



Banská Bystrica 11. 9. 2015

POZ 1616-2013/OZ 236828/I-62-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa nkt cables s. r. o., Průmyslová 1130, 272 01 Kladno, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Pavlom Gavorníkom, Námestie SNP 3, 917 01 Trnava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 236828 „CYKY“ majiteľa Asociácie výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31, 586 01 Jihlava, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 236828 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 28.08.2014 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 236828 „CYKY“ za neplatnú (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 2 a § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že označenie CYKY je vo všeobecnosti používané v rámci obchodného styku ako odborné druhové označenie pre konkrétny typ silnoprúdového vodičového kábla a ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary- elektrické káble. Konštatoval, že bežný spotrebiteľ nie je schopný rozlíšiť výrobky z určitého obchodného zdroja od výrobkov majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ poukázal na to, že v odbornej praxi sa v nadväznosti na príslušné technické normy používa niekoľko rôznych systémov označovania vodičov a káblov a označenie CYKY vychádza zo staršieho systému označovania, v rámci ktorého sa jednotlivé druhy káblov identifikujú pomocou kombinácie písmen vyjadrujúcich materiálové, či iné vlastnosti týchto káblov. Označenie CYKY sa v tomto kontexte podľa navrhovateľa skladá z písmena C, ktoré označuje, že jadro tohto typu kábla obsahuje medené jadro, z písmena Y, označujúceho PVC izoláciu kábla, z písmena K, ktoré vyjadruje, že ide o kábel v pravom slova zmysle a z písmena Y, ktoré označuje, že plášť kábla je vyrobený z PVC materiálu. Navrhovateľ poukázal i na ďalšie druhové označenia elektrických káblov, ktoré vznikli podľa uvedených pravidiel ako napr. CYKYLo, AYKY, CYLY a pod.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že značka CYKY vychádza z normy ČSN 34 7615 vydané v roku 1964, ktorá predstavovala v tej dobe bežne používaný štandard pre guľaté inštaláčne káble s napätím 750 V, a ktorá bola v roku 2002 zrušená. Podľa navrhovateľa kábel CYKY nemá obdobný európsky ekvivalent a tento nedostatok sa nahrádza až teraz, keď sa norma zavádza opäť na národnej úrovni (pozn. Česká republika) so súhlasom EÚ, teda nejde o novú technickú záležitosť ale o znovu obnovenie typu kábla, ktorý je na českom a slovenskom trhu známy a používaný mnoho desiatok rokov.

Navrhovateľ na základe uvedeného konštatoval, že označenie CYKY spolu s ostatnými druhovými označeniami vodivých káblov v súvislosti s odbornou popisným charakterom nepochybne stráca, resp. nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované výrobky - elektrické káble a zdôraznil, že označenie CYKY pre druh vodivého kábla je bežne používané v rámci obchodného styku, a to tak medzi podnikateľmi ako aj spotrebiteľmi. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ predložil dôkazy, ktoré nasvedčujú používaniu označenia CYKY ako označenia pre druh vodivého kábla bez akejkoľvek asociácie s konkrétnym výrobcom.

Navrhovateľ na základe predložených dôkazov vyslovil názor, že označenie CYKY sa stalo a vždy bolo obvyklé v bežnom jazyku a v rámci obchodných zvyklostí a ako druhové označenie je bežne používané v odborných publikáciách, v neodborných oblastiach a tiež v hovorovom jazyku. Navrhovateľ tiež upozornil na to, že v Českej republike prebieha na Úrade pre technickú normalizáciu, metrológiu a štátne skúšobníctvo schvaľovací proces návrhu českej technickej normy „*Elektrické káble pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení ČSN 347411*“, ktorá technické parametre káblov druhového označenia CYKY priamo upravuje, s predpokladom vydania tejto normy s platnosťou od septembra 2014.

V závere navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na zápis do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je tvorená výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu tovarov a je bežne používaná v rámci obchodného styku.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 18.11.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 30.03.2015 uviedol, že predmetné označenie je možné graficky znázorniť, je tvorené slovom a je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov inej, preto spĺňa podmienky § 2. Majiteľ ďalej uviedol, že toto označenie pozostáva zo štyroch písmen a takéto označenia majú dostatočnú tzv. vnútornú (inherentnú) rozlišovaciu spôsobilosť. Tiež konštatoval, že samotné označenie CYKY nepovažuje za označenie, ktoré môže slúžiť na určenie druhu, pretože nevyjadruje žiadnu vlastnosť elektrických káblov a tiež podľa neho nie je obvyklé v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Na základe uvedeného majiteľ požiadal, aby bol návrh zamietnutý v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 236828 „CYKY“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Asociácie výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31, 586 01 Jihlava, Česká republika s právom prednosti od 05.09.2013 bola 12.03.2014 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*elektrické káble*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nespĺňa podmienky podľa § 2.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil skutočnosťou, že označenie CYKY, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky je používané ako odborné druhové označenie pre konkrétny typ silnoprúdového vodivého kábla a ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary - elektrické káble. Poukázal na to, že označenie CYKY vychádza zo staršieho systému označovania káblov, v zmysle technickej normy ČSN 34 7615 vydané v roku 1964 a platnej do roku 2002, kde sa jednotlivé druhy káblov identifikujú pomocou kombinácie písmen vyjadrujúcej materiálovej, či iné vlastnosti káblov. Tiež poukázal na to, že v Českej republike prebieha schvaľovací proces návrhu českej technickej normy ČSN 347411, ktorá technické parametre káblov druhového označenia CYKY priamo upravuje. V tomto prípade označenie CYKY vyjadruje typ kábla: C- medené jadro, Y- PVC izolácia, K- kábel, Y- plášť kábla vyrobený z PVC a navrhovateľ zdôraznil, že toto označenie je pre druh vodivého kábla bežne používané v rámci obchodného styku. Navrhovateľ teda konštatoval, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť a napĺňa podmienky zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlišiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky. Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu, či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. Rovnako označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) cit. zákona plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná ako slovné označenie, ktoré je tvorené jedným výrazom „CYKY“ a je zapísaná pre tovary „*elektrické káble*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ na preukázanie skutočnosti, že napadnutá ochranná známka nespĺňala podmienky na jej zápis predložil:

- normu ČSN 34 7615, ČSN 34 7656,

- výpisy z internetových stránek zaoberajúcich sa predajom káblov CYKY (www.cbelektro.sk, www.elron.sk, **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**www.elmirex.sk, www.itsk.sk, www.bbelektro.cz),
- výpisy z internetových fór a diskusií z rôznych stránok (www.modrastrecha.sk, <http://forum.tzb-info.cz>, <http://dumachalupa.cz>, <http://svetelektro.com>),
- návrh technickej normy ČSN 34 7411,
- list ÚPV ČR z 09.10.2014.

Keďže napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná 12.03.2014 s právom prednosti od 05.09.2013, relevantným obdobím pre preskúmanie splnenia zákonných podmienok zápisu do registra je obdobie pred podaním prihlášky, t. j. pred 05.09.2013.

Predložená československá technická štátna norma ČSN 34 7615 bola schválená 18.05.1964, platná od 01.04.1965, upravovala označovanie silových káblov, stanovovala všeobecné požiadavky na vyhotovenie káblov a na kontrolu ich kvality. Podľa údajov z nej vyplýva, že na označovanie káblov sa používali písmenové značky, pričom prvé písmeno označovalo materiál jadra napr. A- hliník, C- meď, druhé písmeno materiál izolácie - napr. M- napustený papier, Y- mäkké PVC, G- kaučukový vulkanizát, E- polyetylén, tretie písmeno je spoločnou charakteristikou pre všetky káble podľa tejto normy- K-kábel. Ďalšia predložená norma ČSN 34 7656 bola platná od 16.05.1964 a určená pre káble 750 s PVC izoláciou a PVC plášťom AYKY, CYKY, teda označenie CYKY má priamo v názve, pričom uvedená značka kábla CYKY označuje kábel určitých parametrov (jadro z medi, PVC plášť, PVC izolácia). Podľa príkladu uvedeného v norme pre kábel so značkou AYKY vyplýva, že štvrté písmeno - Y v značke kábla označuje plášť kábla z PVC.

Podľa výpisov z webových stránok www.itsk.sk, www.elmirex.sk, www.elron.sk, www.bbelektro.cz, možno zistiť, že tieto e-shopy s elektroinštalačnými materiálmi okrem iných tovarov ponúkali niekoľko druhov silových káblov a vodičov s rôznymi značkami ako CY, CYKY, CYKFY, NYY, AYKY a pod., pričom v ponuke mali viac druhov káblov CYKY s rôznymi parametrami. Je však nutné uviesť, že výpisy z týchto stránok boli vytlačené až po dátume podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z predloženého výpisu z fóra spotrebiteľov z oblasti električkárovia zo stránky www.modrastrecha.sk z 08.04.2014 vyplýva, že spotrebiteľia diskutujú o vhodnosti využitia rôznych druhov silových káblov pri elektroinštalácii na novostavbe domu, pričom sa v diskusii spomínajú káble CYKY a CYKYLo a kábel CYKY označujú za „klasiku“. I k tejto diskusii je nutné konštatovať, že je z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Z českých internetových diskusií zo stránok <http://dumachalupa.cz> z marca 2012 a <http://forum.tzb-info.cz> zo septembra 2012 tiež vyplýva, že CYKY je druh kábla, pričom v diskusiách sa spotrebiteľia radia o rôznych parametroch tohto kábla a jeho vhodnom použití. Aj keď predmetné diskusie sú z českých stránok a teda sú primárne určené pre českú spotrebiteľskú verejnosť, v diskusii z <http://dumachalupa.cz> vystupoval ako diskutujúci aj slovenský spotrebiteľ, teda možno akceptovať fakt, že i slovenská spotrebiteľská verejnosť v tejto oblasti používa rovnaké termíny na označovanie druhu káblov.

K predloženému návrhu Českej technickej normy ČSN 347411 možno uviesť, že upravuje požiadavky na káble s medeným jadrom s PVC izoláciou v Českej republike a na označenie káblov je v nej použitá značka CYKY. Možno poznamenať, že v čase podania návrhu síce táto norma ešte neplatila, ale podľa údajov z internetu je táto norma v čase vydania rozhodnutia už platná. V tomto prípade síce ide o český predpis, avšak možno mu pripísať minimálne podporný charakter, s ohľadom na to, že predchádzajúca technická norma bola platná pre celé Československo, a možno tak s určitosťou predpokladať, že spotrebiteľská a odborná verejnosť zaoberajúca sa touto oblasťou techniky je vďaka spoločnej histórii prepojená, používa rovnaké termíny a značenia, čo vyplýva aj z prepojenosti českého a slovenského trhu, a svedčí o tom napr. aj predložená diskusia, kde do českej diskusie na českej stránke sa zapája i slovenský diskutujúci.

Ako vyplynulo z predloženého listu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky z 09.10.2014 a z verejne dostupných informácií z registra ochranných známok Českej republiky, majiteľ (pozn. v ČR ako jeden z majiteľov) si na ochranu prihlásil slovné označenie CYKY i v Českej republike, kde bola na základe pripomienok táto prihláška ochrannej známky zamietnutá z dôvodu, že slovné označenie CYKY je druhovým označením pre určitý druh káblov. Tiež bolo v konaní pred českým úradom zistené, že spôsob identifikácie káblov niekoľkými písmenami je dlhodobo bežne používaný ako údaj, slúžiaci v obchode na určenie druhu kábla. Táto skutočnosť teda podľa českého úradu zodpovedá zápisnej nespôsobilosti tohto označenia v zmysle ustanovenie 4 ods. 1 písm. b), c) a d) českého zákona o ochranných známkach. V predmetnom prípade bolo predmetom konania o prihláške rovnaké označenie, prihlásené pre rovnaké tovary, preto aj keď rozhodnutia štátnych orgánov iných štátov nie sú pre úrad záväzné, zistenia českého

úradu možno považovať za relevantné i pre slovenský trh, keďže v tomto prípade je zrejmé, že skutkové okolnosti tohto prípadu sú takmer rovnaké s odchýlkou, že ide o slovenský trh, ktorý však ako už bolo uvedené je úzko prepojený s českým trhom a spotrebiteľia v danej oblasti používajú rovnakú terminológiu. Posúdením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že slovné označenie CYKY má vo vzťahu k tovarom elektrické káble svoj jasný a zrozumiteľný význam, pretože ide o druhové označenie pre určitý druh elektroinštaláčného kábla - konkrétne ide o kábel s medeným jadrom a s PVC izoláciou a plášťom, čo vyplynulo z predloženej československej technickej normy, ktorá platila od roku 1965. Označovanie káblov touto značkou bolo teda stanovené ešte v bývalom Československu technickou normou a podľa predložených ponúk e-shopov, ako aj z diskusií spotrebiteľov na verejných fórach toto označovanie ostalo zaužívané a pretrváva až dodnes, pričom možno v tomto prípade poukázať i na českú normu ČSN 34 7411, ktorá opätovne zavádza toto značenie v Českej republike. Relevantná verejnosť, ktorou je v tomto prípade odborná verejnosť z oblasti elektroinštalácií toto označenie používa v súvislosti s označovaním konkrétneho druhu kábla ako jeho presné druhové označenie. I keď predložené dôkazy z internetu v tomto prípade boli vytlačené až po podaní napadnutej ochrannej známky, v spojitosti s predloženými diskusiami ako aj preukázanej existencie technickej normy, ktorá stanovila podmienky označovania druhu kábla ako CYKY už v minulom storočí ich možno akceptovať, pretože je evidentné, že nejde o označenie konkrétneho kábla od konkrétneho výrobcu, ale len o druh kábla, ktorý je na príslušnom trhu dlhodobo známy a používaný. Možno teda konštatovať, že slovo „CYKY“ relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje zrozumiteľnú a jednoznačnú informáciu o druhu kábla, pričom napadnutá ochranná známka okrem údaja vyjadrujúceho druh tovaru už neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť jeho obchodný pôvod. To znamená, že napadnutá ochranná známka nie je spôsobilá rozlíšiť tovary majiteľa od rovnakých tovarov iných subjektov, a preto nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známk v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Čo sa týka ďalšieho uplatneného dôvodu, konkrétne nesplnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach tu možno len uviesť, že napadnutá ochranná známka „CYKY“ je tvorená slovom zo štyroch písmen, ktoré je možné graficky znázorniť, a preto spĺňa podmienku stanovenú v § 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Mgr. Pavel Gavorník
Námestie SNP 3
917 01 Trnava

Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava