



Banská Bystrica 27. 10. 2014
POZ 1067-2014/Z-485-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1067-2014 s názvom NOVEAUTO.SK z 12.6.2014 prihlasovateľa Obeda Michal, Tematínska 2002/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Vladislav V., Bratislava, 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 23.7.2014 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 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že kombinované označenie **NOVEAUTO · SK** prihlasované pre tovary a služby v triedach 9, 16, 19, 20, 24, 25, 35, 38, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajom, ktorý môže slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a služieb, že tieto tovary a služby sú zamerané na najnovšie ponuky a novinky zo sveta automobilov. Z uvedeného podľa úradu vyplýva, že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Úrad konštatoval, že príslušní spotrebitelia by vnímali predmetné označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené bielym písmom na červenom podklade, úrad dospel k záveru, že tieto prvky sú také minimálne, že nedodávajú prihlasovanému označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť a tým nedokážu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Záverom úrad konštatoval, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Dňa 29.9.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti doručený prihlasovateľovi úradom nemá žiadnu výpovednú hodnotu bez pripojenia konkrétnej priamej analýzy označenia, ku ktorej by bolo možné sa zo strany prihlasovateľa relevantne vyjadriť, keďže podľa prihlasovateľa ide len o strohé posúdenie textového znenia.

Z ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4 a 5 Správneho poriadku ako aj z § 52 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach podľa prihlasovateľa nevyplýva, že by úrad mohol postupovať takým spôsobom, že by bez overiteľného hodnotenia konkrétnych skutočností a dôkazov s použitím správnej úvahy, ktorú si však nie je možné zamieňať so svojvôľou, mohol vysloviť tvrdenie o tom, že konkrétne označenie nemá parameter zápisnej spôsobilosti.

Naopak z uvedených právnych úprav, ktorými je úrad v konaní viazaný podľa prihlasovateľa vyplýva, že úrad je povinný chrániť aj práva právnických a fyzických osôb tak, aby prihlasovateľovi ako fyzickej osobe, ktorý má cestou ovládanej spoločnosti registrovanú doménu prvej a druhej úrovne v znení noveauto.sk, používajúc uvedené označenie nie v jeho textovom, ale v grafickom vyjadrení, ktorý podstupuje proces zápisu ochrannej známky v záujme zabezpečenia jeho právnej ochrany smerujúcej k znemožneniu použitia rovnakého alebo zameniteľného grafického vyobrazenia v spojitosti s prihlasovanými tovarmi a službami, znemožnil jeho práva chrániť cestou zápisu ochrannej známky. Ďalej uvádza, že prihlasovateľ má právo na predloženie všetkých podkladov, ktoré viedli úrad k vyslovenému tvrdeniu o zápisnej nespôsobilosti navrhovaného označenia s tým, že z doručeného oznámenia o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti nie je zrejmé z čoho úrad vychádzal. Podľa prihlasovateľa je úrad povinný v rámci preskúmania prihlášky prihlasovateľa postupovať svedomite a zodpovedne, čo má nevyhnutne rezultovať v následok predloženia určitých a konkrétnych dôvodov opierajúcich sa o hodnotenie skutočností pozostávajúce z myšlienkového postupu zohľadňujúceho všetky aspekty známeho skutkového stavu s tým, že oproti tomu je zistená zápisná nespôsobilosť na základe tvrdení nemajúcich oporu v žiadnom zaznamenanom myšlienkovom postupe odôvodňujúcom vyslovené tvrdenie. Tak isto je podľa prihlasovateľa úrad, povinný spoľahlivo zistiť skutkový stav veci a pri svojom postupe taktiež brať ohľad na svoju vlastnú činnosť pri zápise ochranných známok a používať pri svojom postupe úvahu, ktorej výsledkom je argument podporený overiteľnými skutočnosťami a nie tvrdenia tak, ako sú uvedené v doručenom oznámení o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti.

Prihlasovateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že prihlasované označenie nepozostáva iba z textu „noveauto“, ktoré tvorí iba časť označenia, ale celé textové znenie pozostáva z tvaru „NOVEAUTO.SK“

Ako prihlasovateľ ďalej uvádza, textová časť prihlasovaného označenia je tvorené kapitálkami, ktoré reprezentujú vizuálne odlišenie tohto slovného spojenia od iných slovných spojení a súčasťou tohto označenia je jeho zviazanie s názvom unikátnej domény prvej a druhej úrovne. Prihlasovateľ preto zdôrazňuje, že doména druhej úrovne spojená s doménou prvej úrovne je unikátna a údaj o tejto doméne je taktiež unikátny, resp. jedinečný s presne určitelnými hranicami prijatej informácie. Preto každý z recipientov informácie obsiahnutej v označení „NOVEAUTO.SK“ si spojí vždy s prevádzkovateľom internetovej stránky s rovnomenou adresou domény a preto podľa prihlasovateľa je nepochybné, že takéto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše podľa prihlasovateľa vyhotovenie prihlasovaného označenia zobrazením červeného poľa, v ktorom sa nachádza biely text len zvýrazňuje možnosť odlišiť predmetné označenie od iných rovnakých, ale najmä zameniteľných označení.

V súvislosti s registračnou praxou úradu v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 5 Správneho poriadku prihlasovateľ uvádza zoznam zapísaných platných ochranných známok, ktoré pozostávajú zo slovného vyjadrenia všeobecného pojmu, konkrétne: OZ č. 237956 DOLNOZEMSKÁ KLOBÁSA; OZ č. 238102 TRADIČNÁ LEKÁREŇ; OZ č. 238082 Italy With Love; OZ č. 238067 PROFESIONÁL; OZ č. 237713 Prekvapenia; OZ č. 234089 autobazar.sk; OZ č. 223430 kvalitazivota.sk; OZ č. 234085 zoznam.sk.

Podľa registračnej praxe úradu je podľa prihlasovateľa zrejmé, že určitá miera všeobecnosti informácie obsiahnutej v danom označení je prípustná. Ako ďalej uvádza, v niektorých uvedených prípadoch registrovaných ochranných známok je síce otázne, z akého dôvodu došlo k ich zápisu, najmä pri ochrannej známke „Prekvapenia“ (OZ č. 237713). Berúc na zreteľ ustanovenie § 3 ods. 5 Správneho poriadku, objektívne neexistuje podľa prihlasovateľa dôvod pre klasifikáciu označenia „NOVEAUTO.SK“ ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, a to dokonca aj napriek tomu, že už textové vyjadrenie tohto

označenia je rozlíšiteľné do tej miery, že je doslova unikátne, teda jedinečne spojené s konkrétnou doménou a konkrétnym prevádzkovateľom tejto domény.

Podľa prihlasovateľa je tiež zrejmé, že pri registrácii označení obsahujúcich textovú časť v tvare domény, úrad prihliadal na spojenie označenia s unikátnym znením adresy domény, s ktorým je predmetné zapísané označenie spojené. Preto aj z tohto hľadiska je klasifikácia označenia „NOVEAUTO.SK“ ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti podľa prihlasovateľa absurdná.

Vzhľadom na uvedenú argumentáciu a navrhnuté dôkazy prihlasovateľ navrhuje, aby úrad zapísal prihlasované označenie „NOVEAUTO.SK“ do registra ochranných známk.

Záverecné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy všetky zistené skutočnosti ako aj argumenty prihlasovateľa úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že označenie **NOVEAUTO · SK** prihlasované pre homogénnu skupinu služieb so zameraním na oblasť ponuky a dopytu na trhu s motorovými vozidlami v triedach 35, 38, 39 a 42 ako aj s nimi súvisiacich alebo doplnkových tovarov v triedach 9, 16, 19, 20, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovacu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Uvedené vyplýva z toho, že textová časť prihlasovaného označenia obsahujúca slovné spojenie „nové auto“ sa v oblasti automobilizmu bežne vyskytuje, pričom ďalším slovným prvkom je doména najvyššej úrovne „.SK“ určená pre Slovensko (ccTLD - country code Top-Level Domain), čo je len odkaz na internetovú adresu a teda nedodáva označeniu rozlišovacu spôsobilosť. Aj napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené bielym písmom na červenom podklade možno konštatovať, že uvedené grafické prvky majú skôr dekoračný charakter. Podkladová červená farba v kombinácii s bielym textom sa v obchodných zvyklostiach bežne používa na lepšie intenzívnejšie zviditeľnenie (zvýraznenie) textu a teda nie je neobvyklá. Z uvedených dôvodov by prihlasované označenie ako celok príslušní spotrebiteľia vnímali ako bežné, poskytujúce len jasnú a jednoznačnú informáciu, že všetky prihlasované tovary a služby sú zamerané na najnovšie ponuky a novinky zo sveta automobilov resp. s nimi súvisiace alebo doplnkové tovary a teda nedokáže zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb.

Aj keď možno uviesť, že v prípade slovného prvku „NOVEAUTO“ ide o novotvar, jedná sa o kombináciu dvoch slov „nové“ a „auto“, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi týmto novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. V takomto prípade nie je podstatné, či tieto dve slová sú oddelené medzerou, alebo sú písané spolu, pretože význam takéhoto slova je pre daného zákazníka zrejmý už na prvý pohľad.

V súvislosti s tvrdením, že prihlasovateľ je nepochybne identifikovaný už cez znenie domény prvej a druhej úrovne, je potrebné uviesť, že názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod tovarov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa. Pravidlá v oblasti prideľovania názvov domén a ich používanie neurčujú spôsobilosť názvu domény na jej zápis ako ochrannej známky. Aby k zápisu daného označenia ako ochrannej známky mohlo dôjsť, je potrebné, aby prihlasované označenie splnilo všetky podmienky stanovené v § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach obsahujúce absolútne dôvody jeho zamietnutia. Preto nemožno súhlasiť ani s tvrdením prihlasovateľa, že pri zisťovaní zápisnej spôsobilosti označení úrad prihliada na spojenie označenia s unikátnym znením adresy domény.

V súvislosti s poukazovaním prihlasovateľa na registračnú prax úradu, že podobné označenia obsahujúce všeobecné pojmy úrad akceptoval, je potrebné uviesť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Je potrebné tiež uviesť, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy. Poukazovanie na iné konania je právne bezvýznamné, každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Treba tiež uviesť podstatnú skutočnosť, že zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Preto poukazovanie na zapísané platné ochranné známky, ktoré podľa prihlasovateľa

pozostávajú zo „slovného vyjadrenia všeobecného pojmu“, bez ohľadu na to, pre aké tovary alebo služby sú tieto ochranné známky registrované je irelevantné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj skutočnosti, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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
riadiťka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Mgr. Vladislav V.
Bratislava