



Banská Bystrica 4. 3. 2019
POZ 429-2018/Z-107-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 429-2018 z 23.2.2018 prihlasovateľa SQR SLOVAKIA s.r.o., Dunajská 1638/3, 040 01 Košice 1, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Štefan Cicholes, SIGNUM, patentová a známková kancelária, Hraničná 20, 040 17 Košice, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 7.8.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 7.8.2017 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre tovary „aplikačný softvér; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie údajov; počítačový softvér umožňujúci poskytovanie informácií o miestnych správach; počítačový softvér umožňujúci poskytovanie informácií o zľavách; počítačový softvér umožňujúci poskytovanie informácií o cestovnom ruchu“ v triede 9 a služby „obchodné poradenské, konzultačné a informačné služby; marketingový prieskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; písanie reklamných textov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cieľový marketing; reklama; on-line reklama na počítačovej

komunikačnej sieti; inzertné služby“ v triede 35, „poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty“ v triede 36, „konzultačné a informačné služby v oblasti cestovania (okrem ubytovania); informácie o možnostiach dopravy; rezervácie zájazdov; logistické služby v doprave; poskytovanie informácií o cestovnej trase“ v triede 39 a „poradenstvo v oblasti počítačových technológií; programovanie softvéru pre informačné platformy na internete“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že vo vzťahu k službám v triede 36 a súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 9, 35, 39 a 42 nemá takéto označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne s nedištinkívneho slovného a grafického prvku.

Úrad uviedol, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť bude spájať s tovarmi a službami, ktoré súvisia alebo sú spojené s vlastníctvom zákaznickej karty (napr. poskytovanie zliav na tovary a služby alebo poskytovanie poradenstva, informácií o tovaroch a službách). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „naša“ vyjadruje len privlastňovací vzťah hovoriaceho k osobe, veci (ako vlastníctvo, prináležanie, spoločenský alebo zamestnanecký vzťah), vyjadruje pôvodcu alebo predmet a slovo „karta“ je pomenovaním pre obvyčajne obdĺžnikový lístok z plastu vybavený magnetickým pásičkom, čiarovým kódom alebo čipom na záznam dát (In.: Akademický slovník cudzích slov 2005, Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015).

Prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené samotným názvom druhu tovaru, ktorým je karta. Slovné spojenie „našakarta“ priemernému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením sú na základe vlastníctva karty poskytované rôzne tovary a služby. Zámeno „naša“ použité v prihlásenom označení len odkazuje spotrebiteľovi, že až keď sa stane majiteľom karty budú mu poskytnuté tovary a služby. Zámeno „naša“ neposkytuje spotrebiteľovi bližšiu informáciu o obchodnom pôvode tovarov a služieb, ale vyjadruje len privlastňovací vzťah k neznámej osobe. Spotrebiteľ môže zámeno „naša“ použité v prihlasovanom označení vnímať aj ako zámeno vyjadrujúce kladný vzťah k tovarom a službám. Avšak ani jeden z výkladov zámena „naša“ nedodáva prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Práve naopak, len zvyrazňuje opisnú informáciu, ktorá je v predmetom označení obsiahnutá.

Grafická úprava prihláseného označenia (použitie tmavomodrého písma v slovnom prvku „našakarta“ a svetlomodrého vyobrazenia karty) nie je postačujúca na to, aby predmetnému označeniu zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Takáto úprava označenia nepredstavuje prvok, na základe ktorého spotrebiteľ dokáže určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Z tohto dôvodu prihlásené označenie ako celok nie je schopné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov, čo znamená, že nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky. Z uvedených dôvodov nie je predmetné označenie spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 12.10.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov. Prihlasovateľ poukázal na to, že predmetom prihlášky nie je viacslovné označenie, ale iba jedno slovo – novotvar „našakarta“. Prihlasovateľ ako dôkaz o používaní jednoslovného označenia uviedol odkaz na internetovú stránku <https://www.nasakarta.sk/>. Z obsahu tejto stránky taktiež podľa prihlasovateľa vyplýva, že vôbec nedochádza k vydávaniu plastových alebo iných kariet, tak ako to tvrdil úrad. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že grafická úprava označenia (spojenie línie mäččeňa a obdĺžnika) je jedinečná a dostatočná na rozlíšenie. Prihlasovateľ zároveň poukázal, že svetlomodrý obdĺžnik môže znázorňovať aj mobil, prípadne iné zariadenia určené na online elektronickú komunikáciu. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že obrazové označenie „našakarta“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 35, 36, 39 a 42 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne s nedištinkívneho slovného a grafického prvku.

Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby spojené s vlastníctvom

zákazníckej karty (napr. poskytovanie zliav na tovary a služby alebo poskytovanie poradenstva, informácií o tovaroch a službách). Túto skutočnosť potvrdzujú aj informácie uvedené na internetovej stránke <https://www.nasakarta.sk>, na ktorú poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení. Vo všeobecných obchodných podmienkach je uvedené, že pod predmetným označením pôjde o elektronickú (virtuálnu) kartu v podobe aplikácie (softvéru) nainštalovanej napr. v mobilnom telefóne, na základe ktorej sa budú dať získať rôzne výhody, zľavy, informácie, poradenstvo a podobne.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný, pretože slovné prvky „naša“ a „karta“ sa na území Slovenskej republiky bežne používajú. Preto slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s prihlásenými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že pôjde o kartu, ktorej vlastník získa rôzne výhody, zľavy (napr. na tovary, služby).

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje druh alebo povahu dotknutých tovarov alebo služieb. Z uvedeného je zrejmé, že predmetné označenie je ako celok opisné vo vzťahu k službám v triede 36 a súvisiacim (podporným) tovarom a službám v triedach 9, 35, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením poskytovanie tovarov a služieb spojených s vlastníctvom karty. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že predmetné označenie má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z prvkov (slovných a grafických), ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie spotrebiteľa nebudú vnímať ako dištinkívne prvky označenia. Vyobrazenie karty taktiež nezabezpečuje v predmetnom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože v súvislosti s prihlásenými službami v triede 36 a súvisiacimi (podpornými) tovarmi a službami v triedach 9, 35, 39 a 42 ide o nedištinkívny prvok.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava predmetného označenia nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť. Spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma a použitie grafického prvku karty v spojení s prihlásenými tovarmi a službami nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky, teda identifikátory pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlásenému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky a grafický prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere. Spotrebiteľ ju nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému a grafickému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 35, 36, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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 známk a dizajnov

Doručiť:

SIGNUM, patentová a známková kancelária – Ing. Štefan Cicholes
Hraničná 20
040 17 Košice 17