



Banská Bystrica 10.2.2014
POZ 1213-2011/Z-484-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1213-2011 s názvom „tlačacnejsie.sk“ z 20.7.2011 prihlasovateľa Two Brothers Company s.r.o., SNP 722/1A, 059 21 Svit, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing.Kamila Rzymanová, Patentová kancelária, Ul. mládeže 2354/32, 058 01 Poprad, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.2.2011 a z 29.5.2012 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 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.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 13.2.2011 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v priloženej úprave **tlačacnejsie.sk**, ktoré má len nepatrnú úpravu (štandardné písmo modifikované v jednej časti červenou farbou a v druhej časti modrou farbou bez diakritiky a bez medzery medzi slovnými prvkami), ktoré bolo pôvodne prihlasované pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 40 (pozn.: po vykonaní úradom požadovanej formálnej úpravy zatriedenia predmetných tovarov pribudla v rámci týchto tovarov aj trieda 24).

K tomu úrad uviedol, že slovné označenie ako celok obsahuje slovné spojenie „tlačacnejsie“, pričom bežný spotrebiteľ ho jednoznačne vníma ako dva oddelené slovné prvky s diakritikou v znení „tlač lacnejšie“. Ďalší slovný prvok „.sk“ nemá žiadny vplyv na dištinktivnosť (resp. rozlišovaciu spôsobilosť) prihláseného označenia, pretože ide o bežne používanú skratku pre označovanie Slovenska v internetových doménach a predstavuje tzv. TLD kód krajiny /angl. Country top-level domain/, pričom tento kód má vo svojich internetových doménach mnoho prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenska.

Na základe vyššie uvedeného úrad ďalej vyvodil, že označenie ako celok tak dáva spotrebiteľovi jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené služby „ofsetová tlač, digitálna tlač, veľkoformátová tlač“ v triede 40 a s nimi súvisiace ostatné prihlásené služby a tovary sú svojím účelom a charakterom resp. svojimi vlastnosťami zamerané na možnosť poskytnutia lacnejšej tlače zo strany prihlasovateľa oproti iným subjektom či osobám.

Preto úrad konštatoval, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ide o označenie opisné, ktoré bez ďalších dištinkatívnych prvkov nemá rozlišovaciu spôsobilosť, z čoho zároveň vyplýva, že nie je spôsobilé odlíšiť prihlásené tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Chránením

predmetného označenia by bolo upreté právo iným subjektom či osobám používať takéto všeobecné opisné označenie pre rovnaké tovary a služby.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcej 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 úrad v závere skonštatoval, že predmetné označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ v liste doručenom úradu 17.4.2012 v rámci snahy o odstránenie vecných nedostatkov požiadal úrad o zúženie predmetného zoznamu tovarov a služieb o všetky služby v rámci triedy 40 (t.j. vyradil z daného zoznamu služby „*ofsetová tlač, digitálna tlač, veľkoformátová tlač*“). Prihlasovateľ zároveň pripustil, že dištinktivnosť predmetného označenia vo vzťahu k týmto vyradeným službám bola z jeho strany nesprávne posúdená, avšak vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom a službám uviedol, že naďalej považuje prihlásené označenie za dostatočne dištinktivné, to znamená, že má podľa jeho názoru vo vzťahu k ostatným tovarom a službám v rámci ich zúženého zoznamu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre možný zápis do registra ochranných známk.

Reagujúc na vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa, **úrad** v liste z 29.5.2012 informoval prihlasovateľa, že opätovne preskúmal predmetné označenie vo vzťahu prihláseným tovarom a službám po ich zúžení o služby v triede 40. Úrad však aj po zúžení týchto služieb zotrval na svojom stanovisku, že namietané označenie je opisné vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám prihlásených v triedach 16, 24 a 35. Vyššie vysvetlený obsahový význam slovného označenia „*tlaclacnejsie.sk*“ vyjadrujúci možnosť poskytnutia lacnejšej tlače zo strany prihlasovateľa oproti iným subjektom či osobám jasne informuje spotrebiteľa o tejto možnosti v súvislosti so všetkými tovarmi v triede 16, z ktorých každý výrobok svojou materiálou povahou je spôsobilý pre aplikáciu tlače a pokiaľ ide o stojany na letáky resp. na fotografie, tie taktiež priamo súvisia s tovarmi (letáky, fotografie), ktoré sú výsledkom tlače a pre ktoré sú prihlásené stojany určené. Prieskumom webových stránok úrad zistil, že tlačou môžu byť bežne opatrené aj „banery (reklamné plochy na pogumovanej tkanine s výnimkou tkaniny na papiernické účely)“, ktoré má prihlasovateľ prihlásené v rámci triedy 24 a teda aj tie spolu so všetkými prihlásenými tovarmi v triede 16 a všetkými prihlásenými súvisiacimi službami v triede 35 predstavujú tovary a služby, ktorých charakter je opísaný predmetným označením s obsahovým významom vyjadrujúcim možnosť poskytnutia lacnejšej tlače zo strany prihlasovateľa oproti iným subjektom či osobám. Úrad preto v závere vyššie citovaného listu skonštatoval, že aj naďalej platí, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktorému bez ďalších dištinktivných prvkov chýba rozlišovacia spôsobilosť. Pritom absencia jeho rozlišovacej spôsobilosti, ktorej význam už bol vyššie vysvetlený, predstavuje zápisnú prekážku v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, z toho dôvodu predmetné označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ opätovne zareagoval na vyššie uvedený prieskum v liste zo 16.7.2012, v ktorom hneď v úvode vyjadril svoje prekvapenie nad tým, že po zúžení predmetného zoznamu tovarov a služieb, o ktoré požiadal v predošlom liste, úrad aj naďalej považuje predmetné označenie za opisné vo vzťahu k ostatným tovarom a službám v triedach 16, 24 a 35. Nadväzne k tomu dodal, že podľa jeho stanoviska obsahový význam predmetného slovného spojenia informuje spotrebiteľa o poskytnutí lacnejšej tlače, pričom to bol práve jeho cieľ, aby informoval spotrebiteľa o poskytovaní lacnejšej služby a aby po „kliknutí“ na danú webovú stránku získal informáciu, „kto a čo sa skrýva pod označením *tlaclacnejsie.sk*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedených úvah prihlasovateľa, **úrad** má za to, že zúžením predmetného zoznamu tovarov a služieb o všetky pôvodne prihlásené služby v rámci triedy 40 v znení „*ofsetová tlač, digitálna tlač, veľkoformátová tlač*“, prihlasovateľ odstránil len druhovú opisnosť prihláseného označenia, ktoré vo vzťahu k týmto službám priamo opisovalo ich druh, t.j. jeho významový obsah jednoznačne informoval užívateľa o tom, že druh týchto služieb predstavuje tlač (ako „*reprodukčnú techniku, ktorou sa prenáša písmo alebo iné znaky na papier, kníhtlač*“, či „*súhrn činností potrebných na vytlačenie diela*“, alebo „*techniku nanášania farebnej vzorky na tkaniny*“, in. SLEX99 Krátky slovník slovenského jazyka). Avšak na druhej strane je potrebné uviesť, že opisnosť označenia spočíva nielen v druhovej opisnosti, ale aj v ich opisnosti, ktorá sa vo všeobecnosti môže týkať okrem samotného druhu tovarov a služieb aj ich kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných

vlastností (resp. charakteru) tovarov alebo služieb. V konkrétnom prípade prihlásené označenie „tlaclacnejsie.sk“ určuje charakter (resp. iné vlastnosti) prihlásených tovarov, keďže prvá časť označenia „tlaclac“ (diakritika v známkovom práve, obzvlášť pokiaľ ide o znenie internetovej domény, neovplyvňuje fantazijnosť označení) opisným spôsobom priamo informuje spotrebiteľa o tom, že predmetné tovary (*brožúrky; firemné obaly (papiernický tovar); hlavičkové papiere; kalendáre; katalógy; knihy; letáky; letáky skladané; oznámenia všetkých druhov (papiernický tovar); obchodné tlačivá; plagáty; pohľadnice; reklamné predmety z papiera; reklamné materiály nezahrnuté do iných tried; spisové obaly (zaradovače); banery*) majú charakter tlačených prípadne tlačou opatrených tovarov. Zároveň druhá časť predmetného označenia „lacnejsie“ opisným spôsobom poskytuje spotrebiteľovi informáciu o hodnote týchto tovarov. V prípade prihlásených tovarov akými sú „stojany na letáky“ a „stojany na fotografie“ je možné jednoznačne konštatovať, že v tomto prípade ide o súvisiace tovary, a taktiež o opis účelu týchto tovarov, ktoré svojim účelom slúžia na umiestňovanie a vystavovanie tlačených materiálov akými sú letáky a fotografie. Podobne aj v prípade prihlásených služieb (*grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; reklamné a marketingové služby; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vrátane elektronického obchodu prostredníctvom internetovej siete s tovarmi uvedenými v triede 16 a 24 tohto zoznamu; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom*) je prostredníctvom označenia „tlaclacnejsie.sk“ opisným spôsobom určený ich účel a charakter, keďže z daného označenia je zrejmé, že tieto služby majú za účel v rámci obchodu a reklamy zabezpečiť (z vylúčením klamlivosti) propagáciu tlačených či tlačou opatrených tovarov, vrátane propagácie služieb v oblasti tlače. Predmetné označenie je teda opisné vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám aj napriek už vyššie spomenutému zúženiu služieb. Na margo vyššie spomenutej argumentácie prihlasovateľa, že jeho cieľom bolo, aby predmetné označenie informovalo spotrebiteľa o poskytovaní lacnejších služieb, ktoré od neho pochádzajú, je nutné uviesť, že týmto argumentom prihlasovateľ nijako neprispel k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia, ale naopak len sám potvrdil jeho opisný charakter.

V ďalšom argumente **prihlasovateľ** zadeklaroval, že rozlišovaciu spôsobilosť v takýchto prípadoch prihlasovateľa dosahujú doplnením „skromných prvkov“. Nadväzne k tomu uvádza predpoklad, že keby zo strany iných prihlasovateľov bolo takéto označenie „vyšperkované do ľubovôle“ (čím mal zjavne na zreteli väčší rozsah pridaných grafických rozlišovacích prvkov), vždy by vraj išlo o „zameniteľne podobné označenie“. Tento predpoklad prihlasovateľ vyvodil zo svojho názoru, že „na internete by však prihlasovateľ uvádzal len označenie „tlaclacnejsie.sk“, k čomu dodal, že „www s obrázkom“ nepozná. Následne vychádzajú z týchto úvah prihlasovateľ nastolil otázku, či z tohto pohľadu nie je dvojfarebné nespisovné označenie dostatočne dištinkatívne?

Na základe vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa je potrebné zo strany **úradu** uviesť, že v známkovej praxi sa slovné označenia, ktoré predstavujú internetovú doménu (či už sú výlučne slovné, alebo v priloženej úprave písma) posudzujú rovnako, ako keby neobsahovali štandardný TLD kód príslušnej krajiny, nakoľko ako už bolo vyššie vysvetlené, tento kód nemá žiadny vplyv na dištinktivnosť označení ako celkov, pretože ho má vo svojich internetových doménach mnoho prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenska. Z tohto hľadiska je konštatovanie zo strany prihlasovateľa o tom, že „www s obrázkom“ nepozná, irrelevantné, a to preto, lebo samotné internetové domény slúžia len ako vstupná adresa k webovým stránkam príslušného subjektu, pričom tieto domény nemôžu byť v totožnom znení pridelené viacerým subjektom, keďže sú chránené prostredníctvom registra domén. Z toho dôvodu chránenie internetových domén ako takých prostredníctvom ochrannej známky nemá pre ich majiteľov žiadne opodstatnenie. Preto na základe predmetných zákonných ustanovení úrad preskúmal zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia „tlaclacnejsie.sk“ bez tzv. TLD kódu ako dvojslovné označenie s diakritikou a príslušnou medzerou v znení „tlač lacnejšie“, pretože priemerný spotrebiteľ či užívateľ vie, že tzv. „nespisovné označenia“ (ako to sformuloval prihlasovateľ, t.j. bez diakritiky a bez medzery) sú v takejto forme v internetových doménach celosvetovo jednoznačne zaužívané. Na margo prihlasovateľovej domnienky, že v takýchto prípadoch prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť dosahujú doplnením „skromných prvkov“, pričom formou nadnesenia otázky prihlasovateľ naznačil, že uplatnenie dvoch farieb na predmetnom označení by malo byť dostatočne dištinkatívne, je nutné uviesť, že pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinkatívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva zo štandardného písma modifikovaného len dvomi farbami, pričom takýto spôsob úpravy písma používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný obsahový význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a preto vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom a službám prihlásené označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku. Z toho vyplýva, že vyššie uvedenými argumentmi prihlasovateľ nijako neprispel k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

V ďalšom argumente **prihlasovateľ** poukázal na viacero významov (celkove sedem) slovesa „tlačiť“, vychádzajúc zo slovníka slovenského jazyka. Na základe významovej rozmanitosti tohto slovesa, prihlasovateľ uviedol, že v siedmom bode vysvetľujúceho znenia daného slovníka „*nanášať (na tkaninu) farebné vzorky: tlačiť plátno, šatovku*“ by mohlo predmetné označenie „navnadzovať spotrebiteľa aj na takúto službu“, následne však nelogicky dal túto časť obsahového významu slovesa „ŕahať“ do vzťahu časťou predmetných tovarov (teda nie s predmetnými službami) a dodal, že nesúhlasí so stanoviskom úradu, že „k vymenovaným tovarom je označenie opisné – práve vymenovaním bola odlišená možnosť zámény s iným druhom tlače, napr. tlačou šatoviek v rámci textilného priemyslu“.

K vyššie spomenutým argumentom prihlasovateľa **úrad** uvádza, že v známkovej praxi úradu dlhodobo platí, že ak slovný obsah prihlásených označení predstavuje viacero významových ekvivalentov, potom na prisúdenie opisnosti týmto označeniam postačuje, aby bol vo vzťahu k predmetným tovarom a službám opisný aspoň jediný z týchto významových ekvivalentov, čo pri súčasnej absencii akéhokoľvek dištingtívneho prvku v takýchto označeniach, zároveň predstavuje ich zápisnú nespôsobilosť. Aj keď prihlasovateľ v úvode vymenoval všetkých sedem významových ekvivalentov zo slovníka slovenského jazyka v plnom znení, v samotnej argumentácii účelovo poukázal len na v poradí siedmy významový ekvivalent v znení „*nanášať (na tkaninu) farebné vzorky: tlačiť plátno, šatovku*“, pričom opomenul uviesť v poradí šiesty (prítom podstatný) významový ekvivalent v znení: „*rozmnožovať, sprostredkúvať tlačou: tlačiť knihy, noviny, plagáty, bankovky*“. K tomu je potrebné dodať, že prihlasovateľ spomenuté znenie v poradí siedmeho významového ekvivalentu v rámci svojej argumentácie navyše obmedzil tak, že uviedol len samotný konkrétny príklad v znení „*tlačiť plátno, šatovku*“, umiestnený za dvojbodkou, pričom nie len predmetný slovník, ale aj iné slovníky slovenského jazyka za dvojbodkou uvádzajú len konkrétne príklady použitých významov. To znamená, že relevantné pre dané argumentácie sú len tie významové ekvivalenty, ktoré sú uvedené v ich všeobecnom širokom význame a ktoré sú uvedené pred spomínanou dvojbodkou a nie náhodné príklady uvedené za ňou, pričom takýchto príkladov je možné uviesť v nespočetnom množstve. Z toho je zrejmé, že prihlasovateľ účelovo zúžil rozsah všeobecného významu slovesa „tlačiť“ v prípade siedmeho uvedeného ekvivalentu, pretože v rámci svojej argumentácie ho obmedzil len na významové znenie „*tlačiť plátno, šatovku*“, t.j. len ako príklad uvedený za dvojbodkou, značne zužujúci celkový všeobecne uvedený významový ekvivalent pojmu „tlačiť“. Nadväzne na takto skreslený predpoklad zadeklaroval, že jeho tovary nemajú súvis s takým druhom tlače, ako je napr. „*tlač šatoviek*“ v rámci textilného priemyslu“.

V prípade šiesteho významového ekvivalentu, ktorý prihlasovateľ účelovo vynechal vo svojej argumentácii a vynechaním ktorého tak ešte markantnejšie zúžil rozsah významovej škály pojmu tlačiť, je potrebné uviesť, že sloveso „tlačiť“ znamená „*rozmnožovať, sprostredkúvať tlačou*“ (čo sa zďaleka netýka len uvedeného príkladu v danom slovníku – t.j. tlačiť, knihy, noviny, plagáty, ale aj množstva ďalších služieb v rámci tlače), a tým sú jednoznačne naplnené podmienky opisnosti slovného prvku „tlačiť“ resp. „tlač“ vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, a to na základe už vyššie uvedeného objasnenia jeho opisnosti v rámci predmetného prieskumu.

Z týchto skutočností je zrejmé, že povrchnou analýzou významovej škály pojmu „tlačiť“, prihlasovateľ nemohol spochybníť úradom deklarovanú opisnosť predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Keďže ani jediným zo všetkých vyššie uvedených argumentov prihlasovateľ neodôvodnil zápisnú spôsobilosť predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, úrad zotrval na svojom stanovisku s konštatovaním, že z titulu jeho opisnosti a absencie akéhokoľvek rozlišovacieho prvku prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Patentová kancelária
Ing. Kamila Rzymanová
Ul. mládeže 2354/32
058 01 Poprad