



Banská Bystrica 9. 2. 2016

POZ 5788-2014/Z-59-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5788-2014 s názvom TAXIKÁR z 7.11.2014 prihlasovateľa smartin, s.r.o., Bzovicka 4, 851 07 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Consilior Iuris s.r.o., Miletičova 23, 821 09 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.2.2015 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) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, 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 5788-2014 je slovné označenie TAXIKÁR, ktoré je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

V triede 9 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb - *Diapozitívy (fotografia); audiovizuálne kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na nahrávanie zvuku; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové hry (softvér); počítačové programy (sťahovateľné); pružné disky; videokazety; videopásky; nosiče zvukových nahrávok.*

V triede 16 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb - *Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); grafiky; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; ročenky; tlačoviny.*

V triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb - *Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; rozhlasová reklama; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby.*

V triede 38 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb - *Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu prostredníctvom satelitu; spravodajské agentúry; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; spravodajské kancelárie.*

V triede 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb - *Produkcia filmov (nie reklamných); fotografické reportáže; informácie o možnostiach zábavy; nahrávanie videopások; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie športových súťaží; televízna zábava; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; zábava; televízna zábava; organizovanie živých vystúpení; požičiavanie audioprístrojov.*

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia TAXIKÁR z 20.2.2015 (ďalej „výsledok prieskumu prihláseného označenia“) uviedol, že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám nárokoványm v triedach 9, 16, 35, 38, 41.

Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám odôvodnil tým, že je tvorené výlučne údajom, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastností (obsahu, zamerania) tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk. Výlučne slovné označenie TAXIKÁR poskytuje priemernému spotrebiteľovi len informáciu o tom, že takto označené tovary sú svojim obsahom zamerané na problematiku, ktorá sa týka vodičov alebo majiteľov taxíkov. Rovnako je z prihláseného označenia zrejmé, že i služby takto označené sú zamerané na túto problematiku. Okrem opisnej informácie o zameraní a obsahu tovarov a služieb predmetné označenie neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „TAXIKÁR“ nie je spôsobilé na plnenie základnej úlohy ochrannej známky, ktorou je schopnosť rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov služieb iných osôb.

Odpoveď prihlasovateľ bola úrad doručená 20.4.2015.

Prihlasovateľ v odpovedi uviedol, že nesúhlasí s výsledkom prieskumu prihláseného označenia. Prihlasovateľ poukázal na § 2 citovaného zákona, podľa ktorého označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlasovateľ je toho názoru, že označenie TAXIKÁR spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na jeho zápis do registra ochranných známk pre nárokované tovary a služby.

Prihlasovateľ upriamil pozornosť na skutočnosť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb. V tejto súvislosti prihlasovateľ zdôraznil, že opisné či všeobecné označenie nie je dôvodom na zamietnutie prihlášky, ak sa označenie nevzťahuje na produkt, ktorý označuje. Ako príklad takejto situácie uviedol výraz DANGER! (angl. NEBEZPEČENSTVO!), ktorý nemôže slúžiť ako ochranná známka pre nebezpečné látky, avšak nie je dôvod prečo by nemohla mať rozlišovaciu spôsobilosť pre iný výrobok, ktorý všeobecne nie je považovaný za nebezpečný.

Z toho prihlasovateľ vyvodil, že označenie TAXIKÁR by nemohlo byť zapísané ako ochranná známka pre tovary a služby, ktoré zahŕňajú problematiku taxislužieb, resp. prepravy osôb, batožiny a podobne (napríklad služby v triede 39). Ale v predmetnej prihláške ochrannej známky sú nárokované tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38 a 41 a to primárne za účelom výroby televízneho seriálu, resp. filmu. Prihlasovateľ zdôraznil, že označenie TAXIKÁR sa v žiadnej z nárokováných tried neviaže na činnosť taxislužieb. Prihlasovateľ dodal, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa má ochranná známka vzťahovať a tiež vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi týchto tovarov a služieb.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že označenie TAXIKÁR má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám a nie je označením, ktoré slúži na určenie vlastností tovarov a služieb.

Úrad uvádza k vyjadreniu prihlasovateľa nasledovné:

Prihlasovateľ sa odvoláva na ustanovenie § 2 citovaného zákona, v ktorom je zadané, ktoré označenie môže tvoriť ochrannú známku. Prihlasovateľ konštatuje, že označenie TAXIKÁR spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na jeho zápis do registra ochranných známok pre nárokované tovary a služby. K tomu úrad uvádza, že v § 2 citovaného zákona je okrem taxatívneho vymenovania označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku jednoznačne uvedené aj to, že vymenované druhy označení musia byť spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Úrad je toho názoru, že slovné označenie TAXIKÁR nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb a preto nespĺňa podmienky ustanovené v § 2 citovaného zákona.

Úrad súhlasí s prihlasovateľom v tom, že rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť posúdená vo vzťahu k tovarom a službám a vo vzťahu k relevantnej verejnosti. Úrad k tomu dodáva, že posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa. Vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie aj jazykové schopnosti atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov alebo služieb. Keďže tovary a služby nárokované v predmetnej prihláške majú všeobecný charakter, relevantnú verejnosť budú predstavovať všetci potenciálni televízni diváci a čitatelia rôznych tlačovín.

Úrad súhlasí s prihlasovateľom aj v tom, že všeobecné označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pokiaľ neopisuje vlastnosti nárokovovaných tovarov a služieb. Avšak označenie TAXIKÁR nie je takýmto označením pretože poskytuje priemernému spotrebiteľovi priamu a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary sú svojim obsahom zamerané na problematiku, ktorá sa týka vodičov alebo majiteľov taxíkov. V prípade, že tovary „*diapozitívy (fotografia); audiovizuálne kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; pásky na nahrávanie zvuku; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové hry (softvér); počítačové programy (sťahovateľné); pružné disky; videokazety; videopásky; nosiče zvukových nahrávok*“, ktoré sú nárokované v triede 9 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením TAXIKÁR, relevantná verejnosť bude očakávať, že predmetné tovary sú svojim obsahom zamerané na problematiku, ktorá sa týka vodičov alebo majiteľov taxíkov. To znamená, že rôzne nosiče údajov a elektronické sťahovateľné publikácie označené slovom TAXIKÁR obsahujú údaje a informácie zamerané na problematiku, ktorá súvisí s prácou taxikára. V prípade, že tovary „*albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy (periodiká); grafiky; kalendáre; katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené publikácie; ročenky; tlačoviny*“, ktoré sú nárokované v triede 16 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením TAXIKÁR, relevantná verejnosť bude očakávať, že predmetné tovary sú svojim obsahom zamerané na problematiku, ktorá sa týka vodičov alebo majiteľov taxíkov. To znamená, že rôzne tlačoviny označené slovom TAXIKÁR obsahujú údaje a informácie zamerané na problematiku, ktorá súvisí s prácou taxikára. V prípade, že služby „*produkcia filmov (nie reklamných); fotografické reportáže; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávanie videopások; zábava; televízna zábava; organizovanie živých vystúpení*“, ktoré sú nárokované v triede 41 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením TAXIKÁR, relevantná verejnosť bude očakávať, že predmetné služby sú svojim obsahom zamerané na problematiku, ktorá sa týka vodičov alebo majiteľov taxíkov. To znamená, že rôzne takto označené televízne programy, produkcia filmov a organizovanie živých vystúpení sú zamerané na problematiku, ktorá súvisí s prácou taxikára. Relevantná verejnosť bude vnímať súvislosť so službami obsahovo zameranými na problematiku týkajúcu sa vodičov a majiteľov taxíkov aj pri iných službách, ktoré sú nárokované v triede 41 v prípade, že budú označené označením „TAXIKÁR“. Súvislosť so službami zameranými na problematiku povolania taxikára vyplýva práve z jednoznačnej opisnej informácie obsiahnutej v tomto označení. Rovnako aj v prípade, že služby „*reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; komerčné informačné kancelárie; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov; televízna reklama; rozhlasová reklama; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby*“, ktoré sú nárokované v triede 35 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením TAXIKÁR, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o sprievodné služby určené na podporu služieb zameraných na produkciu filmov a televíznych

programov s tematikou o taxikároch. V prípade, že služby „poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu prostredníctvom satelitu; spravodajské agentúry; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; spravodajské kancelárie“, ktoré sú nárokované v triede 38 predmetnej prihlášky ochrannej známky, budú označené opisným označením TAXIKÁR, relevantná verejnosť bude očakávať, že ide o sprievodné služby podporujúce šírenie filmov o problematike týkajúcej sa taxikárov.

Skutočnosť, že označenie TAXIKÁR nie je prihlásené pre taxislužbu, neznamena, že sa spotrebiteľovi na základe zreteľného významu daného označenia nevybaví asociácia s konkrétnou tlačovinou, nosičom údajov alebo filmom, programom, reláciou alebo problematikou, ktoré sa týkajú taxikárov, a ktoré sú vysielané pre spotrebiteľa alebo prezentované rôznymi spôsobmi.

Na základe slovného označenia TAXIKÁR relevantná verejnosť nemôže rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých služieb a tovarov iných osôb. To znamená, že relevantná verejnosť nevie určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Z uvedených dôvodov predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk 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 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:
Consilior Iuris s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava