



Banská Bystrica 21. 9. 2020

POZ 2813-2019/Z-378-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2813-2019 z 18.12.2019 prihlasovateľa 4Sky a.s., Čajkovského 1708/30, 130 00 Praha, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha, Česká republika,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 14.1.2020 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“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že slovné označenie „Central Communication & Control Unit“ prihlásené pre homogénnu skupinu elektronických zariadení a zariadení informačných technológií v triede 9, ako aj pre služby v oblasti programovania a inžinierske činnosti v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplývalo z toho, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „*Central Communication & Control Unit*“, čo v preklade z angličtiny možno preložiť ako „*centrálne komunikačná & riadiaca jednotka*“ (collinsdictionary.com). Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade odborník v danej oblasti, resp. osoba zaujímajúca sa o oblasť informačných technológií, je význam prihlasovaného označenia zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že prihlasovateľom poskytované tovary sú centrálné komunikačné a riadiace jednotky, resp. ich časti a s nimi súvisiace služby. Čiže prihlásené označenie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu prihlásených tovarov a služieb. Prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a uvedenými tovarmi a s nimi súvisiacimi službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a

služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 20.3.2020 z vyjadrením úradu nesúhlasil, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ani že je tvorená výlučne označeniami, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu a účelu prihlasovaných tovarov a služieb. Uviedol, že prihlasované označenie predstavuje skutočný názov jeho produktu. Názov je pritom zložený z viac slov, ktoré samy o sebe nemusia mať dištinkívnu spôsobilosť, avšak s ohľadom na prepojenie týchto slov je požiadavka dištinkívnosti splnená. Tomu prispieva taktiež použitie anglických výrazov. Keďže pre oblasť, pre ktorú prihlasovateľ požaduje zápis označenia, nie je anglický jazyk primárnym jazykom, nie je možné prisvedčiť názoru úradu, že by použité anglické výrazy mali byť posudzované obdobne ako slovenské výrazy. Záver, ktorý vychádza z domnienky, že príslušná verejnosť disponuje minimálne pasívnou znalosťou anglického jazyka na preloženie si anglických výrazov, nie je nijako odôvodnený.

Názov, ktorý tvorí prihlasované označenie, bol zvolený s ohľadom na unikátnosť produktu prihlasovateľa. Jeho produkt je jedinečný na trhu. Príslušné subjekty v bežnom obchodnom styku s prihlasovateľom na trhu, na ktorom dochádza k distribúcii produktu prihlasovateľa označeným prihlasovaným označením, si toto označenie s prihlasovateľom spájajú v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. Preto prihlasovateľ konštatuje, že pokiaľ by úrad nedospel k záveru, že prihlasované označenie je dostatočne dištinkívne samé o sebe, je nutné prihliadnúť k jeho spojeniu s prihlasovateľom, ktorý takto označuje svoj produkt. Avšak prihlasovateľ je názoru, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť samé o sebe.

V závere prihlasovateľ poukazuje na zapísané ochranné známky, ktoré sú založené na podobnom princípe a boli zapísané do registra („Rail Unit“, „Unit“, „Rolling Unit“, „Filter Unit“, „INTEGROVANÁ JEDNOTKA NAPÁJENÍ – IJN“).

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu prihlásených tovarov a služieb. S ohľadom na relevantnú verejnosť, úrad uvádza, že predmetné označenie bude vnímané ako druh tovaru, resp. názov výrobku vyjadrujúci jeho účel a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, 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). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol len, že prihlasované označenie predstavuje skutočný názov jeho produktu, ktorý je zložený z viacerých slov, ktoré samy o sebe nemusia mať rozlišovaciu spôsobilosť, avšak s

ohľadom na prepojenie týchto slov má predmetné označenie rozlišovaciu spôsobilosť. K uvedenému je potrebné uviesť, že napriek tomu, že označenie je zložené z viacerých opisných slov nie je takýto súhrn vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 9 a 42 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu jednotlivých slov. Slovné spojenia ako „central control unit“, „central communication“, „communication unit“ sú bežné a často sa vyskytujúce spojenia práve v súvislosti s informačnými technológiami a počítačovým programovaním. Preto prepojením takýchto opisných slovných spojení do jedného názvu nemôže vzniknúť označenie, ktoré by malo rozlišovaciu spôsobilosť.

V ďalšom prihlasovateľ argumentuje tým, že použitie anglických výrazov v prihlásenom označení prispieva k jeho dištinktivnosti. Taktiež tvrdí, že pre oblasť, pre ktorú prihlasovateľ požaduje zápis označenia, nie je anglický jazyk primárnym jazykom, a preto by sa nemali použité anglické výrazy posudzovať obdobne ako slovenské výrazy. S týmto tvrdením úrad nemôže súhlasiť, pretože práve v tejto oblasti (informačné technológie, rôzne elektronické zariadenia, programovanie a pod.) je anglický jazyk bežný a veľmi často používaný a to takým spôsobom, že pokyny na displeji, tlačidlách, klávesniciach elektronických prístrojov, programovacie príkazy sa ani neprekladajú.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je potrebné uviesť, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neopravňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Napriek uvedenému, úrad konštatuje, že označenia na ktoré poukázal prihlasovateľ sú zapísané pre iné tovary alebo služby. Ochranná známka EÚ č. 6782081 „Unit“ má po preklade z anglického jazyka význam „jednotka, oddiel“. Avšak vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „digitálne fonty na nosičoch, softvér na tvorbu fontov“ v triede 9 a „typy tlačového písma, typografické tlačové písma, tlačiarenské výrobky“ v triede 16 sa javí dané označenie ako fantazijné. Ochranná známka EÚ č. 14276489 „Filter Unit“ s významom „filtračná jednotka“ je zapísaná pre „umelé útesy pre ryby, protierózne tkaniny, rohože a fólie“ v triede 19 a „siet'ové tkaniny, úplet“ v triede 24. Taktiež nie je možné jednoznačne tvrdiť, že dané označenie je opisné voči uvedeným tovarom. Ochranná známka EÚ č. 18046855 „Rolling Unit“ s významom „valiaca sa jednotka“ je vo vzťahu k zapísaným tovarom „pozemné vozidlá, ich konštrukčné časti“ v triede 12 a službám „údržba, servis a opravy vozidiel“ v triede 37 a „návrhy a vývoj vozidiel“ v triede 42 označením fantazijným. Ochranná známka EÚ č. 1780311 „Rail Unit“ s významom „železničná jednotka“ je taktiež označením fantazijným vo vzťahu k tovarom „kopírky, tlačiarne, faxy“ v triede 9. Ochranná známka ÚPV ČR č. 168821 „Integrovaná jednotka napájání - IJN“ zapísaná pre tovary „elektrické napájacie jednotky“ v triede 9 obsahuje okrem opisnej časti aj časť (IJN), ktorú zrejme ÚPV ČR vyhodnotil ako fantazijnú vo vzťahu k prihláseným tovarom.

Na základe uvedeného je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláske.

V prípade predmetného označenia nie je vzájomné postavenie slovných prvkov označenia nezvyčajné, ani prekvapivé, ani v rozpore s gramatickými pravidlami a príslušná skupina verejnosti vníma uvedené označenie bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia. Informácia, ktorú prihlasované označenie vyjadruje, je jasná, priama a bezprostredná.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie druhu a účelu prihlasovaných tovarov a služieb, 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Karlovo náměstí 288/17
120 00 Praha