



Banská Bystrica 17. 7. 2020
POZ 671-2019/Z-296-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 671-2019 z 29.3.2019 prihlasovateľa Kapalla Pavol, Ing., Hlavná 291/4, 900 43 Kalinkovo,

sa zamieťa

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.7.2019 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.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triede 9 a 16 a pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 24.7.2019 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „iMozog“ je tvorené slovným prvkom „mozog“ a predponou „i“. Slovný prvok „mozog“ znamená 1. „anat. lek. *ústredný orgán nervovej sústavy uložený v lebkovej dutine ľudského al. zvieracieho tela, u ľudí aj centrum myslenia, vôle a citov, cerebrum*“, 2. „*schopnosť človeka myslieť, uvažovať, usudzovať, rozum, um: napr. mať bystrý, geniálny, tvorivý mozog; pracovať mozgom*“, 3. obyč. pl. mozgy publ. *ľudia obyč. s mimoriadnymi rozumovými schopnosťami a vzdelaním, špičkoví pracovníci: napr. ekonomické, tvorivé mozgy; kupovať do firmy mozgy*“ (viď Súčasný slovník slovenského jazyka z r. 2006, 2011, 2015). Pokiaľ ide o predponu „i“ pripojenú k pojmu „mozog“, túto používa mnoho subjektov nielen v súvislosti s elektronickými službami, či s IT službami, ale aj v súvislosti s internetovými službami (ako napr. „ihodiny“, „iauto.autobazar“, „izdravie“, „izdravi.info“, „ihokej.webnode“, „ipizza“, a pod).

K tomu úrad ďalej uviedol, že spojením predpony „i“ so slovným prvkom „Mozog“ vzniká významový pojem „iMozog“, ktorý si relevantný spotrebiteľ-užívateľ bude interpretovať ako „elektronický mozog“ či „IT mozog“, so schopnosťou riadiť rôzne činnosti, výrobné procesy, zároveň ich vyhodnocovať zobrazovať na rôznych zobrazovacích zariadeniach (displejovch) a pod. To znamená, že pod pojmom „iMozog“ vo vzťahu

k prihláseným službám v triede 42 (ako napr. „tvorba počítačového softvéru“, „tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby)“, rôzne poradenstvá v oblastiach IT technológií), taktiež vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 9 (napr. počítačové programy) a tiež vo vzťahu ku všetkým ostatným súvisiacim komplementárnym tovarom a službám, bude relevantný spotrebiteľ – užívateľ týchto tovarov a služieb vnímať predmetné označenie ako označenie, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie účelu, obsahu, zamerania, prípadne charakteru (iných vlastností) prihlásených tovarov a služieb. Napr. daný softvér, resp. počítačové programy, taktiež ich tvorba, ako aj tvorba webových stránok, k tomu aj uvedené druhy hardvéru, ako aj témy v rôznych tlačovinách a periodikách, sú svojím účelom a obsahom zamerané na oblasť inteligentného riadenia, ovládania, vyhodnocovania či zobrazovania rôznych činností, výrobných procesov a iných úloh.

Z vyššie uvedeného tak vyplynulo, že predmetné označenie „iMozog“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Zároveň ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto 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 z 29.9.2019, kde zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom. Jeho argumentácie za účelom obhájenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia spočívajú výlučne v poukazaní na niekoľko zapísaných ochranných známk, ktoré dáva do analógie s prihláseným výlučne slovným označením „iMozog“, keď zároveň dodáva, že ide o nerovnaké zaobchádzanie.

Úrad v reakcii na vyššie uvedené uvádza, že v oblasti známkového práva je analógia prípustná výlučne v identických prípadoch. Avšak vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom sa nemožno odvolávať na odlišnosť konania. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia, ktoré nespĺňa podmienky zákona. K jednotlivým príkladom na ktoré prihlasovateľ poukázal, úrad uvádza nasledovné stanovisko:

Príklad č. 1.

Ochranná známka EÚ 002901007 – IPHONE

Ide o ochrannú známku, ktorej prihláška bola podaná ešte v roku 2002, keď používanie prípony „i“ v súvislosti s elektronikou, IT službami či internetom ešte nebolo tak zaužívané, resp. tzv. združené. Napriek tomu však svetoznámej firme Apple Inc. California, USA nebol vykonaný zápis dotknutého označenia na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len EUIPO) priamo a bez prekážok. V danom konaní bolo podaných niekoľko námietok, keď prihlasovateľ zjavne musel na základe určitých preukazných materiálov preukázať tzv. príznačnosť (v známkovom práve deklarovanú ako rozlišovaciu spôsobilosť). Z toho je zrejmé, že poukázanie na tento príklad ochrannej známky nijako neprispelo k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Príklad č. 2.

Ochranná známka EÚ 001098391 – eBrain

Ide o ochrannú známku, ktorej platnosť zápisu už uplynula. Rovnako, ako v prípade vyššie uvedeného príkladu, je potrebné uviesť, že táto prihláška bola podaná dávnejšie, ešte v roku 1999. Čiže taktiež ide o obdobie, kedy aj používanie podobnej prípony „e“ v súvislosti s elektronikou či IT službami ešte nebolo tak zaužívané a v tom čase ešte mohlo vykazovať určité znaky originalnosti či fantazijnosti. Aj v tomto prípade boli podané dve námietky, pričom konanie od podania až po zápis prebiehalo štyri roky. To znamená, že taktiež nešlo o priamy zápis, keď už v tom čase zjavne bola zvažovaná opisnosť resp. nedištingtívnosť

príkladom uvedeného označenia. Ani tento príklad ochrannej známky tak neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Príklad č. 3.

Ochranná známka EÚ 015480528 – IBRAIN

V prípade tejto ochrannej známky úrad nemá informáciu, či boli doložené dôkazné materiály preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti dotknutého označenia. Nie je vylúčené, že takéto preukazné doklady mohli byť priložené v dátume podania príkladom uvedenej prihlášky ochrannej známky. Čiže aj z takéhoto dôvodu nie je možné dávať skúmané označenia do analógie so skoršími ochrannými známkami. Preto nie je možné poukázaním na takýto prípad prekonať zápisné prekážky prihláseného označenia.

Ďalšie príklady zapísaných ochranných znáмок, na ktoré prihlasovateľ poukázal, pochádzajú z registra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, kde prihlasovateľ vymenoval iba ich slovné znenia, pričom čísla príkladom uvedených prihlášok úrad doplnil:

„Europa shopping center“ (POZ 3197-2004) – úrad toto označenie namietol, k zápisu došlo až po opodstatnenom obhájení nadobudnutia zápisnej spôsobilosti dotknutého označenia zo strany prihlasovateľa.

„Moja Európa“ (POZ 5315-2013) – označenie má fantazijný charakter vo vzťahu k predmetným tovarom a službám a nemá k ním žiadnu opisnosť či už druhu, vlastností a pod. (nebolo naplnené ust. § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona).

„Music Europe“ (POZ 1941-2010) – úrad toto označenie namietol, k zápisu došlo až po opodstatnenom obhájení nadobudnutia zápisnej spôsobilosti dotknutého označenia zo strany prihlasovateľa.

„Dance Europe“ (POZ 1940-2010) – úrad toto označenie namietol, k zápisu došlo až po opodstatnenom obhájení nadobudnutia zápisnej spôsobilosti dotknutého označenia zo strany prihlasovateľa.

„Euroball“ (POZ 643-2010) – úrad toto označenie čistočne namietol. K zápisu došlo až po zúžení tovarov, vo vzťahu ku ktorým bolo dané označenie opisné (*eurolopta – tovary v triede 28 - balóniky (hračka), biliardové gule, guľky na hranie, hracie lopty, lopty na hranie, stoly na stolový futbal*). Vo vzťahu k ostatným tovarom a službám má toto označenie fantazijný charakter.

„Auto Euro“ (POZ 374-2005) – (správne má byť uvedené „EURO AUTO“) úrad toto označenie namietol, k zápisu došlo až po opodstatnenom obhájení nadobudnutia zápisnej spôsobilosti dotknutého označenia zo strany prihlasovateľa.

„Euromix“ (POZ 1898-2003) – (správne má byť uvedené „EUROMIX“) vo vzťahu ku krmivám má rozlišovaciu spôsobilosť

„Eurogate“ (POZ 3147-2000) – (správne má byť uvedené „EUROGATE“) vo vzťahu k službám v triedach 36 a 39 má fantazijný charakter, a nemá vo vzťahu k ním žiadnu opisnosť či už druhu, vlastností a pod. (nebolo naplnené ust. § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona)

„Europlus“ - (POZ 1896-2003) – (správne má byť uvedené „EUROPLUS“) vo vzťahu k tovarom (krmivám v triede 31) a súvisiacim službám v triede 35 má fantazijný charakter, a nemá vo vzťahu k ním žiadnu opisnosť či už druhu, vlastností a pod. (nebolo naplnené ust. § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona).

„Euro-lighting“ (POZ 1473-2000) – (správne má byť uvedené „EURO-LIGHTNING“) ~~platí to isté, čo je uvedené pri označení „EUROMIX“~~, pojem „lightning“ (s významom blesk, blýskanie, blýskavica) má vo vzťahu k uvedeným tovarom v triede 5 dostatočnú fantazijnosť zabezpečujúcu zápisnú spôsobilosť dotknutému označeniu.

„e-system“ (POZ 1292-2002) – (správne má byť uvedené „E-SYSTEM“) táto prihláška ochrannej známky nikdy nebola zverejnená a napokon bolo zastavená a k zápisu dotknutého označenia nedošlo. Preto nejde o ochrannú známku, ale len o zastavenú prihlášku ochrannej známky. Poukázanie na takýto príklad prihlášky ochrannej známky zo strany prihlasovateľa je tak irelevantné.

„Elektrosystem“ (POZ 2519-95) – (správne má byť uvedené „ELEKTROSYSTEM“) ide prakticky o 25 rokov staré podanie prihlášky ochrannej známky, ktorá zanikla pred pätnástimi rokmi, preto nie je možné porovnávať striktnosť súčasných kritérií pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti označení s kritériami uplatňovanými pred štvrtstoročím.

Vychádzajúc so všetkých vyššie uvedených príkladov ochranných známk (prípadne aj prihlášok ochranných známk), úrad má za to, že ani jeden z týchto príkladov neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia. Zároveň ani jeden z týchto príkladov nepotvrdil, že by úrad postupoval v rámci konania o predmetnej prihláške ochrannej známky nekonzistentne resp., že by malo dochádzať k „nerovnakému zaobchádzaniu“ tak, ako sa vyjadril prihlasovateľ.

Prihlasovateľ k vyššie uvedeným príkladom ešte dodal „*Keď nemôžem použiť ja ochrannú známku napríklad „iBrain“, ktorá pre úrady priemyselného vlastníctva očividne splňa všetky pravidlá a predpoklady, keďže tá je žiaľ zaregistrovaná pre celú EU, hoci je to úplne presne obdoba mojej „iMozog“, prečo mi, prosím znemožňujete zaregistrovať moju vlastnú ochrannú známku iMozog, ktorú zatiaľ nik iný, len ja požívam ako oficiálne označenie mojej živnosti. Taktiež mám živú, zaregistrovanú a funkčnú webovú doménu „iMozog.sk“, ako aj medzinárodnú „iMozog.com“. Takisto vlastním iba ja facebookovú stránku iMozog,“.*

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedeného názoru resp. aj z otázky prihlasovateľa, len konštatuje, že už vyššie prihlasovateľovi objasnil za akých okolností boli vykonané zápisy ochranných známk, na ktoré on poukázal. K uvedenému je potrebné uviesť, že na dôvažok (nezávisle od predmetného konania) je možné poznamenať, že úrad prihlasovateľovi už zaregistroval obrazovú ochrannú známku s rovnakým znením „iMozog“, ktoré má jednoznačne fantazijnú grafiku a je tak spôsobilé určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Práve vďaka takému dištinktívnemu obrazovému označeniu môže majiteľ chrániť prestíž a kvalitu svojich tovarov a služieb a nemusí sa obávať, že ho zneužije iná osoba či subjekt. Prihlasovateľ na obhajobu ním podaného označenia v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky iba poukázal na iné príklady ochranných známk, ale v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona nepredložil žiadne relevantné doklady, ktorými sú hlavne faktúry a dodacie listy s uvedením dodaných tovarov a služieb, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, a ktoré sú zároveň označené výlučne slovným označením „iMozog“. Tieto tovary a služby musia byť dodané naprieč celým územím Slovenskej republiky pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky. Ako doplňujúci doklad slúžia aj ponukové prospekty výrobkov, na ktorých zobrazení vidieť aj predmetné výlučne slovné označenie „iMozog“. Keďže týmto spôsobom prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nemohli byť prekonané jeho zápisné prekážky, ktoré úrad objektívne vyvodil v rámci platných zákonných ustanovení.

Preto prihlasovateľ nemôže deklarovať, že predmetné označenie tvorí iba jeho ochrannú známku, ktoré sa vlastne ochrannou známkou nestalo, keďže bez ďalších grafických či iných dištinktívnych prvkov nie je schopné v rámci svojej opisnosti rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb. Ide o výlučne slovné označenie, ktoré má v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky jednoznačne opisný charakter a nie je tak možné upierať právo iným subjektom na voľné používanie tohto označenia pre podobné tovary a služby.

Ak prihlasovateľ tvrdí, že svoju živnosť označuje výlučným pojmom „iMozog“, úrad s týmto tvrdením nesúhlasí, pretože preskúmaním Živnostenského registra dospel k poznatku, že skutočný názov prihlasovateľovej živnosti je „Ing. Pavol Kapalla – iMozog“ (a nie iba „iMozog“). Keby aj bolo pravdou, že prihlasovateľ má názov svojej živnosti „iMozog“, nemalo by to žiaden vplyv na výsledok prieskumu v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky, pretože na registráciu živností sa vzťahujú iné legislatívne ustanovenia, než na konanie o prihláškach ochranných známk. To isté platí aj o registrácií internetových domén vrátane facebook-u, keď registrácia internetových domén je podmienená časovým faktorom (kto skôr požiada o danú registráciu) a nie od významového obsahu slovných označení, tak ako je to v prípade konaní o ochranných známkach.

Nie je teda opodstatnené tvrdenie prihlasovateľa v rámci konania o predmetnej prihláške ochrannej známky, keď v závere uviedol, že sa obáva, že „na Slovensku, chceme byť v tomto pápežskej ako pápež“. Taktiež sú bezpredmetné jeho obavy, že bez registrácie nie je „vôbec chránený pred zneužitím svojej vlastnej originálnej ochrannej známky“ do ktorej už veľa investoval, a ktorú mu úrad odmietol registrovať, pretože už je vlastníkom vyššie spomenutej obrazovej ochrannej známky, ktorá jeho obavy jednoznačne eliminuje.

Ak prihlasovateľ v úplnom závere svojho listu zopakoval svoj názor, že by sa v tomto smere malo „rovnako zaobchádzať“, bez ohľadu, či za registráciou stojí veľká firma a s veľkým právnym oddelením, alebo len menšia slovenská, úrad poznamenáva, že koná v zmysle tejto požiadavky.

Z uvedených skutočností, ako aj z dôvodu, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „iMozog“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, 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 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
riadiťka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Ing. Pavol Kapalla
Hlavná 291/4
Kalinkovo