



Banská Bystrica 21. 4. 2017
POZ 5112-2016/Z-150-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5112-2016 s názvom eKREDIT z 18.3.2016 prihlasovateľa Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín (ďalej „prihlasovateľ“),

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 zo 6.9.2016 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. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a 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 slovnej ochrannej známky je označenie „eKREDIT“, ktoré je po úprave prihláseného zoznamu tovarov a služieb nárokované pre tovary „počítače; počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie; softvér; vzdelávací softvér; komunikačný softvér; všetky uvedené tovary pre použitie v oblasti zdravotníctva“ v triede 9 a služby „poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu; tvorba softvéru; počítačové programovanie; všetky uvedené služby pre použitie v oblasti zdravotníctva“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) zo 6.9.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným službám vzdelávania v triede 41 a súvisiacim tovarom v triede 9, ktoré možno hromadne označiť ako počítačový softvér a hardvér, ako aj súvisiacim službám v oblasti poskytovania a tvorby softvéru v triede 42, predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, charakteru a zamerania prihlásených tovarov a služieb. Úrad v liste konštatoval, že vo vzťahu k prihláseným službám vzdelávania v triede 41 predmetné označenie evokuje u priemerného spotrebiteľa predstavu elektronických kreditov, teda vyčíslenej hodnoty priznanej študentom po splnení predpísaných podmienok, ktorá je v elektronickej podobe. Ďalej konštatoval, že vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom a službám v triedach 9 a 42, predmetné označenie poskytuje iba jednoduchú informáciu o tom, že pod týmto označením bude prihlasovateľ poskytovať softvér, hardvér a softvérové služby, ktoré sú určené, resp. zamerané na evidenciu, zber a kontrolu elektronických kreditov vo vzdelávacích aktivitách. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, kde slovný prvok „kredit“ označuje okrem iného *vyčíslenú hodnotu priznanú študentovi po splnení*

predpísaných podmienok (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka) a predpona „e“ má význam *elektronický* (z anglického jazyka *electronic* – elektronický) (In.: **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**).

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 21.11.2016, v ktorom uviedol, že dlhodobo poskytuje služby v oblasti zdravotníctva a spolupracuje s organizáciami pôsobiacimi v tomto obore. Produkt pod prihláseným označením ponúka prihlasovateľ, resp. jeho právny predchodca (spoločnosť *image and management consulting, s.r.o., Šamorín*) na trhu už od roku 2011. Ďalej poznamenal, že softvérovú aplikáciu pod predmetným označením, ktorá slúži na evidenciu kreditov vzdelávania, aktívne využívajú lekári, zdravotnícky personál a farmaceuti aj v súčasnosti. Prihlasovateľ súhlasí s názorom úradu, že výraz „kredit“ má značný súvis so vzdelávaním alebo bankovníctvom, avšak nesúhlasí s tvrdením úradu, že nemôže byť tento výraz použitý vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 9 (k softvéru a hardvéru), resp. k službám poskytovania počítačových technológií prihláseným v triede 42. Prihlasovateľ ďalej podotkol, že prihlásené tovary a služby sú určené iba úzkej skupine odbornej spotrebiteľskej verejnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť, prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia požiadal úrad o úpravu prihláseného zoznamu tovarov a služieb tak, že vynechal z prihláseného zoznamu tovarov a služieb všetky služby v triede 41, a súčasne všetky tovary a služby v triedach 9 a 42 obmedzil doplnením slovných prvkov „*pre použitie v oblasti zdravotníctva*“.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Kópia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Trnave preukazujúca zmenu obchodného mena a sídla spoločnosti prihlasovateľa (z *image and management consulting, s.r.o., Šamorín* na *Allio s.r.o., Šamorín*).
- 2) Tri kópie zmlúv o spolupráci z 13.9.2011, 10.11.2011 a 30.12.2013, ktoré boli uzavreté medzi prihlasovateľom (resp. jeho právnym predchodcom) a spoločnosťami *PAMIDA International, s.r.o. Košice*, *Amgen Slovakia s.r.o., Piešťany* a *Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Skalica*. Predmetnými zmluvami sa prihlasovateľ (resp. jeho právny predchodca) zaviazal poskytnúť uvedeným spoločnostiam softvérovú aplikáciu pod označením „eKredit“, ktorá umožňuje elektronické zaznamenávanie kreditov vzdelávania lekárov a ich odosielanie prostredníctvom internetu priamo do interného elektronického systému Slovenskej lekárskej komory, ako aj aktualizáciu registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekára vedeného Slovenskou lekárskou komorou.
- 3) Fotografia obsahujúca vyobrazenie grafického prostredia programu s názvom „eKredit“.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazné materiály, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a to ani vo vzťahu k zúženému prihlásenému zoznamu tovarov a služieb, ktorý navrhol prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 21.11.2016.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené písmenom „e“ v spojení so slovom „Kredit“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Slovný prvok „kredit“ označuje *vyčíslenú hodnotu priznanú študentovi po splnení predpísaných podmienok* (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka), resp. ho možno vnímať vo význame *prémia poskytovaná pri splnení stanovených al. dohodnutých podmienok, bonus* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2011). Písmeno malé „e“ sa v súčasnosti bežne pridáva k ďalšiemu slovnému prvku za účelom zvýraznenia, že ide o elektronický spôsob poskytovania či prevádzkovania rôznych služieb alebo o tovary súvisiace s takýmito službami, resp. súvisiace alebo umožňujúce elektronizáciu. Ako príklad možno uviesť označenia pre elektronické bankovníctvo - *eBanking*, elektronické vzdelávanie - *eLearning*, elektronické platby - *ePay*, elektronický obchod - *eShop*, atď. Z vyššie uvedeného je evidentné, že písmeno „e“ na začiatku iného slova sa vyskytuje pomerne často a vzhľadom na rozširujúcu sa elektronizáciu služieb či rôznych zariadení v spojení s internetovými službami bude počet pojmov majúcich pred plnovýznamovým slovom písmeno „e“ narastať. Vloženie tohto písmena do označenia je preto nutné posudzovať ako dodávajúce označeniu opisný charakter, čiže „e“ neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti označenia, naopak, opisuje buď formu prevádzkovania služby alebo vlastnosť tovaru. V zmysle uvedených informácií možno doslovne vnímať prihlásené označenie „eKredit“ ako „elektronický kredit“, t.j. *vyčíslenú hodnotu priznanú študentovi po splnení predpísaných podmienok spravovanú elektronicky*“.

V zmysle všeobecne platnej a uznávanej známkovoprávnej praxe označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. V prípade predmetného označenia je táto spojitosť zrejmalá, pretože relevantná verejnosť, ktorá je v danom prípade tvorená odbornou verejnosťou pôsobiaceou v oblasti zdravotníctva, bude takéto označenie komplexne a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať ako jednoznačnú a priamu informáciu, že pod týmto označením budú poskytované softvérové aplikácie a súvisiace zariadenia (tovary prihlásené v triede 9), zamerané na elektronickú správu kreditov (zaznamenávanie, vyhodnocovanie, atď.) dosiahnutých v rámci vzdelávania v oblasti zdravotníctva, čo v konečnom dôsledku vyplýva aj z dokladov prihlasovateľa (v zmluvách o spolupráci /doklad č.2/ je aplikácia „eKredit“ definovaná ako *softvér umožňujúci elektronické zaznamenávanie kreditov sústavného vzdelávania lekárov priamo na vzdelávacích podujatiach a zároveň umožňujúci odoslanie získaných kreditov prostredníctvom komunikačných prostriedkov do systému CME Slovenskej lekárskej komory*). S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia prihlásené softvérové služby v triede 42, pretože tieto služby slúžia ako prostriedok na tvorbu a prevádzkovanie softvérovej aplikácie zameranej na vyššie uvedené elektronické kredity.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané § 5 ods. 1 písm. b) až d) o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojim vyjadrením zo dňa 21.11.2016 vyššie špecifikované doklady. Vo vzťahu k predloženým dokladom úrad konštatuje, že fotografia s vyobrazením grafického prostredia programu (doklad č. 3) neobsahuje označenie v prihlásenej podobe, t.j. vo výlučne slovnej podobe, ale vo forme kombinovaného farebného označenia, kde slovný prvok „eKredit“ je doplnený výrazným grafickým prvkom (červeným kruhom so štylizovaným písmenom „K“ bielej farby). Navyše, z doloženej fotografie nie je možné zistiť ani veľkosť skupiny spotrebiteľov, ktorá s predmetným označením prišla do kontaktu v relevantnom období pred podaním predmetnej prihlášky. Predložený doklad č. 1 je výpisom z obchodného registra Okresného súdu v Trnave a obsahuje základné obchodné údaje o spoločnosti prihlasovateľa ku dňu 15.11.2016. Uvedený doklad preukazuje zmenu obchodného mena a sídla spoločnosti prihlasovateľa (z *image and management consulting, s.r.o., Šamorín* na *Allio s.r.o., Šamorín*). Doložené zmluvy (doklad č. 2) sú datované do obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5112-2016 a vyplýva z nich záväzok pre prihlasovateľa poskytnúť trom subjektom (*PAMIDA International, s.r.o. Košice; Amgen Slovakia s.r.o., Piešťany* a *Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Skalica*) softvérovú aplikáciu „eKredit“. Predmetné zmluvy síce preukazujú spoluprácu medzi prihlasovateľom a vyššie uvedenými tromi subjektmi pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, avšak z nich nie je možné vyvodiť či a v akom rozsahu sa relevantná spotrebiteľská verejnosť, tvorená odbornou verejnosťou pôsobiaceou v oblasti zdravotníctva, skutočne stretla s predmetným označením na prihlásených tovaroch a službách a či toto označenie vníma ako ochrannú známku, alebo len ako jednoduchú informáciu o zameraní softvérových aplikácií a s nimi súvisiacich softvérových služieb a hardvéru (t.j. že ide o tovary, resp. služby určené, zamerané na elektronickú správu kreditov). Predmetné zmluvy navyše nijako nepreukazujú podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií, ktoré prihlasovateľ vynaložil na jeho propagáciu a ani pomernú veľkosť dotknutej skupiny osôb, ktorá predmetné tovary a služby identifikuje ako pochádzajúce od určitého subjektu vďaka predmetnému označeniu.

Podľa úradu preto nemožno dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (*objem, kontinuálnosť a intenzita*), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Zmyslom inštitútu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je totiž prekonanie niektorej z konštatovaných prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky uvedených v § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ zákona o ochranných známkach, čo možno dosiahnuť len intenzívnym, kontinuálnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané.

Úrad sa navyše domnieva, že z titulu charakteru prihláseného označenia, ktoré tvorí len skrátená forma slovného spojenia označujúceho „elektronický kredit“ (t.j. vyčíslenú hodnotu priznanú študentovi po splnení predpísaných podmienok spravovanú elektronicky), nie je možné priznať výlučné práva k tomuto označeniu len v prospech jedného subjektu. Týmto by sa totiž obmedzila možnosť používania takéhoto označenia ostatnými subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti trhu.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým tovarom a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných znáмок.

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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Ing. Darina Kyliánová
Úprkova 35
811 04 Bratislava