



Banská Bystrica 29. 10. 2014
POZ 5273-2014/Z-493-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5273-2014 s názvom ESCORT PORTAL z 25.4.2014 prihlasovateľa BARČAK Holding s. r. o., Prievozská 38, 821 05 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.5.2014 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,
- 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 „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 27.5.2014 uviedol, že výlučne slovné označenie „ESCORT PORTAL“ prihlásené pre tovary „*zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačové programy; textové procesy; optické vlákna; operačné programy; periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér; monitorovacie počítačové programy; optické nosiče údajov; pamäťové a mikroprocesorové karty v počítačoch; notebooky; elektrické publikácie; programy na počítačové hry; magnetické a optické nosiče údajov a informácií so záznamom zvuku a/alebo obrazu; nosiče záznamov nahrané aj nenahrané; audiovizuálne programy; audioprogramy; zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, audiovizuálne diela v digitálnej podobe; hudobné diela na nosičoch; CD disky; informácie, dáta, databázy a iné informačné produkty na nosičoch a v elektronický, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov; multimediálne aplikácie; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe*“ v triede 9, „*noviny; časopisy; periodiká; katalógy; knihy a iné tlačoviny; výrobky z papiera, kartónu a lepenky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; fotografie, plagáty, kalendáre, samolepky, letáky, prospekty, pohľadnice, (papierové výrobky); obaly všetkých druhov papierové; vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové tašky; papierové vreckovky; papierové obrúsky a obrusy; utierky; databázové produkty v papierovej forme; tlačiarenské výrobky; lósy; puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; potreby na knižné väzby; umelecké alebo ozdobné predmety z papiera patriace do tejto triedy; etikety s výnimkou textilných; lepiace štítky; darčkové a reklamné predmety*

z papiera“ v triede 16, „košele; košele s krátkym rukávom; oblekové košele; slávnostné košele; pánske odevy; dámske odevy; detské odevy; konfekcia (odevy); košelové sedlá; goliere (oblečenie); manžety (časti odevov); potné vložky; odevy; obuv; prikrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatky; šály; kravaty; kostýmy; obleky; vesty; tielka; tričká; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); vrecká na odevy; šerpy; ozdobné vreckovky (časti odevov); oblečenie; baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; kabáty; kapucne; klobúky; kombinézy (oblečenie); kúpacie plášte; papuče; plavky; plážové oblečenie; plážová obuv; ponožky; pulóvre; pyžamá; rukavice; sukne; svetre; šaty; čiapkové šilty; športové tričká; dresy; tielka, tričká; tielka, vesty; tričká; vesty; zástery; župany; oblečenie z kože; uniformy (oblečenie); legíny (oblečenie); tepláky (oblečenie); čipkované odevy; čipkované prádlo (odevy); minišaty; kožušínové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; korbety (spodná bielizeň); krátke kabáty s kapucňou; oblečenie z imitácie kože; pančuchy; platené svetre; pleteniny (oblečenie); podprsienky; podväzky; podšívky (časť odevov); pončá; vlnené šály; vybijané oblečenie; topánky; minisukne; tričká s dlhými rukávami, nohavice; krátke nohavice; šortky; oblečenie na behanie; oblečenie do posilňovne; texasky; plášte; ostatné odevy patriace do tejto triedy“

v triede 25 a služby „administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; fotokopírované služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien, analýzy veľkoobchodných cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; služby poskytované pri sťahovaní podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a zariadenia; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovateľské práce; stenografia ; štatistické kompilácie; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie účtovných kníh; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné informačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby výberu umelcov; účinkujúcich do zábavných relácií; spevákov, tanečníkov a nových tvári (modeliek, modelov, hostesiek); organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja“

v triede 35, „televízne vysielanie; televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; vysielanie teleshoppingu; rozhlasové vysielanie; televízne a rozhlasové prostredníctvom elektronickej, komunikačnej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete; televízne a rozhlasové vysielanie do sietí mobilných telekomunikačných operátorov; služby na internete súvisiace s televíznym vysielaním; poskytovanie programových ponúk a informačné služby v oblasti telekomunikačných služieb; šírenie informácií prostredníctvom dátových sietí; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu; počítačová komunikácia; telefónna komunikácia; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; informácie o telekomunikácií; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenájom

prístupového času do svetových počítačových sietí, poskytovanie prístupu do databáz“ v triede 38, „výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov; nakladateľstvo, vydavateľstvo s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; organizovanie kultúrnych akcií; tvorba audiovizuálnych programov, najmä natáčanie filmov, TV programov, alebo programov na nahrávanie na videokazety a kompaktné disky; edičná činnosť; publikačná činnosť; nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových; tvorba audiovizuálnych diel; tvorba televíznych a audiovizuálnych programov; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; prenájom audioprístrojov; videoprístrojov; videorekordérov, premietacích a televíznych prijímačov; agentúrna činnosť v oblasti kultúry; výchovná; vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; zábavné alebo kultúrne alebo vzdelávacie predstavenia; organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií; organizácia, prevádzkovanie a realizácia hier a súťaží vrátane verejných; výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzdelávania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane poskytovaných prostredníctvom internetu, online a interaktívnych počítačových služieb; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej podobe; prenájom dekorácií; akadémia (vzdelávanie); digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; elektronická editačná činnosť v malom (DTP služby); filmové služby; fotografovanie; knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie kongresov; poskytovanie elektronických publikácií; prekladateľské služby; školenia; diskotéky (služby); plánovanie a organizovanie večierkov; koučovanie (školenia); organizovanie živých vystúpení; zábava; fitnes kluby; telesné cvičenie; praktické cvičenie (ukážky)“ v triede 41, „aktualizovanie počítačových programov; analýzy počítačových systémov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); podmorské bádanie; bakteriologický výskum; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia; geologické expertízy; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; meteorologické informácie; módné dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; overovanie pravosti umeleckých diel; počítačové programovanie; podmorský výskum; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; predpovede počasia; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov a údajov (nie fyzicky); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; prieskum ropných polí; prieskum (inžinierske práce); ropný prieskum; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; projektová činnosť i technická kontrola automobilov; technický výskum; skúšanie textilu; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov); tvorba softvéru; urbanistické plánovanie; vypracovanie stavebných výkresov; biologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenstvo v oblasti dizajnu; kalibrácia; projektovanie stavieb; návrhy exteriérov a interiérov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty; SMS správ; počítačových sietí a internetu; poskytovanie internetových vyhľadávačov; počítačové služby v spojení s elektronickým skladovaním dát“ v triede 42 a „adopčné agentúry; advokátske služby; arbitrážne služby; obývanie bytov a počas neprítomnosti majiteľov; civilná ochrana; detektívne kancelárie; hasenie požiarov; zostavovanie horoskopov; kontrola batožiny z bezpečnostných dôvodov; služby krematórií; licencie na počítačové programy (právne služby); mediálne služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; nočné stráženie; opatrovanie detí doma; opatrovanie detí doma; opatrovanie domácich zvierat; organizovanie náboženských obradov; osobní strážcovia; otváranie bezpečnostných zámok; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po stratených osobách; pohrebné služby; pohreby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; požičiavanie oblečenia; požičiavanie oblekov a večerných šiat; požičiavanie odevov; právny výskum; prehliadky továrni z bezpečnostných dôvodov; prenájom hasiacich prístrojov; prenájom protipožiarnych alarmov; registrácia doménových mien; služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva; spracovanie autorských práv; sprevádzanie do spoločnosti; straty a nálezy; svadobné agentúry; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; zoznamovacie služby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti počítačových sietí; služby rozhodcovských súdov“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie, obsah a účel prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „ESCORT“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame sprievod, eskorta, konvoj, sprievodca, sprevádzať, eskortovať a slovo „PORTAL“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame portál, brána, portálový (In.: PC Translator 2007). Slovo „PORTAL“ (portál) v informatike

označuje a pomenúva vstupnú webovú stránku s prehľadnými početnými odkazmi na mnohé iné internetové stránky, ktorá umožňuje prístup k informáciám, databázam, tovarom, službám (napr. v oblasti eskorty, sprevádzania). Úrad skonštatoval, že predmetné označenie je ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám opisné, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná internetová stránka ponúkajúca široké spektrum možností prepojenia na iné internetové stránky, ako aj informácie z rôznych oblastí, ktoré spotrebiteľ môže použitím portálu (ako sprievodcu) získať, a teda prihlasované označenie si spotrebiteľská verejnosť vo všeobecnosti môže spájať s akýmkoľvek tovarom alebo službou (napr. šírenie informácií prostredníctvom dátových sietí, poskytovanie prístupu do databáz, hostovanie na počítačových stránkach, poskytovanie internetových vyhľadávačov).

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 4.8.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie používa ako názov internetovej domény (www.escortportal.co a www.escortportal.me). Prihlasovateľ ďalej uviedol, že doménové meno je zároveň názvom informačného systému, ktorý vyvíja. Podľa prihlasovateľa je doménové meno možné považovať za predmet duševného vlastníctva.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že predmetné označenie v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľovi poskytuje informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná internetová stránka ponúkajúca široké spektrum možností prepojenia na iné internetové stránky, ako aj informácie z rôznych oblastí, ktoré spotrebiteľ môže použitím portálu (ako sprievodcu) získať (v spojitosti s akýmkoľvek tovarom alebo službou).

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného vyplýva, že označenie „ESCORT PORTAL“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 a 45, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby (napr. v oblasti eskorty, sprevádzania) ponúkané prostredníctvom portálu.

Úrad ďalej uvádza, že označenie prihlasované pre zápis do registra ochranných známk musí byť svojou formou a obsahom originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary alebo služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlasované označenie obsahujúce opisné údaje nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

K argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež názvom internetovej domény prihlasovateľa, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom ochrannej známky a doménovým menom. Ochrannú známku upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Doménové mená sú v správe súkromnej spoločnosti (napr. pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .sk je to spoločnosť SK-NIC, a.s.). Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou doménového mena je odlíšiť rôzne internetové stránky, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od doménového mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu v súvislosti s internetovými stránkami používať aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že má prihlasovateľ výlučné právo používať svoje doménové meno sama o sebe neznamena, že takéto doménové meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka (existencia zapísaného doménového mena nemôže slúžiť ako podklad pre konanie vo veci zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známk a dizajnov

Doručiť:
DrSc., MBA Tomáš B.
Bratislava