



Banská Bystrica 11. 8. 2014
POZ 1019-2013/Z-339-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1019-2013 s názvom SK Office z 12.6.2013 prihlasovateľa KRPA SLOVAKIA spol. s r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča, Slovenská republika,

sa zamieťa

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 13. 1. 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) konštatovanú zápisnú nespôsobilosť odôvodnil na základe sémantického rozboru predmetného označenia pozostávajúceho z dvoch výrazov a to výrazu „SK“ a výrazu „OFFICE“. Výraz „SK“ môže okrem iného znamenať skratku pre Slovenskú republiku (kód Alpha-2 podľa ISO 3166-1 pre krajinu Slovensko) alebo internetovú doménu prvej úrovne pre krajinu Slovensko. Výraz „OFFICE“ môžeme z anglického jazyka preložiť ako „úrad, kancelária, podnik, služba, úradný, zmluvný, pokyn, úlohy, povinnosti“. Toto anglické slovo môže byť známe aj bežnému spotrebiteľovi s minimálnou znalosťou anglického jazyka, pretože sa s nim môže stretnúť v každodennom živote ako názov prevádzky, časť obchodného mena, domény a práve najviac sa používa v spojení s tovarmi v triede 16. Čo sa týka grafickej úpravy táto nie je tak výrazná aby vedela dodať prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené označenie je teda bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov a je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 16 - *kancelárske potreby s výnimkou nábytku* označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 29.01.2014, v ktorom vyjadril svoje presvedčenie, že ÚPV SR posudzoval uvedený prihlasovaný výraz nedostatočne, pretože ho skúmal len čiastkovo, rozborom jednotlivých prvkov, pričom tento mal posudzovať z hľadiska jeho celkového vnímania príslušnou skupinou spotrebiteľov.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že rozlišovacia spôsobilosť kombinovanej ochrannej známky musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej celkového vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi značených tovarov a služieb. Nestačí pritom, aby bola rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky skúmaná pre každý z jej pojmov alebo prvkov samostatne, ale táto rozlišovacia spôsobilosť musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti.

Prihlasovateľ uviedol, že predmetný výraz „Office“ sa síce prekladá ako „kancelária, úrad, úradovňa, podnik, služba, úloha, miesto prevádzky a pod“ ale úrad nesprávne prezumoval, že toto anglické slovo sa spája s kancelárskymi potrebami, pretože v anglickom jazyku sa pre pojem kancelárske potreby, písacie potreby alebo papierenský tovar používa výraz „stationary“. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že aj pre osoby neovládajúce anglický jazyk sa výraz „Office“ v bežnom chápaní, či manažérskom žargóne vníma predovšetkým ako úrad alebo priestor na výkon pracovných činností. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že sa spotrebiteľ s týmto pojmom stretáva aj v súvislosti s používaním softvérových nástrojov (napr. Open Office, MS Office, StarOffice pri práci na počítači).

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- Inzertný časopis s podporou predaja tovarov s názvom „SK Office“
- Obraz predávaného tovaru z internetovej stránky

Úrad opätovne preskúmal označenie „SK Office“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené doklady, a zistil, že predmetné označenie aj naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, čo prihlasovateľovi oznámil listom z 2. 5. 2014. Úrad uviedol, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia zakotvených v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Úrad konštatoval, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia. Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod.

Prihlasovateľ si prihlásil čierno-biele kombinované označenie . Prihlásené označenie je možné popísať ako slovné spojenie „SK Office“ v bielom prevedení na čiernom podklade, pričom výraz „Office“ je podčiarknutý bielou rovnou tenkou čiarou. Grafická úprava výraz rozdeľuje na dve časti a to skratku „SK“ a výraz „Office“, pričom ani jedno zo slov a ani označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom k tovarom v triede 16, keďže tieto tovary sú určené pre akékoľvek použitie v kanceláriách. Teda ide o označenie, ktoré spotrebiteľa informuje o zameraní, či povahe týchto výrobkov. Grafická úprava (inverzné písmo na tmavom podklade) nezabezpečuje označeniu taký charakter, ktorý by umožnil spotrebiteľovi jednoznačne identifikovať pôvod týchto výrobkov.

Úrad vykonal prieskum aj na internete, pričom využil internetový vyhľadávač „GOOGLE“, ktorý po zadaní slovných spojení „sk office“ a „kancelárske potreby“ do vyhľadávania, vyhľadal viaceré slovenské subjekty používajúce predmetné spojenie. Výsledok tohto prieskumu bol prihlasovateľovi zaslaný v prílohe listu zo dňa 2. 5. 2014.

Prekážky zápisu podľa § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ zákona o ochranných známkach môže prihlasovateľ prekonať, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka (§ 5 ods. 2 citovaného zákona).

V rámci opätovného prieskumu úrad posúdil zaslané dokumenty, ktoré mali preukázať získanie rozlišovacej spôsobilosti a vo svojom liste zo dňa 2. 5. 2014 uviedol, že doklad spomínaný v bode 1/ uvedeného listu je špecializovaný časopis pre kancelársky, školský, papiernický sortiment, ale tento doklad, čo sa týka dátumu,

obsahuje len informáciu, že ide o štvrté číslo ročníka 2013. V prípade dokladu uvedeného v bode 2/ listu zo dňa 2. 5. 2014, úrad konštatoval, že predstavuje obraz predávaného tovaru z internetovej stránky prihlasovateľa a že obrázok neobsahuje dátum a ani vyobrazenie prihlasovaného označenia. Z uvedeného vyplýva, že predložené doklady nepreukázali taký rozsah používania prihláseného označenia pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, ktorý by dokázal získanie druhotnej rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Prihlasovateľ bol listom vyzvaný preukázať v súlade s uvedeným zákonným ustanovením, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 9. 7. 2014 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
KRPA SLOVAKIA spol. s r.o.
Hrabové 299
014 01 Bytča