nedefinuje tovar ani službu v priamom význame. Označenie tak, podľa názoru prihlasovateľa, môže individualizovať všetky tovary a služby pod uvedeným označením prihlásené, najmä keď uvedené označenie je pre prihlasovateľa príznačné.

Prihlasovateľ spochybnil aj názor úradu, že grafická úprava prihlasovaného označenia nie je dostatočná, pretože úrad nedoložil žiadne doklady, prečo zastáva takýto názor a nepreukázal ani žiadne podobné označenia.

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa je, vzhľadom na prax úradu, kombinované označenie dostatočne rozlišujúcim pojmom, keďže prihlasovateľovi nie je známe, že by nejaká právnická, či fyzická osoba používala takéto označenie na rovnaké tovary a služby. V prípade, že by tomu aj tak bolo, má dotknutá osoba možnosť brániť sa v rámci námietkového konania.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad prehodnotil svoje stanovisko a prihlasované označenie zverejnil vo Vestníku.

Na základe opakovaného preskúmania prihlasovaného označenia aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa úrad v liste z 26.2.2014 uviedol, že aj naďalej zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku, že kombinované označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

K porovnaniu s inými zapísanými ochrannými známkami, ktoré prihlasovateľ uviedol, a ktoré by z tých istých úradom namietaných dôvodov ako prihlasované označenie nemali byť zapísané, úrad konštatoval, že rozhodnutia úradu vo veci iných ochranných známk nie sú vo všeobecnosti smerodajné pri rozhodovaní v predmetnom konaní. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj tovarom a službám. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z doložených dôkazov. Uvedenú skutočnosť ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovej ochrannej známky „BYLINOVKA“).

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ s poukázaním na skutkovo zhodné alebo podobné prípady, bez preukázania, že sa naozaj o takéto prípady jedná uviedol množstvo zapísaných ochranných známk z databázy úradu, na druhej strane však prihlasovateľ v tej istej databáze nepostrehol prihlášky ochranných známk, ktoré úrad zamietol z tých istých alebo podobných dôvodov ako prihlasované označenie.

Napr. u zamietnutej prihlášky ochrannej známky POZ 5125-2009 [REDAKOVANÉ] sa s ohľadom na jej grafické prevedenie ako aj vzťah označenia k prihlasovaným tovarom a službám dá tvrdiť, že sa jedná o skutkovo zhodný alebo podobný prípad.

K vyjadreniu prihlasovateľa ohľadom významu slova „technik“ úrad poznamenal, že vo výsledku prieskumu z 3.4.2013 úrad neuviedol, že pojem „technik“ definuje konkrétny tovar, či službu. Úrad na základe významu slova „technik“ – „človek s technickým vzdelaním alebo poslucháč techniky“; „pracovník vykonávajúci technické práce v istom odbore“ (zubný, stavebný, televízny technik) uviedol, že označenie poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a priamu informáciu o charaktere, o zameraní, prípadne o určitých vlastnostiach nárokováných tovarov a s nimi súvisiacich služieb, konkrétne, že sa jedná o tovary technického charakteru, určené na rôzne technické práce, prípadne sú určené pre pracovníkov vykonávajúcich tieto práce a o služby obchodného, reklamného, sprostredkovateľského charakteru zamerané na obchodovanie s týmito tovarmi.

V súvislosti z grafickou úpravou prihlasovaného označenia úrad v liste z 26.2.2014 uviedol, že aj naďalej trvá na svojom stanovisku, že grafická úprava prihlasovaného označenia (červené písmo bežného typu na žltom obdĺžnikovom podklade so zaoblenými rohmi) nie je natoľko jedinečná a fantazijná, aby označeniu ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedenie slovného prvku prihlasovaného označenia

v bežnom type písma v červenej farbe, ktoré je umiestnené v žltom obdĺžniku nemožno považovať za prvky, ktoré by v spojení s opisným slovným prvkom označeniu ako celku rozlišovaciú spôsobilosť zabezpečili.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že predmet prihlášky kombinovanej ochrannej známky POZ 35-2013 nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciú spôsobilosť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 3.5.2013 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica