



Banská Bystrica 11. 2. 2020
POZ 862-2019/Z-41-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 862-2019 z 18.4.2019 prihlasovateľa Milan Masár, Sadová 1013/14, 922 03 Vrbové, SK, ktorého v konaní zastupuje Čechová Mária, Mgr., Lipová 18/C, 900 23 Viničné,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:



Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 962-2019 je obrazové označenie prihlasované pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, „*telekomunikačné služby*“ v triede 38 a „*doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest; taxislužba; osobná doprava; automobilová doprava*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.11.2019 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.11.2019 uviedol, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovanej službám. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, písmeno „e“ resp. „E“, ktoré je vo všeobecnosti bez konkrétneho významu, avšak v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom sa v súčasnosti veľmi často používa na označovanie elektronického spôsobu poskytovania tovarov alebo služieb (napr. eBanking – elektronické bankovníctvo, eLearning – elektronické vzdelávanie, ePay – elektronické platby, eShop – elektronický obchod a pod.), slovo „taxi“ je pomenovaním nájomného auta vybaveného taxametrom (In.: Krátky slovník slovenského jazyka).

Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie ako celok poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, prípadne návštevník Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu o charaktere a zameraní poskytovaných služieb, a to, že ide o taxislužbu a s tým súvisiace dopravné, administratívne, reklamné, obchodné, telekomunikačné služby a pridružené balenie a skladovanie tovarov, pričom písmeno „e“ poukazuje na možnosti elektronického objednania taxislužby, resp. ďalších prihlasovaných služieb, ktoré môžu byť vykonávané elektronicky, on - line. Úpravu písma v predmetnom označení, ktorú z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od významového odkazu slovných prvkov, považuje úrad z celkového vizuálneho hľadiska za minimálnu. Preto relevantná spotrebiteľská verejnosť pri kontakte

s predmetným označením nebude vnímať mierne slabo viditeľné biele časti písma ako originálny prvok ale ako bežné tlačené písmo s určitými tlačovými nedostatkami. Ani žlté pozadie nemožno považovať za rozlišovací prvok, pretože práve táto farba je bežne používaná ako podklad, na ktorom sa v obchodnom styku umiestňujú nápisy TAXI označujúce taxislužby.

Úrad tiež poukázal na to, že z prieskumu prihláseného označenia vyplýva, že ide o opisné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na charakter označenia, relevantná verejnosť nie je schopná na základe prihlasovaného označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb.

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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov pre služby nárokové v triedach 35, 38 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad tiež poznamenal, že označeniu, ktoré je nedištinktívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo **pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom**. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- používanie označenia vo vzťahu relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

V tejto súvislosti úrad vo výsledku prieskumu z 15.11.2019 oboznámil prihlasovateľa s tým, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť okrem vyššie spomenutých kritérií predložiť úradu aj dokumentáciu o používaní predmetného označenia pred podaním prihlášky a to prostredníctvom:

- reklamných materiálov, inzerátov
- brožúr, katalógov
- faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 22.1.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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 známkov a dizajnov

Doručit:

Mgr. Dana Fortuníková
Králová nad Váhom