



Banská Bystrica 21. 2. 2014
POZ 5052-2012/Z-83-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5052-2012 s názvom **InfoMapa Dopravnej infraštruktúry** z 27.1.2012 prihlasovateľa OLTIS Slovakia s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Štefan Kováčik, Jasovská 13/15, 851 07 Bratislava,

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 20.6.2012 a 13.2.2013 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.

InfoMapa
Dopravnej infraštruktúry

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v priloženej úprave prihlasované pre tovary „*počítačový softvér, riadiaci softvér, technologický softvér; informačná webová platforma dopravnej infraštruktúry*“ v triede 9 a pre služby „*zbieranie, zoradovanie a vyhľadávanie informácií a údajov v počítačových databázach; systematizácia informácií a ich vkladanie do databáz; maloobchodné/veľkoobchodné služby s počítačovým softvérom*“ v triede 35 a „*programátorské práce, vypracovávanie programov na hromadné spracovanie dát; projektovanie informačných technológií počítačových databáz určených pre oblasť logistiky; tvorba a údržba počítačových systémov; prenájom počítačového softvéru; navrhovanie, vývoj, aktualizácia a výskum softvéru v oblasti technických vied; obnova a konverzia počítačových dát*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 20.6.2012 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia „InfoMapa Dopravnej infraštruktúry“, v ktorom úrad uviedol, že predmetné slovné označenie nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje konkrétny druh, účel a zameranie týchto tovarov a služieb. Označenie poskytuje spotrebiteľovi priamu a konkrétnu informáciu o tom, že počítačový softvér a s ním súvisiace programátorské, systematizačné, ako aj obchodné služby budú zamerané na oblasť vytvárania a poskytovania údajov o možnostiach dopravy osôb a tovarov, ako aj na riadenie bezpečného pohybu dopravných prostriedkov

na určitom území. Takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisnosť nemožno považovať za dištinkívne vo vzťahu k prihlasovaný tovarom a službám.

K uvedenému záveru úrad dospel na základe sémantického rozboru prihlasovaného označenia, v ktorom slovo "InfoMapa" je v súlade s významom jeho jednotlivých častí, „info“ a „mapa“ (info – skr. slova informatika, informatizovaný, informatizačný; mapa - zmenšený obraz zemského povrchu alebo iných priestorov), bežne používaným a rozšíreným výrazom pre mapy zobrazujúce hlavne dopravné komunikácie ale aj ďalšie dôležité údaje potrebné pre orientáciu v mestách, ich častiach, prípadne na určitých územiach prostredníctvom internetu. Výraz dopravná infraštruktúra je definovaný ako „Súbor líniových a uzlových prvkov nutných k pohybu dopravných prostriedkov vrátane zaistenia bezpečnosti tohto pohybu a taktiež k udržiavaniu dopravných prostriedkov a zariadení v prevádzkyschopnom stave. V širšom poňatí vrátane dopravných prostriedkov.“(Ekonomický slovník www.euroekonom.sk).

Úrad ďalej uviedol, že označenie je prihlasované ako slovné v priloženej úprave, čo mu dodáva určitý stupeň originality, avšak úpravu označenia, spočívajúcu v použití špecifického typu písma úrad nepovažuje za dostatočnú na to, aby v spojení s nedištinkívnymi slovnými prvkami zabezpečila označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad tiež uviedol, že 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 ho nemožno zapísať do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 23.10.2012 uviedol, že s výsledkom prieskumu nesúhlasí, pretože má za to, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a nie 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.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie „InfoMapa Dopravnej infraštruktúry“ je názov softvérového produktu pre železničnú dopravu, ktorý sa dosiaľ v takomto usporiadaní slov nepoužíval inými podnikateľskými subjektmi.

Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ tiež uviedol príklady zverejnených ochranných známok, ktoré sú tiež tvorené slovami so svojim reálnym významom podobne ako prihlasované označenie. Prihlasovateľ uviedol nasledovné označenia: POZ 895-2012 BCF BUSINESS COMMERCIAL FINANCE; POZ 400-2012 SC Senior Consultants a POZ 5086-2012 LQS LIGHT QUALITY STANDARD.

Na základe uvedených označení, s odvolaním sa na dodržiavanie jednotnej praxe zo strany úradu

prihlasovateľ požiadal úrad, aby prehodnotil svoje stanovisko a prihlasované označenie zverejnil.

InfoMapa
Dopravnej infraštruktúry

Úrad v liste z 13.2.2013 oznámil prihlasovateľovi výsledky opakovaného prieskumu prihlasovaného označenia, ktorý úrad vykonal aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa. Úrad opakovane dospel k záveru,

InfoMapa
Dopravnej infraštruktúry

že prihlasované slovné označenie je označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože opisuje konkrétny druh, účel a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb, teda že počítačový softvér a s ním súvisiace programátorské, systematizačné, ako aj obchodné služby budú zamerané na oblasť vytvárania a poskytovania údajov o možnostiach dopravy osôb a tovarov, ako aj na riadenie bezpečného pohybu dopravných prostriedkov na určitom území. Takéto označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisnosť nemožno považovať za dištinkívne vo vzťahu k prihlasovaný tovarom a službám. Uvedený názor úradu podporuje aj vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že „Je to názov softvérového produktu pre železničnú dopravu,...“.

Úrad ďalej uviedol, že na posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti nemá vplyv ani prihlasovateľom uvedená skutočnosť, že tento softvérový produkt sa v takomto usporiadaní slov nepoužíval inými podnikateľskými

subjektmi. Používanie označenia inými subjektmi úrad vo výsledku prieskumu ako zápisnú prekážku ani neuvádzal.

Úrad tiež uviedol, že naďalej trvá aj na svojom stanovisku, že grafická úprava slovnej časti **InfoMapa** nie je natoľko originálna a výnimočná, aby označeniu ako celku zabezpečila rozlišovaciu spôsobilosť. Na tejto časti označenia je totiž použitý typ písma, ktorý je súčasťou bežne používaných textových editorov.

K porovnaniu s inými prihláškami ochranných známk, ktoré prihlasovateľ uviedol ako analogické k prihlasovanému označeniu, a ktoré boli zapísané do registra ochranných známk, úrad konštatoval, že rozhodnutia úradu vo veci iných ochranných známk nie sú vo všeobecnosti smerodajné pri rozhodovaní v predmetnom konaní. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správny konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj tovarom a službám. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z doložených dôkazov. Uvedenú skutočnosť ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“).

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, doručenej úradu dňa 19.6.2013 uviedol, že s výsledkom prieskumu nesúhlasí, pretože prihlasované označenie nie 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.

Prihlasované označenie, podľa vyjadrenia prihlasovateľa, žiadny takýto údaj neobsahuje. Prihlasovateľ má za to, že prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva z fantazijného názvu **InfoMapa** v štylizovanom písme s originálnou grafickou úpravou a z nedištinktívneho označenia „Dopravnej infraštruktúry“. Označenie „InfoMapa“ je podľa prihlasovateľa jedno slovo, ktoré má fantazijný charakter, pretože v žiadnom slovníku nie je uvedený význam tohto slova. Toto označenie nemá žiadny gramatický význam.

Prihlasovateľ opakovane poukázal na „zverejnené“ prihlášky ochranných známk POZ 895-2012 BCF BUSINESS COMMERCIAL FINANCE; POZ 400-2012 SC Senior Consultants a POZ 5086-2012 LQS LIGHT QUALITY STANDARD a uviedol, že keď boli zverejnené tieto prihlášky, tak žiada, aby bolo

InfoMapa
Dopravnej infraštruktúry

zverejnené aj prihlasované označenie

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že neuznáva argumentáciu úradu a jeho odvolávanie sa na rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici (rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008), že poukazovanie na iné konania je právne bezvýznamné, pretože úrad sa odvoláva na tento rozsudok, pričom odvolanie sa prihlasovateľa na rozhodnutia ÚPV SR už neberie do úvahy.

Prihlasovateľ preto úrad požiadal, aby uviedol špecifické dôvody, ktoré viedli k zverejneniu v uvedených troch prípadoch prihlášok ochranných známk

Ku svojmu vyjadreniu prihlasovateľ priložil doklady, ktoré by mali preukazovať používanie prihlasovaného označenia. Jedná sa o „materiál z medzinárodného sympózia 2012“ a „Demo verziu infomapy“.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné:

InfoMapa

Prihlasované označenie Dopravnej infraštruktúry je slovné označenie pozostávajúce z troch slovných prvkov.

Pri slovných prvkoch „**InfoMapa**“ je použitý typ písma Bauhaus 93, ktoré je súčasťou ponuky textového editora MS WORD. Slovné prvky „dopravnej“ a „infraštruktúry“ sú vyobrazené v bližšie nešpecifikovanom type písma, ktoré nie je ničím špecifické ani originálne. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že použitá grafická úprava nie je spôsobilá zabezpečiť označeniu ako celku rozlišovaciu spôsobilosť.

Rozlišovacia spôsobilosť prihlasovanému označeniu by teda malo zabezpečiť spojenie uvedených slovných prvkov.


Slovné spojenie „dopravnej infraštruktúry“ predstavuje v prihlasovanom označení údaj o konkrétnom určení, zameraní prihlasovaných tovarov a služieb, ktorý poskytuje spotrebiteľovi priamu a konkrétnu informáciu o tom, že počítačový softvér a s ním súvisiace programátorské, systematizačné, ako aj obchodné služby budú zamerané na oblasť vytvárania a poskytovania údajov o možnostiach dopravy osôb a tovarov, ako aj na riadenie bezpečného pohybu dopravných prostriedkov na určitom území. Uvedené úrad konštatuje na základe významu pojmu „dopravná infraštruktúra“, ktorý je definovaný ako „Súbor líniových a uzlových prvkov nutných k pohybu dopravných prostriedkov vrátane zaistenia bezpečnosti tohto pohybu a taktiež k udržiavaniu dopravných prostriedkov a zariadení v prevádzkyschopnom stave. V širšom poňatí vrátane dopravných prostriedkov.“ (Ekonomický slovník www.euroekonom.sk). Slovné spojenie „dopravnej infraštruktúry“ nie je teda možné považovať za dištingtívnu časť prihlasovaného označenia, čo potvrdil aj samotný prihlasovateľ, keď vo svojom vyjadrení uviedol, že prihlasované označenie pozostáva z fantazijného názvu „InfoMapa“ v štylizovanom písme s originálnou grafickou úpravou a z nedištingtívneho označenia „Dopravnej infraštruktúry“.

Za nedištingtívny považuje úrad aj slovný prvok „InfoMapa“, ktorý vznikol spojením skratky „info“ (skr. slova informatika, informatizovaný, informatizačný) s plnovýznamovým výrazom „mapa“ (zmenšený obraz zemského povrchu alebo iných priestorov). Uvedený pojem je bežne používaným a rozšíreným výrazom pre mapy zobrazujúce hlavne dopravné komunikácie ale aj ďalšie dôležité údaje potrebné pre orientáciu v mestách, ich častiach, prípadne na určitých územiach prostredníctvom internetu. Dokazuje to aj prieskum, ktorý úrad vykonal prostredníctvom Internetu, keď po zadaní výrazu „InfoMapa“ do prehliadača Google bolo nájdených viac ako 440 tisíc výsledkov.

Slovný prvok „InfoMapa“ v prihlasovanom označení opisuje konkrétny druh tovarov „*počítačový softvér, riadiaci softvér, technologický softvér; informačná webová platforma dopravnej infraštruktúry*“ v triede 9 a s nimi súvisiacich služieb „*zbieranie, zoradovanie a vyhľadávanie informácií a údajov v počítačových databázach; systematizácia informácií a ich vkladanie do databáz; maloobchodné/veľkoobchodné služby s počítačovým softvérom*“ v triede 35 a „*programátorské práce, vypracovávanie programov na hromadné spracovanie dát; projektovanie informačných technológií počítačových databáz určených pre oblasť logistiky; tvorba a údržba počítačových systémov; prenájom počítačového softvéru; navrhovanie, vývoj, aktualizácia a výskum softvéru v oblasti technických vied; obnova a konverzia počítačových dát*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad na svojom stanovisku trvá, napriek vyjadreniu prihlasovateľa, že výraz „InfoMapa“ je fantazijný, že sa jedná o jedno slovo v štylizovanom písme, s originálnou grafickou úpravou, ktorého význam nie je uvedený v žiadnom slovníku, že toto označenie nemá žiadny gramatický význam. Z hľadiska posudzovania, či určité označenie má rozlišovacia spôsobilosť nie je podstatné, či sa jedná o jednoslovné označenie, tvorené spojením nedištingtívnych výrazov, alebo či sú nedištingtívne výrazy uvedené samostatne, s medzerou, spojovníkom, lomkou, prípadne oddelené iným spôsobom. Z pohľadu posudzovania rozlišovacej pôsoblosti nie je dôležité ani vyjadrenie prihlasovateľa, že označenie „InfoMapa“ nemá žiadny gramatický význam, prípadne, že sa nenachádza v žiadnom slovníku. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v ustanoveniach § 5 ods. 1 písm. b) a c) totiž nehovorí nič o gramaticky správnom výraze, či o výraze nachádzajúcom sa v slovníku, ale hovorí o **označení**, ktoré nemá rozlišovacia spôsobilosť, a ktoré 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.

Práve za takéto považuje úrad jednotlivé slovné prvky prihlasovaného označenia „InfoMapa“, „Dopravnej“,

„infraštruktúry, ako aj označenie  ako celok.

Opisné označenia, ktoré nemajú rozlišovacia spôsobilosť, ktoré opisujú prihlasované tovary a služby z hľadiska druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb nie sú, bez ďalších rozlišovacích prvkov, schopné odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb iných osôb, preto ich podľa ustanovení § 5 ods. 1. písm. b) a c) citovaného zákona nemožno zapísať do registra ochranných známk.

Ku konštatovaniu o zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia **InfoMapa** Dopravnej infraštruktúry je potrebné tiež uviesť, že každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona je potrebné vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia o ktorého zápis sa žiada ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s prihlasovanými, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláske ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia alebo údaje opisujúce vlastnosti tovarov alebo služieb, o ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

K porovnaniu s inými prihláškami ochranných známk, ktoré prihlasovateľ uviedol ako analogické k prihlasovanému označeniu, a ktoré boli zapísané do registra ochranných známk sa úrad dostatočne vyjadril vo výsledku prieskumu z 13.2.2013, napriek tomu preskúmal prihlasovateľom uvedené prihlášky a zistil, že vo všetkých troch prípadoch sa jedná o kombinované označenia, u ktorých nebol dôvod na to, aby ich úrad podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietol.

K vyjadreniu prihlasovateľa o argumentácii úradu a jeho odvolávaní sa na rozhodnutie Krajského súdu na jednej strane a neakceptovaniu odvolávania sa prihlasovateľa na rozhodnutia ÚPV SR na strane druhej úrad uvádza, že citovaný rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici (rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008) je prejedikátom (prejedikát - v právnej vede rozhodnutie, ktoré je smernicou pre podobné ďalšie prípady), čo neplatí o rozhodnutiach ÚPV SR. Prihlasovateľ má právo poukázať na rozhodnutie úradu v inej veci, avšak rozhodnutie úradu v jednej veci je pre rozhodnutie úradu v inej veci bezpredmetné.

Úrad preskúmal tiež doklady, ktoré prihlasovateľ priložil k svojmu vyjadreniu, a ktoré by mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Na základe prieskumu priložených dokladov úrad konštatuje, že tieto nie sú spôsobilé preukázať, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené, pretože „materiál z medzinárodného sympózia 2012“ nie je datovaný a „Demo verzia infomapy“ je z 11.2.2012, pričom prihláška ochrannej známky bola podaná 27.1.2012.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlasované slovné označenie **InfoMapa** Dopravnej infraštruktúry nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
Ing. Štefan Kováčik
Jasovská 13/15
851 07 Bratislava