



Banská Bystrica 14. 11. 2019
POZ 709-2019/Z-554-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 709-2019 z 3.4.2019 prihlasovateľa E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov 1, 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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.8.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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 len „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 709-2019 je výlučne slovné označenie „**Engineering inspection company**“, ktoré je prihlasované pre tovary „*firemné listiny, papierové propagačné materiály, pečiatky (s adresnými údajmi), brožúry, zošity, katalógy, obaly na doklady, knihy, obaly (papiernický tovar), obálky (papiernický tovar), písacie potreby, pečiatky, kancelárske potreby okrem nábytku, príručky, prospekty, perá (kancelárske potreby), časopisy (periodiká), kalendáre, letáky, obálky na dokumenty (papiernický tovar)*“ v triede **16**, služby „*prenos digitálnych súborov, komunikácia cez Internet alebo komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov*“ v triede **38**, „*vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie konferencií, skúšanie, preskúšavanie (overovanie odbornej spôsobilosti osôb), organizovanie a vedenie seminárov, prekladateľské služby, lektorská činnosť, elektronické publikovanie, vydávanie textov (okrem reklamných), vydávanie kníh, online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), odborné preškoľovanie*“ v triede **41** a „*inžinierska činnosť - podávanie odborných a záväzných stanovísk pri splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, osvedčovanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre technické zariadenia, materiál, dokumentáciu stavieb, technológie a prototypy strojov, vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení ako súčasť skúšok kvality, činnosť akreditovaného inšpekčného orgánu, činnosť akreditovaného certifikačného orgánu na výroby, systémy manažérstva a osoby, činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody metódou certifikácie, posudzovania zhody, posudzovania činností*“

súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávania inšpekcie a skúšania určených výrobkov, inžinierska a expertná činnosť v oblasti technických zariadení, inžinierska a expertná činnosť v oblasti stavebníctva, preverovanie odbornej spôsobilosti organizácií za účelom vydania oprávnenia na činnosť, skúšky materiálov, kontrola kvality, poradenstvo v oblasti úspory energie, energetické audity“ v triede 42 medzinárodného triedenia.

Vo vzťahu k službám v triede 42 (*vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení ako súčasť skúšok kvality, podávanie odborných a záväzných stanovísk pri splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, osvedčovanie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre technické zariadenia; skúšky materiálov, kontroly kvality, poradenstvo*), a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 38 a 41 (*reklamné materiály, katalógy, časopisy, listiny, komunikácia prostredníctvom internetu, prenos správ a informácií, vzdelávanie, školenia, vydávanie kníh*) nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlasovaných služieb, ako aj s nimi súvisiacich tovarov a služieb. Prihlasované označenie ako celok tak dáva relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasovateľom je spoločnosť poskytujúca inšpekčnú a kontrolnú činnosť súvisiacu s technickými zariadeniami. Uvedené vyplýva z prekladu slov tvoriacich označenie z anglického jazyka do slovenského jazyka, konkrétne slovo *engineering*, ktoré môžeme preložiť ako inžinierska činnosť, technika, technická údržba, slovo *inspection* vo význame inšpekcia, revízia, prehliadka a slova *company* – spoločnosť, skupina.

Úrad poukázal na to, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil celkovému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a prihlasovanými službami, pričom nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú.

Záverom úrad uviedol, 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.

Dňa 21.8.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi uviedol, že *„E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. poskytuje svoje služby od roku 2007 ako oprávnená právnická osoba, autorizovaná osoba – notifikovaný orgán. Výstupom ponúkaných služieb sú dokumenty, ktoré obsahujú prihlasovanú ochrannú známku. Ročne vydávame cca. 5000 ks výstupných dokumentov.“*

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že v rámci organického vyhľadávania cez vyhľadávací prostriedok Google pri zadaní kľúčových slov „Engineering inspection company“ obsadzuje ich webová stránka prvotné miesta. Taktiež uviedol, že firma počas svojho pôsobenia používala reklamné prostriedky, na ktorých bola uvedená prihlasovaná ochranná známka, pričom odkazuje na priložené prílohy.

Prihlasovateľ je toho názoru, že prihlasovaná slovná ochranná známka “Engineering inspection company” rokmi používania nadobudla rozlišovaciu schopnosť a ako celok zreteľne identifikuje konkrétneho prihlasovateľa, a to E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad opätovne konštatuje, že slovné označenie „Engineering inspection company“ prihlasované pre tovary v triede 16 a služby v triedach 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva z významovej analýzy slov tvoriacich predmetné označenie. Slovné prvky „engineering inspection company “ možno v slovenskom preklade vnímať ako „spoločnosť pre inšpekciu (revíziu) techniky (technických zariadení), či v širšom

kontexte inžinierskej činnosti. Vo vzťahu k hlavným službám „*inžinierska a expertná činnosť v oblasti technických zariadení, činnosť akreditovaného inšpekčného orgánu, vykonávania inšpekcie a skúšania určených výrobkov, vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení ako súčasť skúšok kvality, preverovanie odbornej spôsobilosti organizácií za účelom vydania oprávnenia na činnosť*“ v triede 42 medzinárodného triedenia, ako aj s nimi spojenými službami v triede 41 medzinárodného triedenia - „*preskúšavanie (overovanie odbornej spôsobilosti osôb), vzdelávanie, školenia, odborné preškolenie, organizovanie konferencií, seminárov a vydavateľské služby*“, a súvisiacimi (podpornými) službami „*prenos súborov, správ, obrazových informácií, komunikácia cez internet*“ v triede 38 a tovarmi v triede 16 medzinárodného triedenia „*firemné listiny, pečiatky, brožúry, letáky, katalógy*“ je predmetné slovné spojenie označením opisujúcim vlastnosti prihlasovaných služieb. Relevantná verejnosť, ktorú v danom prípade tvorí úzko špecifikovaná skupina odborníkov, ktoré na výkon svojej profesie potrebujú certifikát preukazujúci spôsobilosť a oprávňujúci ich vykonávať určitú činnosť súvisiacu s technickými zariadeniami, alebo potrebujú odborné stanovisko či osvedčenie na výkon svojej činnosti, si vytvorí priame a jednoznačné spojenie medzi prihlasovaným označením a prihlasovanými službami, avšak nedokáže jednoznačne identifikovať, o ktorú konkrétnu spoločnosť ide, keďže takých spoločností, ktoré poskytujú predmetné služby, môže byť niekoľko. Túto úvahu pripustil aj sám prihlasovateľ svojím argumentom, že webová stránka ich spoločnosti obsadzuje prvotné miesta. Je tiež potrebné uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré je v anglickom jazyku, ako aj fakt, že koncovým spotrebiteľom je odborná verejnosť, nadpriemerne pozorná a známa problematiky, úrad posúdil prihlasované označenie ako označenie s chýbajúcou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože ide v danej problematike o bežne používané výrazy, a teda nejde o slovné spojenie, ktorému by relevantná verejnosť nerozumela.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi uviedol, že „*E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. poskytuje svoje služby od roku 2007 ako oprávnená právnická osoba, autorizovaná osoba – notifikovaný orgán...*“, čím chcel poukázať na skutočnosť, že prihlasované označenie „Engineering inspection company“ tvorí aj časť jeho obchodného mena, t. j. prihláseným označením sú slovné prvky tvoriace obchodné meno spoločnosti. V tejto súvislosti úrad poukazuje na skutočnosť, že je potrebné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Na rozdiel od obchodného mena, ktoré má evidenčný charakter registrácie, t. j. jeho funkciou je odlišiť rôznych podnikateľov, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť. 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. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Na základe uvedeného je úrad presvedčený o tom, že prihlásené označenie „Engineering inspection company“ ako celok pozostáva zo slovných prvkov, ktoré ani jednotlivo ani spolu nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie, časť B, Prieskum)

Čo sa týka príloh preukazujúcich podľa prihlasovateľa používanie prihlasovaného označenia na reklamných prostriedkoch, úrad konštatuje nasledovné. Pokiaľ ide o priložené výstupné doklady, ktorými sú vzory formulárov certifikátov, osvedčení, oprávnení, záverečných protokolov, t. j. predtlačené interné listinné dokumenty, ktoré vystaví konkrétny certifikačný orgán, v tomto prípade spoločnosť *E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.* konkrétnemu subjektu na základe splnených kritérií či nadobudnutých vlastností, nie je možné považovať za reklamné prostriedky, ako ani materiály, s ktorými sa mala možnosť oboznámiť široká verejnosť. Taktiež za reklamný materiál nemožno považovať formulár prihlášky na vzdelávanie, ako ani formulár prihlášky konkrétneho žiadateľa o overenie odborných vedomostí, pretože ide o konkrétny subjekt (záujemcu, žiadateľa), ktorého primárnym cieľom získania certifikátu nie je reklama. Ďalej je súčasťou príloh leták, zoznam pečiatok používaných na EIC s.r.o., sken výsledku organického vyhľadávania cez vyhľadávací prostriedok Google. Uvedené vyplýva z toho, že predložené materiály neobsahujú prihlásené označenie „Engineering inspection company“, ale uvádzajú obchodnú spoločnosť „E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.“ poskytujúcu tieto služby, a teda vystavujúcu certifikačné doklady. Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že predložené materiály nepreukazujú používanie prihláseného označenia

„Engineering inspection company“ prihlasovateľom pred podaním predmetnej prihlášky v spojitosti s nárokovanými tovarmi a službami, ktoré by malo viesť ku konštatovaniu, že prihlásené označenie pred podaním prihlášky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. S argumentáciou prihlasovateľa, že „prihlasovaná ochranná známka „Engineering inspection company“ rokmi používania našou firmou nadobudla rozlišovaciu schopnosť a ako celok dostatočne zreteľne identifikuje pre relevantnú verejnosť konkrétneho prihlasovateľa služby, a teda E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.“, nie je možné súhlasiť, pretože na všetkých predložených dôkazových materiáloch je uvedené obchodné meno, t. j. „E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.“, nie prihlásené označenie „Engineering inspection company“. Keďže ide o dva rozdielne inštitúty, ako už bolo spomenuté, s rozdielnou funkciou, ich používanie v obchodnom styku nemožno zamieňať, resp. použitie jedného (ochrannej známky - „Engineering inspection company“) automaticky vyvodíť z použitia druhého (obchodného mena - E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.) a naopak.

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 16, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.
Volgogradská 8921/13
080 01 Prešov 1

