



Banská Bystrica 27. 2. 2014
POZ 1341-2013/Z-96-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1341-2013 s názvom VIP card z 30.7.2013 prihlasovateľa VIP - CARD s.r.o., Rožňavská Baňa 188, 048 01 Rožňavská Baňa, 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 30.8.2013 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 písm. b) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) prihlasovateľovi listom z 30.8.2013 oznámil, že slovné označenie VIPcard nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám nárokoványm v triedach 35, 36 a 38. Úrad uviedol, že prihlasovanému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality a zamerania služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. Úrad svoje tvrdenie odôvodnil významom prihláseného označenia keďže skratka VIP označuje anglické slovné spojenie „very important person“ a vzhľadom na intenzitu jej používania je význam tejto skratky dobre známky aj priemernému slovenskému spotrebiteľovi, t. j. „veľmi dôležitá osoba“. Úrad dodal, že anglické slovo „card“ je tiež bežne používané vo význame karta. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované slovné spojenie „VIPcard“ poskytuje spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o služby poskytované prostredníctvom VIP karty, pričom tieto služby sú kvalitnejšie, pretože sú určené pre užší okruh významných spotrebiteľ. Len na základe slovného spojenia „VIP card“ spotrebiteľia nebudú schopní určiť obchodný pôvod takto označených služieb. Úrad zároveň uviedol, že úprava, v ktorej bolo predmetné označenie prihlásené, spočíva len v použití veľkých písmen v skratke VIP a malých písmen v slove card. Použitie tučné písmo nie je ničím výnimočné a neodlišuje sa od bežného písma. Použitie veľkých a malých tučných písmen, ktoré sú napísané bežným písmom nepredstavuje rozlišovací prvok.

Prihlasovateľ odpovedal listom doručeným úradu 12.9.2013. Prihlasovateľ v odpovedi uviedol, že svojmu produktu, na ktorom pracuje už 5 rokov dal názov VIPcard. Prihlasovateľ dodal, že v súvislosti s týmto produktom registroval už vyše 20 000 klientov na celom Slovensku a chce predmetné označenie registrovať ako ochrannú známku. Podľa prihlasovateľa označenie VIPcard nedefinuje produkt pretože neznamená „very

important person“. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na označenie ADIDAS, z ktorého nie je zrejmé, že táto spoločnosť vyrába športové oblečenie a obuv. V závere svojej odpovede prihlasovateľ poznamenal, že označenie VIPcard je jedinečné a nikto ho ešte nemá registrované.

Na odpoveď prihlasovateľa úrad reagoval listom zo 7.11.2013, v ktorom uviedol nasledovné: Je potrebné zdôrazniť, že v zmysle rozsudku Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 (ďalej len rozsudok 2003) a rozsudku Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34 (ďalej len rozsudok 2005); slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb. Úrad pri zdôvodňovaní zápisnej nespôsobilosti označenia „VIPcard“ interpretoval skratku „VIP“ ako „very important person“ práve z toho dôvodu, že na konštatovanie zápisnej nespôsobilosti označenia postačuje keď je aspoň jeden z prípadných významov označenia opisný. Skratka „VIP“ v anglickom jazyku skutočne znamená „very important person“

(In.: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/VIP?q=VIP>). V slovenskom jazyku slovné spojenie „very important person“ znamená „veľmi dôležitá osoba. Vo vzťahu k nárokovým službám možno považovať slovné spojenie „VIPcard“ za opisné, keďže z jeho významu je zrejماً kvalita a zameranie nárokových služieb. To vyplýva zo skutočnosti, že skratka VIP v spojení s anglickým slovom card, ktoré m v slovenčine má význam „karta“, poskytuje spotrebiteľovi informáciu o tom, že ide o služby poskytované prostredníctvom VIP karty, pričom tieto služby sú kvalitnejšie pretože sú určené pre užší okruh významných spotrebiteľov. V zmysle vyššie citovaného rozsudku Súdneho dvora je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia nepodstatné v akom význame vníma označenie prihlasovateľ ale dôležité je, že minimálne jeden z významov označenia je vo vzťahu k nárokovým službám opisný.

V súvislosti s prihlasovateľovým poukázaním na označenie ADIDAS úrad uvádza, že toto označenie na rozdiel od prihlasovaného označenia, nemá žiadny význam a vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je používané je fantazijné. Označenie ADIDAS nevyjadruje druh tovaru ani žiadnu vlastnosť tovaru. Označenie ADIDAS umožňuje spotrebiteľom určiť obchodný pôvod tovarov.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že označenie VIPcard je jedinečné a nie je zatiaľ registrované ako ochranná známka úrad uvádza, že slovné spojenie VIP card je v obchodných zvyklostiach bežne používané na označovanie kariet, ktorých držitelia môžu využívať rôzne zľavy na služby alebo tovary alebo môžu byť spotrebiteľom na základe takejto karty poskytnuté nadštandardné služby. Skutočnosť, že slovné označenie VIPcard resp. VIP card nie je registrované ako ochranná známka je dôkazom toho, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označenie bez rozlišovacej spôsobilosti nemôže byť ochrannou známkou. Je tiež potrebné dodať, že z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia, nie je podstatné či je označenie tvorené dvoma samostatnými slovami alebo jedným slovom vytvoreným z dvoch slov bez medzery, pretože význam takto vytvoreného pojmu ako celku je rovnaký.

Z uvedeného vyplýva, že označenie VIPcard nie spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb, čo je základnou podmienkou, ktorú musí ochranná známka spĺňať. Z tohto dôvodu prihlasované označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 14.1.2014. nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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:

VIP - CARD s.r.o.
Rožňavská Baňa 188
048 01 Rožňavská Baňa