



Banská Bystrica 16. 6. 2014
POZ 53-2013/Z-251-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 53-2013 s názvom VRM z 11.1.2013 prihlasovateľa Mgr. Július Berith, Soblahov 838, 913 38 Soblahov, SK, ktorého v konaní zastupuje ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre služby „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 6 citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre všetky tovary a služby prihlasované v triedach 9, 16, 35 a 41 a pre služby „poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.2.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “register”) so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,**
- označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len “prihláška”), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v liste zo 7.2.2013 uviedol nasledovné skutočnosti:

Úrad pri prieskume zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Spoločenstva VRM č. 6359335, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa, CUBB (Société par actions simplifiée), Face au 5 quai Marcel Dassault, Le Surena, 92150 Suresnes Francúzsko, okrem iného aj pre služby „advertising“ (v preklade „reklama“) v triede 35 a služby „computer services“ (v preklade „počítačové služby“) v triede 42, s právom prednosti od 12.10.2007, ktoré sú zhodné s prihlasovanými službami „reklamná činnosť“

a propagácia“ v triede 35 a „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známok pre časť služieb ako je uvedené.

Dňa 14.2.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

V súvislosti s výsledkom prieskumu úradu prihlasovateľ žiadal zúžiť zoznam služieb o služby „reklamná činnosť a propagácia“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a žiada v uvedenej triede ponechať len služby „sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov“.

Čo sa týka úradom namietaných služieb „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlasovateľ nesúhlasí so stanoviskom úradu, že tieto služby sú zhodné so službami „počítačové služby“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb chránené namietanou zhodnou ochrannou známkou so skorším právom prednosti. Podľa prihlasovateľa prihlasované služby v podstate chránia tvorbu softvéru a dizajn/návrh informačných systémov. Naproti tomu namietaná ochranná známka je zapísaná pre „počítačové služby“, ktorých obsahom sú služby zamerané na zabezpečenie funkčnosti a spoľahlivosti chodu počítača a predmetom týchto služieb nie je vývoj softvéru alebo návrh informačných systémov. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ žiada ponechať prihlasovaný zoznam v triede 42 nezmenený.

Úrad v opätovnom prieskume zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky listom zo 14.3.2014 uviedol nasledovné skutočnosti:

V prípade služieb „reklamná činnosť a propagácia“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb úrad prihlasovaný zoznam tovarov a služieb zúžil tak, ako prihlasovateľ žiadal.

V prípade prihlasovaných služieb „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 však úrad trval na svojom stanovisku, že tieto služby sú zhodné so službami „počítačové služby“ uvedené v zozname tovarov a služieb namietanej ochrannej známky so skorším právom prednosti. Ako dôvod úrad uviedol, že znenie „počítačové služby“ je tak široký pojem, že zahŕňa akékoľvek počítačové služby, či sa už týkajú hardvéru alebo softvéru a teda aj tvorby akýchkoľvek počítačových programov.

Záverom úrad konštatoval, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známok pre služby „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 21.5.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ sa naďalej nestotožňuje so stanoviskom úradu pretože pojem „počítačové služby“ je nejasný, zastaraný a v podstate sa nepoužíva. Tento pojem sa podľa prihlasovateľa nenachádzal v 9. Vydaní Medzinárodného triedníka výrobkov a služieb platného v čase podania prihlášky ochrannej známky a nenachádza sa ani v súčasne platnom 10. Vydaní. Napriek skutočnosti, že pojmy „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ a „počítačové služby“ spolu úzko súvisia, je prihlasovateľ toho názoru, že v tomto prípade nejde o pojmy obsahovo zhodné ale veľmi podobné a preto úrad žiada aby prihlášku ochrannej známky zverejnil vo svojom vestníku aj s predmetnými službami službami.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad trvá na svojom stanovisku, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pre časť prihlasovaných služieb „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 medzinárodného triedenia

tovarov a služieb, pretože sú zhodné so službami „počítačové služby“ uvedené v zozname tovarov a služieb namietanej ochrannej známky so skorším právom prednosti.

Možno konštatovať, že znenie „počítačové služby“ je tak široký pojem, že zahrňuje akékoľvek počítačové služby patriace do triedy 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, či sa už týkajú hardvéru alebo softvéru a teda aj tvorby v oblasti akýchkoľvek počítačových programov a samozrejme aj programov na spracovanie dát a informačných systémov, ktoré sú uvedené v zozname tovarov a služieb predmetnej prihlášky ochrannej známky. Je potrebné uviesť, že napriek tomu, že daný pojem nebol alebo nie je priamo uvedený v platnom Vydaní Medzinárodného triedníka výrobkov a služieb, ešte neznamená, že nemôže byť obsiahnutý v zozname tovarov a služieb konkrétnej ochrannej známky. Prirodzene, Medzinárodný triedník výrobkov a služieb nemôže obsahovať a ani neobsahuje všetky možné tovary a služby, ktoré sú na trhu poskytované. Nemožno súhlasiť ani s názorom prihlasovateľa, že sa jedná o zastaraný pojem, ktorý sa nepoužíva, keďže jeho význam je v oblasti informačných technológií všeobecne známy.

Je potrebné uviesť, že znenie služieb uvedených v zozname tovarov a služieb namietanej ochrannej známky so skorším právom prednosti „počítačové služby“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb znamená to, čo tento pojem hovorí. Toto konštatovanie je v súlade s dlhodobou praxou úradu, že pri posudzovaní rozsahu ochrany označenia vo vzťahu k tovarom a službám, sa jednotlivé tovary a služby interpretujú doslovne. Vzhľadom na znenie záhlavia tejto triedy „návrh a vývoj počítačového softvéru“ je jeho význam zrejмый, že zahŕňa aj služby „tvorba v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb uvedené v predmetnej prihláške ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre časť služieb ako je uvedené.

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 známk a dizajnov

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava