



Banská Bystrica 8. 2. 2016

POZ 714-2015/Z-58-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 714-2015 s názvom NADSTAVBA AUTOMOBILU AM - 50B z 15.4.2015 prihlasovateľa ZTS VVÚ KOŠICE, a. s., Južná trieda 95, 041 24 Košice, SK, ktorého v konaní zastupuje Mrenica Jaroslav, Ing., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mládežnícka 1435, P.O.BOX 73, 020 01 Púchov, 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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.11.2015 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskum zistil, že prihlásené označenie „NADSTAVBA AUTOMOBILU AM - 50B“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 12, 35 a 42 bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zároveň vo vzťahu k prihlasovaným tovarom je označením opisným podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Uvedenú zápisnú prekážku úrad konštatoval na základe významu slovných prvkov, ktorými je predmetné označenie tvorené, t.j. „nadstavba automobilu“, skratky „AM“ a číslice „50B“. Podľa úradu je nepochybné, že pri spojení predmetného označenia s prihlasovanými tovarmi ako sú nadstavby nákladných vozidiel, bude relevantná verejnosť, ktorej sú prihlasované tovary určené, toto označenie automaticky a bez dlhého uvažovania vnímať ako označenie konkrétneho druhu nadstavby automobilu s funkciou mostného automobilu s nosnosťou mostového poľa 50 ton. Relevantná verejnosť bude pod takýmto označením očakávať rovnako tak aj súvisiace tovary a príslušenstvo k takémuto typu nadstavby (napr. *nákladné autá, kamióny; nákladné vozidlá; kapoty na vozidlá; pontóny; prenosné pontóny na vozidlá*) a tiež služby

súvisiace s prihlasovanými tovarmi (napr. *obchodné alebo podnikateľské informácie; marketingové štúdie; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; prieskum trhu; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; skúšky materiálov; kalibrácia (meranie) analýzy materiálov; kontroly kvality; technický prieskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov) v oblasti nákladnej prepravy*). Úrad uviedol, že písmeno B môže poukazovať na ďalšiu verziu takejto nadstavby.

Z uvedeného dôvodu úrad uviedol, že predmetné označenie, výlučne v slovnej podobe, nie je schopné vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti jednoznačne identifikovať obchodný pôvod takto označených výrobkov, a teda je označením bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Nadstavba automobilu s označením AM-50 je používaná od roku 1975 v bývalom Československu, najmä v armádach, hasičských zboroch a pod. Aj preto relevantná verejnosť nevníma predmetné označenie ako ochrannú známku ale ako označenie konkrétneho druhu nadstavby a to mostového automobilu.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že toto je navyše označením, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach v súvislosti s pomenovaním konkrétneho druhu nadstavby automobilu. Registráciou takejto označenia ako ochrannej známky len pre jeden subjekt by sa zabránilo ostatným subjektom podnikajúcim s rovnakým alebo podobným tovarom či službami toto označenie akýmkoľvek spôsobom používať. Tým je daný dôvod pre zamietnutie zápisu označenia do registra ochranných známk aj podľa ust. § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Vo vyjadrení z 10.8.2015 prihlasovateľ uviedol, že samotný výrobok, takto označený je súčasne zapísaný ako dizajn Spoločenstva. Ďalej uviedol, že najväčší rozdiel (zrejme oproti označeniu nadstavby používanej od roku 1975) tvorí písmeno „B“, ktoré znamená určitý typ alebo rad.

Úrad na základe opätovného prieskumu a s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa zotrváva na svojom stanovisku, že označenie „NADSTAVBA AUTOMOBILU AM - 50B“ nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. V prípade argumentu zápisu výrobku ako dizajn Spoločenstva je potrebné uviesť, že ochrana dizajnom spočíva v chránení vonkajšej úpravy výrobku a nie jeho názvu. Čo sa týka písmena „B“ prihlasovateľ uviedol, že sa jedná o určitý typ a rad tak ako aj uviedol úrad v predchádzajúcom výmere, keď konštatoval, že toto písmeno môže poukazovať na ďalšiu verziu. Takéto logické označovanie ďalších typov, resp. vývojových verzií (napr. B, C, D, ... alebo II., III., IV., ...) je bežné aj u iných subjektov. Takýto rozlišujúci prvok v podobe jedného písmena alebo číslice je nedostatočný, v rámci viacslovného označenia zaniká a nie je schopný odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie. Taktiež nie je schopný upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a preto ho nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že písmeno B nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký dištingtívny prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, 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). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, úrad konštatuje, že predmetné označenie nie je možné v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.1.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Patentová, známková a oceňovacia kancelária
Ing. Jaroslav Mrenica
Mládežnícka 1435, P.O.BOX 73
020 01 Púchov