



Banská Bystrica 7. 3. 2016
POZ 1525-2015/Z-94-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1525-2015 s názvom CV box z 20.7.2015 prihlasovateľa APPEL COUNSELLING, s.r.o., Leškova 3A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Miloš Kvasňovský, Dunajská 32, 811 08 Bratislava,

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 26.10.2015 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 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.

Predmetné označenie je prihlásené pre služby v triedach 35 a 41.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 26.10.2015 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „CV box“ vo vzťahu k prihláseným službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť v obchodnom styku na určenie druhu, účelu či charakteru (iných vlastností) prihlasovaných služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov, pričom prvý slovný prvok „CV“ predstavuje bežne používanú skratku latinského pojmu „curriculum vitae“ a Veľký slovník cudzích slov (Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková) ho definuje ako „*stručný životopis (obyčajne ako príloha k žiadosti o zamestnanie)*“. Pokiaľ ide o druhý slovný prvok „box“, úrad prieskumom internetových stránok zistil, že okrem iných významov pojem „box“ je používaný aj v oblasti informačných technológií, kde pojem „box“ môže slúžiť na pomenovanie úložiska údajov tzv. „data box“ (*data box – dátový box (schránka) resp. data box – dátový box, dátová schránka*). Spojením vyššie špecifikovaných slovných prvkov vzniká predmetné označenie „CV box“, ktorého význam na základe vyššie uvedenej analýzy je „*databáza profesijných životopisov*“ resp. „*dátová schránka (úložisko) s obsahom profesijných životopisov*“.

Predmetné označenie je tak vo vzťahu k prihláseným službám opisné, pretože užívateľ prihlásených služieb (napr. zamestnávateľ) z obsahu daného označenia vie, že prihlásené služby ako je „personálne poradenstvo“ a ostatné súvisiace služby či už reklamného alebo obchodného charakteru sú svojim druhom, účelom

a charakterom (inými vlastnosťami) zamerané na oblasť poskytovania profesijných životopisov z danej databázy na účely výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie pre zainteresovaných zamestnávateľov. Z toho vyplýva už vyššie spomenutá opisnosť prihláseného označenia, čím je naplnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinkatívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného čierneho monochromatického písma opatreného bežnými pätkami uplatňovanými v bežných počítačových fontoch (ako napr. Times New Roman a pod.), pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov a bežný užívateľ takúto úpravu prakticky nevníma, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciau spôsobilosť a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým službám prihlásené označenie predstavuje aj z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, 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.

Vychádzajúc z analýzy, že predmetné označenie vyššie požadovanú funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 23.12.2015, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

V úvode svojich argumentácií poukázal na ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach hovoriace o tom, že „*Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciau spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.*“, na základe ktorého upozornil úrad na skutočnosť, že v minulosti už raz bolo predmetné označenie „CV box“ zapísané ku dňu 9.11.2005 ako ochranná známka č. 211860 pre obchodnú spoločnosť InfoWork, spol. s r.o., Bratislava, pre služby v triedach č. 35 a 41, pričom platnosť tejto ochrannej známky uplynula dňa 19.4.2014, t.j. ide o zaniknutú ochrannú známku.

V nadväznosti na vyššie uvedenú skutočnosť prihlasovateľ zadeklaroval, že daný zápis staršej ochrannej známky do registra ochranných známk nie je možné opomenúť, keďže úrad už raz vyhodnotil označenie totožné s predmetným označením ako spôsobilé pre takýto zápis. Zdôraznil tiež, že posudzovanie zápisnej spôsobilosti staršej ochrannej známky prebehlo za identických podmienok daných zákonnými ustanoveniami, aké sú aj v súčasnosti, a to aj napriek medzičasom uskutočnenej novelizácii zákona o ochranných známkach, vrátane totožnosti dotknutých označení ako aj totožnosti dotknutých služieb.

Prihlasovateľ z toho odvinul svoj názor, že slovné označenie „CV box“ nadobudlo za dobu používania na území Slovenskej republiky v rozpätí 10 rokov vo vzťahu k prihláseným službám rozlišovaciau spôsobilosť, a preto nevidí dôvod na zamietnutie zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, ktoré by vraj bolo v rozpore s predchádzajúcim postupom úradu, ale najmä s princípom právnej istoty a predvídateľnosťou práva.

Úrad, pokiaľ ide o poukázanie na staršiu ochrannú známku zo strany prihlasovateľa, ktorá je zapísaná v registri ochranných známk, avšak v súčasnosti už zaniknutá, predovšetkým uvádza, že pre možnosť nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlásených označení v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona je nutné splniť určitý súbor podmienok preukazujúci deklarovanú rozlišovaciau spôsobilosť, čo v danom prípade prihlasovateľ nespĺnil. Totiž okrem prihlasovateľom uvedených skutočností, týkajúcich sa totožnosti staršej ochrannej známky s prihláseným označením vrátane totožnosti predmetných služieb, a tiež okrem tvrdenia, že staršia ochranná známka nadobudla za obdobie svojej platnosti vo vzťahu k predmetným službám rozlišovaciau spôsobilosť, je ešte potrebné splniť ďalšie nevyhnutné podmienky na to, aby bolo možné zväziť, či došlo k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, alebo nie. Ide o to, či označenie resp. ochranná známka „CV box“ bola skutočne počas desiatich rokov používaná tak, aby vošla do povedomia relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti

na území celej Slovenskej republiky, vrátane jej intenzívneho používania, množstva vynaložených prostriedkov na reklamu a pod. Takéto skutočnosti sú v známkovej praxi zo strany prihlasovateľov preukazované prostredníctvom relevantných dokladov, ako sú faktúry, propagačné materiály a iné v rámci celého rozsahu Slovenskej republiky, ktoré musia byť datované pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky a zároveň musia mať uvedené meno (alebo v prípade právnických osôb obchodné meno) prihlasovateľa, potvrdzujúce pôvod predmetných služieb, čo v konkrétnom prípade nebolo preukázané.

Zároveň úrad má za to, že takéto doklady zo strany prihlasovateľa prakticky ani nie je možné doložiť, pretože predmetné označenie „CV box“ je prihlásené pod iným obchodným menom, ako bolo obchodné meno majiteľa zaniknutej staršej totožnej ochrannej známky č. 211860. To znamená, ak by aj mal prihlasovateľ súvis so spoločnosťou majiteľa zaniknutej ochrannej známky č. 211860 (InfoWork, spol. s r.o.), samotná relevantná spotrebiteľská verejnosť logicky nemôže mať vo svojom povedomí vzťah medzi zaniknutou ochrannou známkou „CV box“ a prihlasovateľom APPEL COUNSELLING, s.r.o.. Preto na základe vyššie uvedených skutočností je jednoznačné, že rozlišovacia spôsobilosť slovného označenia „CV box“ vo vzťahu k prihláseným službám pre spoločnosť prihlasovateľa APPEL COUNSELLING, s.r.o. nebola a ani nemohla byť preukázaná. Z toho zároveň vyplýva, že tvrdenie prihlasovateľa o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia pre jeho spoločnosť je irelevantné a nijako neprispelo k prekonaniu zápisných prekážok tohto označenia.

Čo sa týka prihlasovateľovho poukázania na rozpor medzi procesným postupom v rámci konania o prihláške zaniknutej staršej ochrannej známky č. 211860 a procesným postupom v rámci konania o predmetnej prihláške ochrannej známky, je potrebné zo strany úradu uviesť, že zaniknutá ochranná známka č. 211860 bola zapísaná v roku 2005, t.j. viac ako pred desiatimi rokmi, keď úrad konal v danom čase primerane k situácii znalostnej úrovne relevantnej verejnosti. Vedomostná úroveň relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v oblasti informačných technológií sa v priebehu desiatich rokov dostala na podstatne vyššiu úroveň, čo aj v konkrétnom prípade znamená jednoznačnú schopnosť zo strany relevantného užívateľa dať si slovný prvok „box“ (pokiaľ je spojený so životopismi) do priameho súvisu s pojmami „data box – dátový box (schránka) resp. data box – dátový box, dátová schránka“. Zároveň prax v rámci prieskumu prihlášok ochranných známk je v súčasnosti viazaná aj na požiadavku harmonizácie procesných postupov pri týchto prieskumoch v rámci Európskej únie, čo tiež prispelo k značnému posunu vývoja v otázke posudzovania zápisnej spôsobilosti označení. Z týchto skutočností vyplýva, že desať rokov dozadu (na rozdiel od súčasnosti), pojem „box“ ešte mohol mať v spojení so životopismi určitý fantazijný charakter, a zároveň z toho následne vyplýva rozdielnosť medzi vyššie spomínanými procesnými postupmi v rámci konaní o dotknutých prihláškach ochranných známk s rovnakými označeniami a službami. Preto tvrdenie prihlasovateľa, že opačné (zamietavé) rozhodnutie v predmetnom prípade spôsobí rozpor medzi danými konaniami s následným narušením právnej istoty a predvídateľnosti práva, je irelevantné a nemá vplyv na vyvedené zápisné prekážky predmetného označenia.

V záverečných argumentáciách prihlasovateľ vzniesol názor, že slovný prvok „box“ pri jeho viacerých existujúcich významoch v spojení so slovným prvkom „CV“ (pričom prihlasovateľ pripustil, že ide bežne zaužívanú skratku „*curriculum vitae*“ = „*stručný životopis, obyčajne ako príloha k žiadosti o zamestnanie*“) nedáva užívateľovi predmetných služieb v rámci svojho vnímania takú možnosť, aby si vo svojom vedomí dotvoril tento pojem na pojem „data box“. K tomu dodal, že špecifikácia druhého slovného prvku „box“ je založená na vlastnom dotvorení iba zo strany úradu, čo z hľadiska vnímania užívateľa predmetných služieb vraj nie je možné. Tento predpoklad sa prihlasovateľ snaží podporiť aj citáciou z rozsudkov Európskeho súdneho dvora C-456/01 P a C-457/01 P v znení „*rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle čl. 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/49 musí byť posudzovaná vzhľadom k jej vnímaniu relevantnou verejnosťou, ktorú tvoria bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní priemerní spotrebitelia týchto výrobkov a služieb*“.

Vychádzajúc z týchto argumentov, úrad už vyššie konštatoval, že zvýšená vedomostná úroveň relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v oblasti informačných technológií v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi umožňuje relevantnému užívateľovi predmetných služieb vnímať význam pojmu „box“ (pokiaľ je v spojení so životopismi) ako „data box – dátový box (schránka) resp. data box – dátový box, dátová schránka“ prípadne ako „databázu“, pretože takýto užívateľ predmetných služieb (napr. zamestnávateľ), a predovšetkým takých služieb ako je „personálne poradenstvo“, ale aj súvisiacich ostatných služieb, si na základe predmetného označenia ako celku ľahko uvedomí, že ide o určitý súbor (tzn. databázu) životopisov záujemcov o povolanie. Z toho dôvodu v súčasnosti nie je možné v spojení so životopismi považovať slovný prvok „box“ za fantazijný, a teda je rovnako opisný ako skratka „CV“. Preto je predmetné označenie aj ako

celok opisné, pričom môže v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu, účelu či charakteru (iných vlastností) prihlasovaných služieb, to znamená, že informuje ich užívateľa o tom, že ide o „databázu profesijných životopisov“ resp. o „dátovú schránku (úložisko) s obsahom profesijných životopisov“. S ohľadom na danú opisnosť predmetného označenia ako celku, ako aj na vyššie deklarovanú minimálnu úpravu bežného písma je možné konštatovať, že prihlásené slovné označenie napĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, a keďže prihlasovateľ ani v jednom zo svojich vyššie analyzovaných argumentov túto skutočnosť nevyvrátil, predmetné označenie naďalej zostalo predmetom zápisných prekážok.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované slovné označenie „CV box“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Miloš Kvasňovský
Dunajská 32
811 08 Bratislava