



Banská Bystrica 10. 11. 2016
POZ 2414-2015/Z-447-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2414-2015 s názvom ŽLTÝ exPres z 30.11.2015, prihlasovateľ a Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29, 949 01 Nitra, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Magdaléna Bachratá, Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

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 uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 1.2.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) 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;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

ŽLTÝ EXPRES

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie v priloženej úprave prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti osobnej dopravy, prepravy a s tým súvisiacich služieb v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovo „*expres*“ znamená „*dial'kový rýchlik alebo autobus*“ (Krátky slovník slovenského jazyka 4, SAV Bratislava 2003), pričom prvý slovný prvok „*žltý*“ je len názov jednej z farieb spektra, ktorá sa s pozemnými dopravnými prostriedkami bežne používa. Úrad poukázal na to, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Dňa 17.3.2015 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Úrad vo svojom odôvodnení nezobral do úvahy určité špecifické prvky označenia, že sa jedná o kombinované označenie s určitými charakteristickými znakmi, pozostávajúce zo slovných prvkov „ŽLTÝ“ a „eXPreS“, pričom slovný prvok „eXPreS“ pozostáva z troch veľkých písmen „X“, „P“ a „S“ a z troch malých písmen, ktoré sú rovnako vysoké ako veľké písmená, pričom obidva slovné prvky sú žltej farby. Prihlasovateľ uviedol, že úrad v odôvodnení výsledku prieskumu považuje slovný prvok „žltý“ len za názov jednej z farieb spektra, ktorá sa s pozemnými dopravnými prostriedkami bežne používa s čím by sa podľa prihlasovateľa dalo súhlasiť v tom prípade, ak by slovné prvky boli zobrazené na žltom podklade, pretože za bežné možno považovať len žltu sfarbenú pozemnú dopravnú prostriedky. V danom prípade však ide podľa prihlasovateľa o označenie pozostávajúce zo slovných prvkov „ŽLTÝ eXPreS“, ktoré sú žltej farby a takéto slovné prvky, tvoriace označenie, významom ani grafickou a farebnou úpravou nemožno podľa jeho názoru v obchodnom styku v súvislosti s predmetnými službami (nie dopravnými prostriedkami) považovať za bežné. Kombináciu uvedených znakov označenia považuje preto prihlasovateľ za dostatočnú na zabezpečenie rozlišovacej spôsobilosti predmetnému označeniu, pričom bez poukázania na takúto kombináciu v súvislosti s prihlasovanými službami, nemožno len na základe všeobecného tvrdenia úradu považovať za bežnú.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že samostatné slovné spojenie „ŽLTÝ“ a „eXPreS“ prihlasovateľ v súvislosti s predmetnými službami na Slovensku dlhodobo používa, pričom ako dôkaz predložil v prílohe svojho vyjadrenia nasledovné doklady:

- 1) Faktúra za výrobu polepov a informačných tabuliek (cestovných poriadkov), september 2006;
- 2) Cestovný poriadok Nitra - Bratislava, Bratislava - Nitra (bez uvedeného dátumu);
- 3) Cestovný poriadok Banská Bystrica – Praha, Cestujte s nami po Európe (bez uvedeného dátumu);
- 4) Cestovný poriadok Banská Bystrica – Praha, Po Slovensku, po Európe (bez uvedeného dátumu);
- 5) Cestovný poriadok Humenné, AS, (bez uvedeného dátumu);
- 6) Cestovný poriadok Humenné, žel. st., (bez uvedeného dátumu);
- 7) Plagát „Parkovanie zadarmo“ (pri autobusovej stanici v Nitre, s uvedením akciových cien ad 2.2.2015);
- 8) Cestovný poriadok Nitra – Bratislava, (s uvedením akciových cien ad 2.2.2015);
- 9) Prvá strana PDF dokumentu Turancar NR 3, marec 2015;
- 10) Bilbord (Nitra), (bez uvedeného dátumu);
- 11) Bilbord, (Nitra), (bez uvedeného dátumu);
- 12) Kópia stránky z denníka Sme.sk o akciových cenách prihlasovateľa od 2.2.2015;
- 13) Plagát - Akciové ceny, (bez uvedeného dátumu);
- 14) Bilbord, (bez uvedeného dátumu);
- 15) Bilbord, (bez uvedeného dátumu);

Záverom prihlasovateľ uviedol, že na základe uvedeného odôvodnenia spotrebiteľ nebude prihlasované označenie vnímať ako označenie, ktoré môže slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb, ale ako slovné spojenie poukazujúce na pôvod služieb.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

ŽLTÝ expres

že slovné označenie v priloženej úprave prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti osobnej dopravy, prepravy a s tým súvisiacich služieb v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných

známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informujú relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľ poskytuje svoje služby v oblasti prepravy cestujúcich prostredníctvom žltých diaľkových rýchlikov alebo žltých autobusov. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie je tvorené slovnými prvkami žltej farby, kde prvý slovný prvok je tvorený samotným názvom tejto farby. Žltá sfarbená pozemné dopravné prostriedky sa pri tom bežne používajú, čo vo svojom vyjadrení pripúšťa aj sám prihlasovateľ. Čo sa týka druhého slovného prvku, aj keď je tvorený kombináciou malých a veľkých písmen, táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na opisný charakter prihlasovaného označenia. Uvedené skutočnosti teda nedokážu odpútať pozornosť spotrebiteľa od jasného opisného odkazu prihlasovaného označenia, bez rozlišovacej spôsobilosti. Navyše, keďže druhý slovný prvok obsahuje písmená rovnakej veľkosti, nemožno tvrdiť, že písmená „x“ resp. „s“ sú vo vzťahu k písmenám „e“ a „x“ písané veľkým písmom. Nemožno teda súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že kombináciu uvedených znakov prihlasovaného označenia možno považovať za dostatočnú na zabezpečenie rozlišovacej spôsobilosti predmetnému označeniu.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že samostatné slovné spojenie „žltý“ a „expres“ prihlasovateľ v súvislosti s predmetnými službami na Slovensku dlhodobo používa možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na území SR bolo zistené, že doklady č. 1), 7), 9) a 12) prihlasované označenie vôbec neobsahujú a doklady č. 2) až 6), 10, 11 a 13) až 15) neobsahujú dátum kedy a v akom rozsahu boli príslušnej verejnosti na území SR prístupné.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach 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 neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámienky rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach a preto 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava