



Banská Bystrica 17. 5. 2016

POZ 5646-2015/Z-201-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5646-2015 s názvom skvelo.sk z 30.11.2015 prihlasovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.2.2016 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), c), d) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, 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 a je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5646-2015 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „skvelo.sk“ prihlasované pre tovary a služby v triedach 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“). Predmetné označenie pozostáva zo slovných prvkov „skvelo“ a „sk“, pričom príslovka „skvelo“ znamená 1. výborne, s vynikajúcou úrovňou, vynikajúcim spôsobom; 2. vyjadruje uspokojenie, pochvalu a pod. (In.: Synonymický slovník slovenčiny, 2004) a prípona „sk“ predstavuje doménu najvyššej úrovne určenú pre Slovensko (ccTLD - country code Top-Level Domain).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality prihlasovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné označenie, t.j. „skvelo“, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané tovary a služby vynikajúcej kvality, čím predmetné označenie vyzdvihuje ich kvalitu či výnimočné vlastnosti v porovnaní s tovarmi a službami pochádzajúcimi od iných osôb. Skratka (prípona) „sk“ je doména najvyššej úrovne určená pre Slovensko (ccTLD - country code Top-Level Domain), čo je len odkaz

na internetovú adresu a teda nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Príslušná verejnosť by vnímala prihlásené označenie ako pochvalnú výpoveď na podporu predaja, ktorej zámerom je vyzdvihnúť pozitívne aspekty daných tovarov a služieb a tak ovplyvniť rozhodovanie spotrebiteľov. Slovné označenie „skvelo.sk“ tak nie je schopné plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Zo známkovoprávneho hľadiska ide o pochvalné (laudatórne) označenie a to je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb.

Z vykonaného prieskumu taktiež vyplynulo, že výraz „skvelo“ je obvyklým slovným výrazom používaným v bežnej komunikácii a bežnom jazyku v súvislosti s vyzdvihovaním kvalít, čím je navyše daný dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že výlučne slovné označenie „skvelo.sk“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením obvyklým, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od služieb konkurenčných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b), a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 11.4.2016 s uvedeným vyjadrením nesúhlasil. Uviedol, že prihlásené označenie, skladajúce sa z dvoch častí „skvelo“ a „sk“, nie je tvorené výlučne údajmi o kvalite tovarov a služieb a preto na prihlásené označenie nie je možné aplikovať výluky zo zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Taktiež prihlasovateľ uviedol, že nie je možné automaticky vyvodiť, že ak dve časti označenia sami o sebe nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ich spojenie, tak ako je navrhnuté, ju automaticky nemá tiež.

Záverčné zhodnotenie úradu:

K argumentu prihlasovateľa, že zápisnú prekážku podľa § 5 ods. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach nie je možné uplatniť na preskúmaný prípad, keďže citované ustanovenie obsahuje časticu „výlučne“, ktorá neumožňuje kombináciu jednotlivých údajov vyjadrujúcich vlastnosti prihláseného označenia je potrebné uviesť, že takýto výklad predmetnej výluky je zo strany prihlasovateľa nesprávny a účelový a opomína význam právnej normy obsiahnutej v predmetnom zákonom ustanovení. Zámerom zákonodarcu totiž nebolo zamedziť len zápisu takých označení, ktoré pomenúvajú výlučne jednu vlastnosť tovarov alebo služieb (napr. len ich druh alebo len ich účel), ale aj tých označení, ktoré pozostávajú z kombinácie údajov vyjadrujúcich určité vlastnosti tovarov alebo služieb, čo je aj prípad prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie „skvelo.sk“ je vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triedach 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 25, 28 a službám nárokoványm v triedach 35, 38, 39, 41, 42, 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie kvality prihlasovaných tovarov a služieb a pôvodu takto označenej webovej stránky alebo regiónu, či štátu poskytovania tovarov či služieb. Prihlásené označenie totiž predstavuje adresu internetovej stránky, tzv. doménu. Prvá časť slovného prvku predmetného označenia „skvelo“ predstavuje tzv. doménu druhého stupňa a druhá časť „sk“ vyjadruje tzv. doménu prvého stupňa alebo tiež TLD kód krajiny (angl. Country code Top Level Domain), ktorý sa používa na označenie jednotlivých krajín, kde je táto doména registrovaná.

Nositelom rozlišovacej spôsobilosti v prípade doménových mien je výraz nachádzajúci sa pred doménou prvého stupňa, v predmetnom konaní je to výraz „skvelo“. Tento slovný prvok, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť nemá (čo priznal aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 11.4.2016), a teda ju nemá ani celé označenie „skvelo.sk“. Verejnosť dané označenie vníma len ako informáciu o kvalite a charaktere prihlasovaných tovarov a služieb, resp. ako obvyklý údaj v bežnom jazyku a nie ako obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Ako už bolo vyššie uvedené, prihlásené označenie predstavuje názov internetovej adresy, preto takéto spojenie dvoch častí nepredstavuje nič nezvyčajné a nevytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením opisných pojmov.

Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne z opisných slovných údajov a obvyklých údajov v bežnom jazyku bez akýchkoľvek dištinkatívnych znakov, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkach.

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:
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava