



Banská Bystrica 22. októbra 2015
POZ 5619-2013 II/106-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. novembra 2014 prihlasovateľom DRINK AUTO, s. r. o., Rezedová 821/23, 821 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5619-2013/Z-455-2014 z 10. októbra 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „DRINK TAXI“, č. spisu POZ 5619-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5619-2013/Z-455-2014 z 10. októbra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5619-2013/Z-455-2014 z 10. októbra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „DRINK TAXI“, č. spisu POZ 5619-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené slovné označenie „DRINK TAXI“ vo vzťahu k nárokovanej službe nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplývalo z toho, že pod týmto označením sú bežne poskytované služby prepravy zákazníkov a ich automobilov v prípade, že sa necítia na vedenie svojho vozidla z dôvodu požitia alkoholu. Pokiaľ ide o skutočnosť, že prihlásené označenie sa v oblasti služieb prepravy osôb nárokovanej v triede 39, ako aj s nimi súvisiacich služieb v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bežne vyskytuje, prvostupňový orgán odkázal na internetový vyhľadávač GOOGLE.SK, ktorý po zadaní výrazu „drink taxi“ v spojení so slovným prvkom „transport“ do vyhľadávania zobrazí viac ako 60 tis. výsledkov.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na podľa neho podobné slovné ochranné známky platné na území Slovenskej republiky (národné ochranné známky alebo ochranné známky Spoločenstva), prvostupňový orgán zdôraznil, že v týchto prípadoch nejde o zhodné označenia. Tiež podotkol, že zápisná spôsobilosť ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 4. júna 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení

odmietol názor úradu o nesplnení podmienok na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas s dôvodmi, ktoré viedli k rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013 a zotrval na argumentoch uvedených v jeho vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nedostatočne posúdil skutkový stav, resp. nesprávne vyhodnotil predložené argumenty a nezohľadnil situáciu pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013 a v čase vykonania prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, a tým vyvodil nesprávne právne závery.

Prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že vo svojom rozhodnutí uviedol len všeobecné konštatovania bez predloženia konkrétnych dôkazov preukazujúcich tvrdenia o nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň sa nevysporiadal s odôvodnením nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám nárokovým v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V podanom rozklade prihlasovateľ spochybnil tvrdenie prvostupňového orgánu, ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol, že „*Samotný prihlasovateľ uvádza subjekt odlišný od prihlasovateľa, ktorý bol majiteľom registrovanej ochrannej známky totožnej s prihlasovaným označením, ktorá zanikla tesne po podaní prihlášky ochrannej známky, dňa 28.10.2013.*“ V tejto súvislosti prihlasovateľ ozrejmil, že staršia ochranná známka č. 205709 jednak zanikla pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013 a jednak neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, ktoré by bránilo v podaní prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej bude označenie zhodné so zaniknutou ochrannou známkou.

Hoci prihlasovateľ akceptoval tvrdenie prvostupňového orgánu, že v oblasti známkového práva nie je analógia vzhľadom na odlišnosti konaní prípustná, zdôraznil, že za túto formuláciu by sa nemalo skrývať to, že prvostupňový orgán sa vecnou stránkou jeho argumentácie vôbec nezaoberal, a to napriek tomu, že v prípade poukazu na staršiu ochrannú známku č. 205709 ide o zhodnosť s prihláseným označením. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastával názor, že prvostupňový orgán sa jeho argumentáciou nevysporiadal a nijako ju nevyvrátil.

V súvislosti s odvolaním sa prvostupňového orgánu na výsledky vyhľadávania na internetovom vyhľadávači GOOGLE.SK prihlasovateľ namietol, že toto predstavuje iba všeobecné konštatovanie bez uvedenia konkrétnych prípadov a bez zohľadnenia časového hľadiska. Zo všeobecného konštatovania podľa prihlasovateľa nijako nevyplýva, že záznamy hovoria o používaní označenia pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013 rôznymi subjektmi.

Skutočnosť, že na označení „DRINK TAXI“ sa snažia v súčasnosti profitovať iné podnikateľské subjekty, nesvedčí podľa prihlasovateľa o nedostatku jeho rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k službám nárokovým v triede 39, a už vôbec nie k službám nárokovým v triedach 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ale je dôkazom nekalosúťažného konania.

Na základe uvedeného, ako aj s prihliadnutím na argumenty uvedené vo vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým službám dostatočne dištinktívne a plne spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky. Berúc do úvahy tieto skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade postúpil prihlášku ochrannej známky „DRINK TAXI“, č. spisu POZ 5619-2013, na zverejnenie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihláška slovnej ochrannej známky „DRINK TAXI“, č. spisu POZ 5619-2013, bola prihlasovateľom DRINK AUTO, s. r. o., Rezedová 821/23, 821 01 Bratislava, podaná 19. novembra 2013 pre služby „reklamné a administratívne služby“ v triede 35, „údržba motorových vozidiel“ v triede 37 a „preprava cestujúcich; služby vedenia cudzieho motorového vozidla; služby vodičov zabezpečujúce odvoz vozidlom zákazníka; prepravné služby; nepravidelná osobná cestná doprava; parkovanie automobilov (služby); doručovacie služby (správy alebo tovar); rezervácia dopravy; sprostredkovanie dopravy a prepravy; taxislužba“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013 z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a zotrval na konštatovaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného slovného označenia „DRINK TAXI“. Zároveň namietol, že prvostupňový orgán sa nijako nevysporiadal s jeho argumentáciou týkajúcou sa poukazu na staršiu ochrannú známku č. 205709.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná vyluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej

spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovacia spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „DRINK TAXI“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „drink“ má význam nápoj, obyčajne alkoholický (In.: Slovník cudzích slov, r. 2005), príp. v preklade z angličtiny do slovenčiny je to nápoj, pitie (In.: PC Translator 2010), a výraz „taxi“ znamená taxík (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). Z hľadiska významu tak prihlásené označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi priamu informáciu o tom, že ide o taxi službu majúcu určitú spojitosť s nápojmi, keďže voľný preklad predmetného spojenia môže byť ako „nápojové taxi“. Spotrebiteľ však môže vnímať prihlásené označenie aj v tom zmysle, že ide o služby prepravy, resp. o taxi služby poskytované v prípade, ak spotrebiteľ (šofér), v dôsledku požitia alkoholických nápojov, nie je schopný sám šoférovať svoje auto. V prospech takéhoto vnímania prihláseného označenia svedčí skutočnosť, že takéto označenie v spojitosti s dopravnými službami bolo a je na trhu používané už dlhšiu dobu viacerými subjektmi, teda spotrebiteľ sa s uvedeným významom mal možnosť oboznámiť. O prezentovanom vnímaní spojenia „DRINK TAXI“ taktiež svedčia aj služby prihlásené v triede 39 ako sú *„preprava cestujúcich; služby vedenia cudzieho motorového vozidla; služby vodičov zabezpečujúce odvoz vozidlom zákazníka; prepravné služby; nepravidelná osobná cestná doprava; parkovanie automobilov (služby); doručovacie služby (správy alebo tovar); rezervácia dopravy; sprostredkovanie dopravy a prepravy; taxislužba“*. Avšak predovšetkým služby *„preprava cestujúcich; služby vedenia cudzieho motorového vozidla; služby vodičov zabezpečujúce odvoz vozidlom zákazníka“* svojim významom napovedajú a upresňujú význam prihláseného označenia. K týmto službám ako úzko súvisiace a doplnkové je možné priradiť aj služby *„reklamné a administratívne služby“* v triede 35 a *„údržba motorových vozidiel“* v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal s odôvodnením nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám v triedach 35 a 37, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí jasne uviedol, že služby nárokované v triedach 35 a 37 sú bezprostredne súvisiace so službami prihlásenými v triede 39, a že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame spojenie medzi prihláseným označením a danými službami. Toto svoje tvrdenie pritom prvostupňový orgán podložil tiež prieskumom uskutočneným prostredníctvom internetového vyhľadávača Google, na základe ktorého zistil, že označenie „DRINK TAXI“ sa na trhu bežne používa nielen v súvislosti so službami prepravy osôb, ale aj vo vzťahu k službám úzko súvisiacim s prepravou osôb ako sú napr. služby údržby motorových vozidiel. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej poznamenáva, že v súčasnosti je bežné, že podnikateľské subjekty sa popri hlavnej činnosti, na ktorú sú zamerané, snažia poskytovať spotrebiteľom aj rôzne iné súvisiace alebo doplnkové tovary alebo služby, ktorými sa usilujú čo najviac prilákať zákazníkov, aby títo dostali na jednom mieste tzv. komplexný balík tovarov a služieb. V preskúvanom prípade je možné za takéto služby považovať aj *„reklamné a administratívne služby“* v triede 35 či *„údržba motorových vozidiel“* v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Berúc do úvahy uvedené možno konštatovať, že všetky služby prihláseného označenia navzájom spolu súvisia, vytvárajú komplexné a homogénne portfólio podnikateľských aktivít prihlasovateľa, vo vzťahu ku ktorým prihlásené slovné označenie „DRINK TAXI“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v rozklade argumentoval tým, že v prvostupňovom rozhodnutí boli uvedené len všeobecné konštatovania bez predloženia konkrétnych dôkazov preukazujúcich tvrdenia o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že význam prihláseného

označenia je spotrebiteľovi dostatočne zrejmy, a teda nie je potrebné dokazovať skutočnosť jeho vnímania priemerným spotrebiteľom. Aj napriek tomu, že prihlasovateľ spochybnil výsledky vyhľadávania prostredníctvom internetového vyhľadávača Google, kde pri zadaní slovného spojenia „Drink taxi“ v spojení so slovom „transport“ sa zobrazilo veľké množstvo výsledkov, pričom bolo jasné, že uvedené spojenie v zobrazených výsledkoch nebolo použité výlučne v spojitosti s prihlasovateľom, ale aj s mnohými inými subjektmi, uvedenú skutočnosť možno uznať ako podporný argument svedčiaci v prospech vyššie spomínaného vnímania prihláseného označenia v očiach spotrebiteľskej verejnosti. Z uvedeného internetového prieskumu je teda zrejme, že predmetné spojenie nie je spájané výlučne s prihlasovateľom, čo len podporuje pravdivosť tvrdenia prvostupňového orgánu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie „DRINK TAXI“ je vo vzťahu k nárokovanej službe v triedach 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, čím napĺňa znaky absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať ním označované služby a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené služby poskytuje, resp. rozlíšiť služby jednej osoby od rovnakých či podobných služieb inej osoby. Prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či grafické prvky, ktoré by mu ako celku dodali rozlišovaciu spôsobilosť, ale pozostáva výlučne zo slovných údajov bez akýchkoľvek dištingtívnych znakov. Takéto slovné označenie musí ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými službami a výhradné právo na jeho používanie v prihlásenej podobe si nemôže uplatňovať len jedna osoba, či už právnická alebo fyzická.

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 19. november 2013, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosť z obdobia pred týmto dátumom.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ v konaní pred prvostupňovým orgánom odkázal na zhodnú ochrannú známku č. 205709 „DRINK TAXI“, ktorá na území Slovenskej republiky platila do 28. októbra 2013, a tiež ako dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia predložil výpisy starších ochranných známk (výpisy ochranných známk č. 211631 „DRINK S.O.S.“ a č. 211630 „DRINK ASSISTANT“, výpis ochranných známk Spoločenstva č. 12287587 „Taxi1“, č. 11888534 „UPTAXI“, č. 10594778 „1stTaxi“, č. 10779023 „Click a Taxi“, č. 9574484 „PocketTaxi“, č. 10070605 „TAXICHIEF“, č. 6001465 „TAXIJET“, č. 5112115 „easyTaxi“, č. 382101 „TAXIBIKE“), ďalej dve nedatované kópie strán z internetovej stránky „ZoznamDomen.sk“ týkajúce sa histórie domény „drinktaxi.sk“, a napokon štyri faktúry vystavené od 3. marca 2008 do 8. februára 2011 spoločnosťou Atlantis Systems, s. r. o. pre prihlasovateľa za registráciu a obnovu domény „drinktaxi.sk“. Prvostupňový orgán po preskúmaní týchto dokladov a po zvážení všetkých skutočností dospel k záveru, že prihlasovateľ neprekonal úradom konštatovanú zápisnú výlukou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, s čím sa prihlasovateľ v podanom rozklade nestotožnil.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zhodnú ochrannú známku č. 205709 „DRINK TAXI“, ako aj na ďalšie vymenované ochranné známky uvádza nasledovné. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania.

V preskúvanom prípade orgán rozhodujúci o rozklade zistil, že ochranná známka č. 205709 „DRINK TAXI“ bola prihlásená na zápis do registra ochranných známk 28. októbra 2003 a do registra zapísaná 14. apríla 2004, teda viac ako desať rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľa. Prax

úradu v oblasti práva ochranných známk uplatňovaná v danom období bola podmienená nielen iným legislatívnym prostredím (zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov), ale aj vtedajšími spoločenskými podmienkami a trhovými potrebami, pričom aj situácia na trhu v oblasti poskytovania prepravných služieb a taxi služieb bola nesporne odlišná od situácie v tomto sektore služieb v súčasnosti. Tieto okolnosti podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočne poukazujú na rozdielnosť skutkového a tiež právneho stavu pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a označenia, ktoré bolo predmetom ochrannej známky č. 205709 „DRINK TAXI“.

Rovnaký argument je možné uplatniť aj pri ochranných známkach č. 211631 „DRINK S.O.S.“ a č. 211630 „DRINK ASSISTANT“, na ktoré tiež prihlasovateľ poukázal, a ktoré boli zapísané do registra v roku 2005, teda pred desiatimi rokmi. Navyše tieto ochranné známky sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade aj iného charakteru, akého je prihlásené označenie. Čo sa týka ochranných známk Spoločenstva, ktoré prihlasovateľ uviedol na podporu svojich argumentov, je potrebné uviesť, že aj keď obsahujú slovný prvok „Taxi“, nie je možné považovať ich za prípady úplne rovnaké s preskúvaným prípadom. Taktiež nie je možné prihliadať na tieto ochranné známky z dôvodu, že úradu nie sú známe okolnosti (napr. preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti), za akých boli tieto označenia Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante zapísané ako ochranné známky.

V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné tiež pripomenúť, že samotné poukazovanie na skoršie zápisy ochranných známk nemôže automaticky viesť k záveru, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné len preto, že v minulosti boli do registra ochranných známk zapísané označenia, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia zhodného či obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Samotná existencia zápisu ochranných známk v registri nemôže vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná ich rozlišovacia spôsobilosť), a preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za dostatočný na prekonanie uplatnenej zápisnej výluky. Ak prihlasovateľ považoval zápisy predmetných ochranných známk za relevantné pre posúdenie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, mal uviesť konkrétne argumenty, ktoré by odôvodňovali opodstatnenosť poukázania na ne a ktoré by zakladali predpoklad zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra. Na doplnenie možno poznamenať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných známk nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis, malo byť zapísané ako ochranná známka.

Taktiež predložené výpisy z registra ochranných známk týkajúce sa vyššie vymenovaných ochranných známk nemôžu samy osebe bez ďalších relevantných dôkazových materiálov svedčiť o splnení podmienok v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktoré sú potrebné na prekonanie absolútnej zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že bolo povinnosťou prihlasovateľa v prípade, ak považoval výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia za nesprávny, uviesť relevantné argumenty odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukázanie na iné zapísané ochranné známky a spochybnenie výsledku internetového prieskumu, bez uvedenia relevantných argumentov a predloženia adekvátnych preukazných materiálov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je, aj napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu a v prvostupňovom rozhodnutí, schopné plniť rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, nemôžu viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o predložené kópie strán z internetovej stránky „ZoznamDomen.sk“ opisujúce históriu domény „drinktaxi.sk“ a štyri faktúry vystavené prihlasovateľovi za registráciu a obnovu tejto domény, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ani tieto nepreukazujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám prihlasovateľa, na základe ktorého by bolo možné mať za preukázané splnenie podmienok v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Tieto dokumenty osvedčujú len existenciu domény „drinktaxi.sk“, bez preukázania akejkoľvek spojitosti prihláseného označenia s nárokovými službami a ich vnímania zo strany spotrebiteľskej verejnosti. Možno pripomenúť, že na účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné preukázať jeho intenzívne a dlhodobé používanie, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. V danom prípade však prihlasovateľ nepredložil jediný dôkaz o tom, že by sa samotní spotrebiteľia v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5619-2013 reálne stretli s označením „DRINK TAXI“, ktoré by prihlasovateľ požíval v súvislosti s nárokovými službami,

a už vôbec nie je možné usudzovať o tom, že by išlo o také používanie, ktoré možno označiť ako dlhodobé a intenzívne.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol prihlášku slovej ochrannej známky „DRINK TAXI“, č. spisu POZ 5619-2013, z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán pritom v napadnutom rozhodnutí dostatočne a zrozumiteľne odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce, a ktoré viedli k záveru o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky. Zároveň v preskúvanom prípade neboli predložené také dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, čím by boli splnené podmienky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

DRINK AUTO, s. r. o.
Rezedová 821/23
821 01 Bratislava