



Banská Bystrica 5. 3. 2014

POZ 883-2012/Z-109-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 883-2012 s názvom SPECIALNEECV SK z 25.5.2012 prihlasovateľa SPECIALNEECV.SK s.r.o., Čataj 118, 900 83 Čataj, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Miroslav Ivanovič, Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre služby „reklamná činnosť; organizácia podnikového riadenia; obchodná administratíva; kancelárske práce; spravovanie počítačových súborov; aktualizovanie obchodných informácií v počítačovej databáze; aktualizovanie reklamných informácií v počítačovej databáze; komputerizované riešenie databázy; komerčné informačné služby poskytované prostredníctvom počítačovej databázy; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií prostredníctvom počítačovej databázy; riadenie počítačovej databázy; zhromažďovanie a systematizácia informácií do počítačových databáz; zbieranie údajov do počítačových databáz; podpora predaja; vzťahy s verejnosťou; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru na internete; prenájom reklamných priestorov; vedenie kartoték v počítači; vyhl'adávanie a uchovávanie obchodných informácií; automatizované spracovanie dát“ v triede 35 a „prenájom počítačového softvéru; počítačový softvér, inštalácia a údržba; počítačové programovanie; prenájom počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prenájom webových serverov, internetové vyhl'adávače (poskytovanie -); navrhovanie, vedenie a monitorovanie diskusných fórúm online; host'ovanie na počítačových stránkach“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „obyčajné kovy a ich zliatiny; bezpečnostné schránky; hliník“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.6.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

V liste Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) z 21.11.2012 bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlasované označenie „SPECIALNEECV SK“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 6 a k súvisiacim reklamno-propagačným službám, administratívnym službám v triede 35 a softvérovým službám v triede 42 bez rozlišovacej spôsobilosti.

Predmetné označenie je tvorené slovnými prvkami bez diakritiky „SPECIALNEECV“ v bežnom type písma čiernej farby, kde slovný prvok „ECV“ (s diakritikou „EČV“) je zaužívaná skratka pre „Evidenčné číslo

vozidla“ http://sk.wikipedia.org/wiki/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_vozidla a slovný prvok „SPECIALNE“ (s diakritikou „špeciálne“) tvorí prídavné meno, ktoré len bližšie určuje druh evidenčných čísel (napr. dekoratívne tabuľky napodobujúce EČV; príp. evidenčné číslo s voliteľnou logistikou). Uvedené slovné prvky sú umiestnené na pozadí pripomínajúcom tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ktorá sa používa na území Slovenskej republiky. Slovné prvky predmetného označenia poskytujú spotrebiteľovi priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne tabuľky, značky, pripomínajúce „EČV“, resp. súvisiace reklamné, administratívne, softvérové, databázové služby, vzťahujúce sa na špeciálne „EČV“. Taktiež grafická úprava označenia nezabezpečuje označeniu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a súvisiacim službám, pretože použitie tvaru tabuľky bežne používanej pre evidenčné čísla vozidiel iba posilňuje opisný charakter slovného prvku označenia.

Dňa 8.4.2013 bolo úradu doručené nesúhlasné **stanovisko prihlasovateľa** s listom úradu, v ktorom uviedol, že úradom dedukovaná skratka v označení nevyjadruje názov poskytovanej služby/tovaru, keďže v zmysle zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke je názov príslušných tabuliek s evidenčným číslom pod úplne iným názvom“ Evidenčné čísla s voliteľnou logistikou“. Navyše výroba tabuliek s evidenčnými číslami s voliteľnou logistikou nie je primárnym predmetom činnosti prihlasovateľa. Úrad podľa prihlasovateľa neposúdil prihlasované označenie ako celok, ale len rozobral označenie na jeho základné prvky s cieľom odôvodniť zamietnutie zápisu označenia. Prihlasovateľ vo svojom liste požiadal o zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb o tovary „*poznávacie značky*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasované označenie sa môže podľa prihlasovateľa skladať z opisných častí, avšak s prihliadnutím na celok má toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Grafické vyhotovenie prihlasovaného označenia je tvorené viacerými prvkami, ktoré jednoznačne identifikujú prihlasovateľa. V prípade porovnania prihlasovaného označenia s bežnými tabuľkami zobrazujúcimi číslo motorového vozidla v zmysle zákona o cestnej premávke ide o odlišné vyobrazenie. Prihlasovateľ odmieta súvis slovného prvku označenia „EČV“ s prihlasovanými reklamnými, administratívnymi, softvérovými a databázovými službami, keďže teoreticky opisný charakter je možný len s predmetom, ktorý môže označenie opisovať- t.j. len s evidenčným číslom vozidla, príp. hmotným substrátom, na ktorom je vyobrazené. Podľa prihlasovateľa uvedený prvok označenia nemá žiadny súvis s prihlasovanými tovarmi a službami. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na zapísanú kombinovanú ochrannú známku č.234089 „autobazar sk“, obsahujúcu slovný prvok spolu s dvoma fantazijnými vlnami pripomínajúcimi kapotu auta.

Úrad vo svojom prieskume z 10.6.2013 uviedol, že označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 6 - *hliníkové fólie; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach* a ku všetkým prihlasovaným službám v triedach 35 a 42 nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad ďalej uviedol, že spojenie obrazových a slovných prvkov, ktoré tvoria prihlasované označenie, dáva tomuto označeniu vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 6 - *hliníkové fólie; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*, ako aj k súvisiacim prihlasovaným službám v triedach 35 a 42, evidentne opisný význam a to, že ide o dekoratívne tabuľky napodobujúce EČV; evidenčné číslo s voliteľnou logistikou či už vo forme hliníkových fólií alebo kovových výrobkov, resp. o súvisiace administratívne, informačné, softvérové služby a služby databáz zamerané na takéto tabuľky.

K poukázaniu prihlasovateľa na ochrannú známku č.234089 „autobazar sk“ úrad vo svojom liste uviedol, že neakceptuje ako smerodajný argument odvolávanie sa na iné konania či rozhodnutia úradu vo veciach, ktoré nie je možné posúdiť ako skutkovo zhodné alebo podobné. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj tovarom či službám, pre ktoré sa označenie prihlasuje. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Navyše, ochranná známka č.234089 „autobazar sk“, na ktorú poukázal prihlasovateľ, je tvorená označením iného charakteru a podľa úradu nemožno ju porovnávať s prihláseným označením (ide o označenie kombinované, ktoré, ako sám prihlasovateľ uviedol, obsahuje fantazijný prvok - fantazijné vlny pripomínajúce kapotu auta, na rozdiel od prihlasovaného označenia, ktoré je tvorené len opisným slovným spojením v kombinácii s obrazovým prvkom bežne používaného tvaru tabuľky EČV, ktorý len posilňuje opisný charakter tohto slovného spojenia).

Dňa 25.10.2013 bolo úradu doručené **stanovisko prihlasovateľa**, v ktorom opätovne uviedol, že výroba tabuliek s evidenčnými číslami s voliteľnou logistikou nie je primárnym predmetom jeho činnosti. Výroba tovarov a poskytovanie služieb prihlasovateľa je zameraná na odlišný artikel než ten, ktorému prikladá úrad gro svojho prieskumu. Je to predovšetkým výroba tabúľ akéhokoľvek druhu, poskytovanie reklamy, obchodná činnosť, výroba nálepiek, predaj moto-kozmetiky, tabuľky pre psov a mačky, označenie kancelárií a pod. Úrad sa podľa prihlasovateľa sústredil na posudzovanie označenia v súvislosti s poskytovaním služieb výhradne pre motorové vozidlá, z čoho pramení jeho mylný názor na prihlasované označenie. V žiadnom prípade nemôže ísť o opisný charakter k službám, ktoré nemajú s predmetným tovarom žiadnu súvis. Prihlasovateľ sa snaží chrániť najmä svoje právo na označenie na internete v súvislosti so svojou web stránkou, na ktorej vystupuje pod daným označením už niekoľko rokov. V závere svojho listu prihlasovateľ požiadal o zúženie prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb o tovary „*hliníkové fólie; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy všetky zistenia a fakty, ako aj vyjadrenia prihlasovateľa, **úrad** zastáva naďalej názor, že prihlasované označenie vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám v triedach 35 a 42 nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi osobou prihlasovateľa, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 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) citovaného zákona.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov „SPECIALNEECV“ bez diakritiky, ktoré sú vyhotovené v bežnom písme veľkej tlačenej abecedy čiernej farby. Slovný prvok „ECV“ (s diakritikou „EČV“) je zaužívaná skratka pre „evidenčné číslo vozidla“ o čom svedčí množstvo internetových stránok, na ktorých sa uvedená skratka, či už bez diakritiky alebo s ňou, spája práve s evidenčnými číslami vozidiel (napr. http://sk.wikipedia.org/wiki/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_vozidla; http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska; <http://www.graphystudio.sk/auto/hladanie-poistovateľa-podľa-ecv.html>; <http://www.krizovkarskyslovník.sk/index.php?legenda=e%C4%8CV>; atď.). Slovný prvok „SPECIALNE“ (s diakritikou „špeciálne“) tvorí prídavné meno s významom - *vybrané, osobitné, mimoriadne* (In: SLEX). Uvedené prídavné meno teda len bližšie určuje charakter evidenčných čísel, t. j. evidenčné čísla vozidiel iné než bežné.

Úrad má za to, že použitie zloženého slovného prvku „SPECIALNEECV“ v spojení s prihlasovanými administratívnymi, informačnými a databázovými službami (ktorým v danom prípade zodpovedajú služby „*spravovanie počítačových súborov; aktualizovanie obchodných informácií v počítačovej databáze; organizácia podnikového riadenia; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizovanie reklamných informácií v počítačovej databáze; komputerizované riešenie databázy; riadenie počítačovej databázy; zhromažďovanie a systematizácia informácií do počítačových databáz; zbieranie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie a uchovávanie obchodných informácií; automatizované spracovanie dát; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií prostredníctvom počítačovej databázy*“ v triede 35), reklamno-propagačnými službami („*reklamná činnosť; komerčné informačné služby poskytované prostredníctvom počítačovej databázy; podpora predaja; vzťahy s verejnosťou; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru na internete; prenájom reklamných priestorov*“ v triede 35), či softvérovými službami súvisiacimi s tvorbou databáz, internetových stránok, diskusných fór („*prenájom počítačového softvéru; inštalácia a údržba počítačového softvéru; počítačové programovanie; prenájom počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; navrhovanie, vedenie a monitorovanie diskusných*

fórumov online; host'ovanie na počítačových stránkach" v triede 42) u spotrebiteľa, vzhľadom na zmysluplný a jednoznačný význam tohto slovného spojenia, vyvolá predstavu o vzájomnej spojitosti týchto služieb so špeciálnymi evidenčnými číslami motorových vozidiel. Nemožno teda súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že spotrebiteľ by slovné spojenie „SPECIALNEECV“, resp. slovný prvok „ECV“ v prihlasovanom označení vnímal vo vzťahu k týmto službám ako fantazijné.

Ďalším prvkom označenia je tabuľka obsahujúca modrý pás s písmenami SK, líšiaca sa len v nepatrných detailoch od bežne používaného tvaru tabuliek pre evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré sa používajú na Slovensku (rozdielely sú len v zrkadlovo umiestnenom modrom pruhu, v rozdielnej hrúbke písmen „SK“ v modrom páse, resp. v chýbajúcom symbole EU v modrom páse). Uvedené rozdiely sú len v nepatrných detailoch ťažko postrehnuteľných relevantnou verejnosťou, ktoré neposkytujú prihlasovanému označeniu ako celku dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť (nemajú žiadne aspekty napríklad z hľadiska nápaditosti alebo spôsobu, akým sú skombinované).

Pokiaľ ide o celkový dojem vyvolaný prihlasovaným označením, úrad má za to, že uvedená kombinácia slovných a obrazových prvkov neposkytuje prihlasovanému označeniu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre vyššie namietané služby. Namiesto toho, pridanie vyššie uvedených prvkov iba posilňuje opisný charakter slovného spojenia „SPECIALNEECV“ v označení, keď jasným spôsobom naznačuje, že poskytované služby sa týkajú, resp. sú zamerané na tabuľky s evidenčným číslom vozidiel. V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že výroba tabuliek s evidenčnými číslami s voliteľnou logistikou nie je primárnym predmetom jeho činnosti, keďže tým je výroba tabúľ akéhokoľvek druhu, poskytovanie reklamy, obchodná činnosť, výroba nálepiek, predaj moto-kozmetiky a pod. úrad uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je vždy skúmaná vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. V danom prípade úrad zastáva názor, že prihlasované označenie ako celok vo vzťahu k službám, pre ktoré má byť zapísané, nie je takého charakteru, že by bolo schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, pričom základnou funkciou ochrannej známky je na základe originality označenia schopnosť odlišiť tovary a služby rôznych pôvodcov v rovnakej alebo podobnej oblasti podnikania.

Argument prihlasovateľa o tom, že prihlasované označenie používa na svojej webovej stránke už niekoľko rokov, nemá žiadnu dôkaznú hodnotu. Skutočnosť, že existuje webová stránka s vyobrazením prihlasovaného označenia nie je sama o sebe dôkazom o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti. Neboli predložené žiadne výtlačky z tejto webovej stránky. Neboli taktiež predložené žiadne štatistiky o návštevnosti tejto webovej stránky a ani o dĺžke obdobia, kedy bola stránka navštevovaná.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad zotrváva na svojom stanovisku, že prihlásené označenie vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám v triedach 35 a 42 napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, teda že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Miroslav Ivanovič
Grösslingova 45
811 09 Bratislava