



Banská Bystrica 6. 10. 2016
POZ 2430-2015/Z-395-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2430-2015 s názvom LASER BOX laser marking system z 1.12.2015 prihlasovateľa LIFTEC SK, s.r.o., Námestie SNP č. 7, 911 01 Trenčín,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 2430-2015 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 30.3.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.



Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2430-2015 je označenie v grafickej úprave prihlásene pre tovary „*pásovú dopravníky; ochranné kryty (časti strojov); roboty (stroje)*“ v triede 7; „*počítače; počítačové programy*“ v triede 9 a služby „*inštalácia, údržba a opravy strojov*“ v triede 37; „*spracovanie a úprava materiálov*“ v triede 40; „*inžinierska činnosť; priemyselné dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Predmetné označenie pozostáva zo slovného spojenia „laserbox“ a z anglických výrazov „laser marking system“. Prvá časť slovného spojenia „laser“ označuje *kvantový zosilňovač (generátor) optického žiarenia* (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava 2005) a druhá časť spojenia - anglický výraz „box“ má význam v slovenskom jazyku *skrinka, schránka, zásobník, škatuľa, procesor* (In.: PC Transaltor 2010.21). Anglické výrazy „laser marking system“ možno preložiť do slovenského jazyka ako *laserový systém značenia* (In.: PC Transaltor 2010.21).

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 30.3.2016 oznámené, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákon o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákon o ochranných známkach pozostáva výlučne

z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, obsahu a zamerania prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z vyššie definovaného významu slovného spojenia „LASER BOX laser marking system“, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované laserové zariadenia (skrinky, procesory), ktoré sú určené k značeniu. Slovné spojenie v označení predstavuje vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 7 a 9 medzinárodného triedníka tovarov a služieb, ktorými sú rôzne *stroje a ich časti, počítače a počítačové programy*, iba priamy odkaz na ich druh, účel, zameranie alebo iné vlastnosti. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby v triedach 37, 40 a 42 medzinárodného triedníka tovarov a služieb. Úrad ďalej konštatoval, že grafická úprava označenia je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov. Berúc do úvahy vyššie uvedené okolnosti, úrad dospel k záveru, že prihlásené označenie ako celok nie je schopné plniť vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je na základe originality označenia schopnosť odlíšiť tovary a služby rôznych pôvodcov v rovnakej alebo podobnej oblasti podnikania.

Dňa 21.4.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie používa od roku 2013 na označovanie pracovísk na laserové popisovanie. Ďalej podotkol, že ide o komplexné riešenie vytvorené podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré zahŕňa samotné laserové označovacie zariadenie, ochrannú pracovnú stanicu (vrátane dopravníkových systémov), na mieru naprogramovaný softvér na ovládanie označovacieho pracoviska a pod. Vyššie uvedené systémy prihlasovateľ projektuje, realizuje, inštaluje priamo v prevádzke zákazníkov a súčasne zabezpečuje ich údržbu, servis a opravy. Názov „LASER BOX laser marking system“ podľa prihlasovateľa vyjadruje, že ide o komplexný systém na laserové popisovanie výrobkov zákazníka. Prihlasovateľ navrhol a realizoval pod prihláseným označením investične náročné systémy pre viacerých významných zákazníkov po celom území SR. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil kópie štyroch faktúr s dátumami vystavenia 30.9.2013, 27.11.2014, 25.3.2015 a 15.12.2015 za tovary, ktoré boli fakturované štyrom rôznym subjektom zo Slovenska. Doložené faktúry neobsahovali prihlásené označenie. Prihlasovateľ ďalej doložil štyri fotografie zariadení, na ktorom sa nachádzalo prihlásené označenie. Predmetné fotografie boli pripnuté k jednotlivým faktúram. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení ďalej konštatoval, že farebnosť označenia taktiež prispieva k vizuálnemu prepojeniu so spoločnosťou prihlasovateľa, keďže sa zhoduje s jeho firemnými farbami, ktoré používa v marketingovej komunikácii. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie v prihlásenom prevedení je pre odbornú verejnosť dostatočne identifikačné pre prihlásené tovary.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazné materiály, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zo dňa 30.3.2016 opätovne poukazuje na skutočnosť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí odborná verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými tovarmi v triedach 7 a 9, ktoré možno hromadne označiť ako stroje a ich časti, počítače a počítačové programy, chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením bude prihlasovateľ poskytovať laserové zariadenia (skrinky, procesory), ktoré sú určené k značeniu, čo v konečnom dôsledku potvrdil vo svojom vyjadrení aj prihlasovateľ, keď uviedol, že samotný názov označenia „LASER BOX laser marking system“ vyjadruje, že „...*ide o komplexný systém na laserové popisovanie výrobkov zákazníka*“. Zo známkovo-právneho hľadiska bude preto takéto označenie vnímané relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou iba ako označenie, ktoré slúži na určenie druhu, účelu, zamerania alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Úrad opätovne poznamenáva, že priemyselné značenie je spôsob poskytovania informácií o produktoch výrobcov. V súčasnosti sú v priemysle bežne používané laserové zariadenia na kontaktné značenie produktov, ktoré sa realizuje narušením ich povrchov, pričom toto značenie dostáva trvalý charakter. Úrad taktiež trvá na tom, že s vyššie uvedenými tovarmi priamo súvisia ostatné prihlásené služby v triedach 37, 40 a 42, ktoré možno hromadne označiť ako *služby starostlivosti o stroje, služby v oblasti úpravy materiálov, dizajnérske a inžinierske služby, služby v oblasti výskumu a vývoja výrobkov, ako aj vývoja hardvéru a softvéru*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

Grafický prvok označenia (*modrá farba slovného prvku „BOX“ oproti čiernej farbe ostatných slovných prvkov označenia; rozdielna veľkosť písma v slovných prvkoch označenia „LASERBOX“ a „Laser marking system“, ako aj ich umiestnenie pod sebou*), ktorý z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od slovného prvku, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálny a potlačený dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených tovaroch a službách. Preto relevantná spotrebiteľská verejnosť pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu druh, účel a zameranie prihlásených tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Úrad opätovne poukazuje na skutočnosť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak vo vzťahu k vnímaniu označenia priemerným spotrebiteľom. Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a s prihliadnutím na komplexnú úpravu predmetného označenia možno jednoznačne konštatovať, že grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľom doložené doklady za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predstavujú štyri faktúry za tovary, ktoré prihlasovateľ vyfakturoval štyrom rôznym subjektom zo Slovenska v období od 30.9.2013 do 15.12.2015. Zo samotných faktúr však nie je zrejmé, či prihlasovateľ svoje tovary skutočne označoval predmetným označením, keďže tieto faktúry neobsahujú prihlásené označenie (vo faktúrach sú uvedené iné označenia nezhodné s predmetným označením). K jednotlivým faktúram boli pripojené fotografie zobrazujúce strojné zariadenia, na ktorých sa nachádzalo prihlásené značenie. Predmetné fotografie však neobsahovali ďalšie údaje, ktoré by jednoznačne preukazovali, že ide o rovnaké zariadenia, aké boli dodané tretím osobám podľa jednotlivých faktúr.

Z predložených faktúr síce vyplynulo, že prihlasovateľ pred podaním prihlášky ochrannej známky predal štyrom rôznym subjektom na Slovensku tovary, avšak z nich nie je možné vyvodiť súvislosť s prihláseným označením. Vzhľadom na to, že predložené faktúry za tovary nie je možné jednoznačne a bez pochybností spojiť so zariadeniami na predložených fotografiách, ktoré obsahujú označenie zhodné s prihláseným označením, a teda konštatovať, že práve tieto tovary boli skutočne pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom dodávané tretím osobám, nie je možné ani konštatovať, že predmetné označenie bolo prihlasovateľom používané pred podaním prihlášky ochrannej známky. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že prihlásené označenie, ktoré farebne korešponduje s jeho firemnými farbami, dlhodobo používa, a to aj v marketingovej komunikácii, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti.

V tejto súvislosti úrad taktiež podotýka, že v prípade označení, ktoré nemajú vlastnú „inherentnú“ rozlišovaciu spôsobilosť (tak ako je tomu v predmetnom prípade), môžu takéto označenia nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť len používaním, pričom výraz „používanie označenia“ je potrebné chápať ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len o také, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje takto označované tovary alebo služby ako pochádzajúce od konkrétnej osoby. Po komplexnom vyhodnotení vyššie uvedených dokladov, berúc do úvahy tiež argumenty prihlasovateľa, má úrad za to, že zápisné prekážky týkajúce sa

nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia neboli prihlasovateľom prekonané podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.



Vzhľadom na vyššie uvedené je úrad aj naďalej toho názoru, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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:
LIFTEC SK, s.r.o.
Námestie SNP č. 7
911 01 Trenčín