



Banská Bystrica 2. 12. 2016
POZ 311-2016/Z-489-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 311-2016 s názvom Čierna skrinka z 15.2.2016, prihlasovateľ News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a známková kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava,

sa čiastočne zamieta pre tovary „*počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; magnetické disky; optické disky; kompaktné disky; USB kľúče; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; zariadenia na spracovanie údajov*“ v triede 9 a služby „*marketing; marketingový prieskum; telemarketingové služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35, všetky služby v triede 38, „*tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); hosting digitálneho obsahu na internete; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; uchovávanie elektronických údajov; tvorba a udržiavanie blogov (pre tretie osoby)*“ v triede 42 a „*online služby sociálnych sietí*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 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), c) a d) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „*elektronické publikácie (sťahovateľné)*“ v triede 9, všetky tovary v triedach 16 a 25, a služby „*reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; lepenie plagátov; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhládávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vyhládávanie sponzorov*“ v triede 35, všetky služby v triede 41, a „*dizajnérske služby; grafické dizajnérstvo; dizajn tlačiarenských a papiernických výrobkov; dizajn webových stránok; technický výskum pre tlačiarenský a papiernický priemysel; technologické služby v oblasti tlačiarenských a papiernických výrobkov; technické poradenské služby v oblasti tlačiarenských výrobkov; tvorba grafického softvéru; digitalizácia dokumentov (skenovanie)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.5.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;

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

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Čierna skrinka“ prihlasované okrem iného aj pre tovary „počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; magnetické disky; optické disky; kompaktné disky; USB kľúče; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; zariadenia na spracovanie údajov“ v triede 9 a služby „marketing; marketingový prieskum; telemarketingové služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations)“ v triede 35, služby v oblasti telekomunikácií v triede 38, „tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); hosting digitálneho obsahu na internete; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; uchovávanie elektronických údajov; tvorba a udržiavanie blogov (pre tretie osoby)“ v triede 42 a služby, „online služby sociálnych sietí“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovné spojenie „čierna skrinka“ predstavuje vo všeobecnosti zariadenie, ktoré nahráva a zapisuje (monitoruje) dôležité údaje počas prevádzky dopravných prostriedkov. Úrad ďalej uviedol, že v súčasnosti ide tiež o slovné spojenie, ktoré sa stalo označením obvyklým v bežnom jazyku na pomenovanie 1) „zariadenia do auta obsahujúce videokameru a záznamové zariadenie“, príp. 2) „procesu komunikácie, kde občania/zákazníci môžu poslať pomocou telekomunikačných prostriedkov svoje podnety, odporúčania pripomienky alebo návrhy, príp. registrovať reakcie na tieto podnety cez výstupy“. Úrad konštatoval, že prihlasované označenie je tak tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu tovarov resp. zamerania uvedených tovarov a služieb.

Úrad poukázal na to, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejмый už na prvý pohľad. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad preto konštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Záverom úrad 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. Podľa názoru úradu takéto bežné označenie bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre tovary a služby uvedené v triedach 9, 35 a 42, ako aj pre všetky prihlasované služby v triedach 38 a 45, z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 6.7.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie „Čierna skrinka“ je dvojslovným označením, ktoré nie je bežným alebo zaužívaným v obchodnom styku, a preto dokáže rozlíšiť takto označené tovary a služby od zhodných a podobných tovarov a služieb iných subjektov. Prihlasovateľ poukazuje na to, že podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka (Veda, 2003), „*čierna skrinka je skrinka obsahujúca údaje o lete lietadla, palubný zapisovač*“, pričom označenie „*čierna skrinka*“ sa prenieslo aj na pomenovanie zariadenia slúžiaceho na zaznamenávanie údajov o prevádzke auta, pričom predmetná prihláška ochrannej známky nie je prihlásená pre takéto tovary ani pre s nimi súvisiace služby. Prihlasovateľ tiež uviedol, že podľa Wikipédie „*čierna skrinka*“ je hovorovo „*zariadenie, systém a podobne, pri ktorom sú (bežne) známe len vstupy a výstupy a nie jeho vnútorná štruktúra, fungovanie a podobne*“.

Prihlasovateľ má za to, že prihlasované označenie neumožňuje relevantnému spotrebiteľovi ihneď a bez ďalšieho uvažovania identifikovanie niektorej vlastnosti tovarov alebo služieb, ktorá by spadala pod dôvody zamietnutia špecifikované úradom. Vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ide o použitie v prenesenom význame slova a je tvorené nanajvýš výrazmi čiastočne sugestívnymi alebo náznakovými a teda sa jedná len o nejasný a nepriamy odkaz na tovar, či službu. Z prihlasovaného označenia nie je preto podľa prihlasovateľa spotrebiteľovi zrejмый druh a účel prihlasovaných tovarov a služieb. Prihlasovateľ konštatoval, že pri slovnom spojení „*čierna skrinka*“ si priemerný spotrebiteľ predstaví automaticky skrinku obsahujúcu údaje o lete lietadla, palubný zapisovač. Aby si priemerný spotrebiteľ skutočne asocioval prihlasované označenie s predmetnými tovarmi alebo službami, nevyhnutné by boli ďalšie myšlienkové kroky, pričom je všeobecne známe, že spotrebiteľia nemajú vo zvyku analyzovať označenia príliš detailne.

Prihlasovateľ poukazuje na to, že neexistuje žiadne slovníkové vymedzenie slovného spojenia „*čierna skrinka*“, súvisiace s procesom komunikácie, kde občania/zákazníci môžu posilať svoje podnety, odporúčania, pripomienky alebo návrhy, príp. registrovať reakcie na tieto podnety cez výstupy. V tomto smere nie je podľa prihlasovateľa argumentácia úradu správna a uvedené slovné spojenie nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám automaticky považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, a to o to viac, že u bežného slovenského spotrebiteľa nemožno predpokladať vedomosť o tom, že by sa malo jednáť o spôsob anonymného podávania podnetov.

O tom, že slovné spojenie „*čierna skrinka*“ sa všeobecne nechápe ako označenie obvyklé v obchodných zvyklostiach, ani ako označenie opisného charakteru a vlastností prihlasovaných tovarov a služieb svedčí podľa prihlasovateľa aj skutočnosť, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo zapísal nasledovné ochranné známky obsahujúce anglický ekvivalent prihlasovaného označenia v znení „black box“:

EUTM č. 010849701 Black Box, slovná, zapísaná 09.10.2013, pre triedy 38 a 45;
EUTM č. 000199240 BLACK BOX, slovná, zapísaná 22.02.2001, pre triedy 9 a 42;
EUTM č. 002933778 BLACK BOX, slovná, zapísaná 01.03.2004, pre triedy 37 a 42;
EUTM č. 009345174 BLACKBOX, slovná, zapísaná 10.02.2011, pre triedu 9;
EUTM č. 005807912 BLACKBOX, Blackbox, Black Box, Black-Box, slovná, zapísaná 08.06.2009, pre triedu 9;
EUTM č. 011531928 BLACK BOX, slovná, zapísaná 11.06.2011, pre triedy 32, 33 a 35;
EUTM č. 009398553 BLACKBOX, slovná, zapísaná 06.03.2011, pre triedy 9, 38, 41 a 42;
EUTM č. 010789014 LITTLE BLACK BOX, slovná, zapísaná 25.10.2012, pre triedy 9, 36 a 38;
EUTM č. 006216808 BLACKBOX, slovná, zapísaná 16.09.2008, pre triedy 28, 35 a 41;
EUTM č. 009861295 The Black Box project, slovná, zapísaná 02.09.2011, pre triedy 16 a 35;

Záverom prihlasovateľ uviedol, že po zhrnutí všetkých uvedených argumentov a dôkazov žiada úrad, aby prihlášku ochrannej známky POZ 311-2016 v znení „Čierna skrinka“ postúpil na zverejnenie.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „Čierna skrinka“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok pre tovary „*počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; magnetické disky; optické disky; kompaktné disky; USB*

klúče; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; zariadenia na spracovanie údajov“ v triede 9 a služby „marketing; marketingový prieskum; telemarketingové služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations)“ v triede 35, služby v oblasti telekomunikácií v triede 38, „tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); hosting digitálneho obsahu na internete; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; uchovávanie elektronických údajov; tvorba a udržiavanie blogov (pre tretie osoby)“ v triede 42 a služby, „online služby sociálnych sietí“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože 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“). Uvedené vyplýva z toho, že podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, resp. charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb a podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku resp. v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, slovné spojenie „čierna skrinka“ predstavuje vo všeobecnosti zariadenie, ktoré nahráva a zapisuje (monitoruje) dôležité údaje počas prevádzky dopravných prostriedkov. Jedná sa o zariadenie zaznamenávajúce polohu, rýchlosť, technické údaje o vozidle, ako aj obraz pred vozidlom, prípadne video a audiozáznam vo vozidle, pričom všetky tieto záznamy sa uchovávajú na pamäťovej karte. Uvedenú skutočnosť pripúšťa aj prihlasovateľ tým, keď vo svojom vyjadrení uvádza, že uvedené slovné spojenie sa prenieslo aj na pomenovanie zariadenia slúžiaceho na zaznamenávanie údajov o prevádzke auta. Nemožno preto súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že vo vzťahu k namietaným tovarom a službám ide o použitie v prenesenom význame slova a je tvorené nanajvýš výrazmi čiastočne sugestívnymi alebo náznakovými. Skutočnosť, že sa slovné spojenie „čierna skrinka“ bežne používa na označenie uvedeného zariadenia dokazuje aj internetový vyhľadávač google.sk, ktorý po zadaní slovného spojenia „čierne skrinky do auta“, zobrazí viac ako 200 tis. výsledkov. Možno tiež uviesť, že slovné spojenie „čierna skrinka“ sa bežne používa aj na pomenovanie „procesu komunikácie, kde občania/zákazníci môžu posielat' pomocou telekomunikačných prostriedkov svoje podnety, odporúčania pripomienky alebo návrhy, príp. registrovať reakcie na tieto podnety cez výstupy“. Aj túto skutočnosť potvrdzuje fakt, že po zadaní tohto slovného spojenia spolu so slovom „občania“ do internetového vyhľadávača google.sk, sa zobrazí viac ako 7 tis. výsledkov. Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade prihlasovaného označenia sa jedná o bežne používané slovné spojenie, ktoré vo vzťahu k časti prihlasovaných tovarov tvoriacich homogénnu skupinu prístrojov a zariadení na nahrávanie a záznam obrazu a zvuku s príslušným softvérom v triede 9, ako aj v súvislosti so službami v oblasti marketingu a rôznych prieskumov medzi občanmi v triede 35, službami v oblasti telekomunikácií v triede 38, tvorby softvérov počítačových systémov a webových stránok, prevodov a uchovávaní elektronických údajov v triede 42 ako aj online službami sociálnych sietí v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad preto nemôže súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa, že sa v tomto prípade nejedná o dostatočne priame a konkrétne spojenie medzi prihlasovaným označením a kategóriami tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým sa registrácia požaduje.

Čo sa týka poukazovania na rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo o zápise ochranných známk obsahujúcich anglický ekvivalent prihlasovaného označenia v znení „black box“ je potrebné predovšetkým uviesť, že v uvedených prípadoch sa nejedná o zhodné označenia a zhodné tovary a služby. Je potrebné tiež uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše, z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Úrad poukazuje na to, že podľa stálej judikatúry rozlišovacia spôsobilosť daného označenia znamená, že označenie slúži na identifikáciu tovarov a/alebo služieb určitého subjektu, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zápis ochrannej známky, a teda na rozlíšenie tohto tovaru/služby od ostatných tovarov/služieb iných podnikov. Podľa ustálenej judikatúry sa takáto rozlišovacia spôsobilosť musí posudzovať výhradne vo vzťahu k tovarom a službám, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zápis, na jednej strane, a tiež vzhľadom na vnímanie tohto označenia zo strany príslušnej skupiny verejnosti na strane druhej.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) 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 zámeny 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. V prípade zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach sú to výlučne označenia alebo údaje, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Tieto ustanovenia teda bránia 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), c) a d) 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) a d) 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, resp. označenia alebo údaje, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. 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 možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov a služieb 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a známková kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava