



Banská Bystrica 18. 3. 2015
POZ 110-2014/Z-132-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 110-2014 s názvom NOVÉ AUTÁ.SK z 23.1.2014 prihlasovateľa Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, 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 21.5.2014 a 11.9.2014 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) listom z 21.5.2014 prihlasovateľovi oznámil výsledok prieskumu, kde konštatoval, že prihlasované kombinované označenie „NOVÉ AUTÁ.SK“, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 9, 16 a službám v triedach 35, 38, 39, a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona, pretože pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo zo sémantického rozboru predmetného označenia pozostávajúceho z bežne používaného slovného spojenia „nové autá“, ktoré v spojení s doménovou príponou „.sk“ poskytuje priemernému spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že hlavnou témou, obsahom a zameraním prihlasovaných tovarov a služieb (*databáz, publikácií, časopisov a papiernického tovaru* prihlasovaného v triedach 9, 16, *reklamných, marketingových a poradenských služieb, výstav* prihlasovaných v triede 35, *telekomunikačných a internetových služieb* prihlasovaných v triede 38, *prepravných a doručovacích služieb* prihlasovaných v triede 39, *počítačových, grafických a softvérových služieb* prihlasovaných v triede 42) sú informácie o nových autách, správy viažuce sa k týmto tovarom a službám sú zamerané na kategóriu spotrebiteľov hľadajúcich informácie o nových autách, resp. s ňou priamo alebo nepriamo súvisia a tieto služby sú poskytované prostredníctvom internetu. Úrad taktiež uviedol, že prípona „.sk“ nemá zo známkovoprávneho hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, táto skratka je bežnou súčasťou slovenských doménových mien.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože dominantnou časťou označenia je slovné spojenie, ktoré pozostáva z písma bežného typu, pričom grafický prvok v tvare červeného obdĺžnika na pozadí ktorého sa nachádza slovný prvok „nové“ je

v porovnaní s textovou časťou zanedbateľný a nevýrazný takisto ako aj umiestnenie bodky pred príponou „sk“. Použitý typ písma a celková grafická úprava označenia tak nie je ničím výnimočná, jedinečná ani originálna a prihlasovanému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Z prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia „nové autá.sk“ jednoznačne vyplynulo, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením opisným, a teda označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vo vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 16.7.2014 prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu. Pokiaľ ide o tvrdenie, že podobné označenia úrad akceptoval, úrad poukázal na skutočnosť, že posúdenie možnosti zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí vykonať výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a nie na základe predchádzajúceho postupu úradu. Každé jednotlivé konanie o prihláske 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 viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Ojedinelé alebo málo početné rozhodnutia odchyľujúce sa od existujúcej rozhodovacej praxe pritom nemôže odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej rozhodovacej praxe úradu. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia. V súvislosti s poukazovaním na iné konania o zápis ochrannej známky je potrebné uviesť, že nie je pravdou, že úrad v rámci prieskumového konania nenamietał zápisnú nespôsobilosť uvádzaných označení v zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona. Úrad vždy postupoval zákonným spôsobom a zápisnú nespôsobilosť konštatoval pri tých označeniach, ktoré nespĺňali podmienky v zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona (OZ 195352 POĽOVNÍCTVO, OZ 183750 ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, OZ 203162 DOBRÉ JEDLO, OZ 206613 SVADBA, OZ 204871 MAGAZÍN CHOVATEĽA, OZ 209308 SLOVENSKÁ KUCHYŇA, OZ 211650 ...vytvárame priestor, OZ 202969 Najlepší recepty, OZ 227535 nevesta.sk). Úrad tiež zistil, že niektoré z prihlasovateľom uvádzaných ochranných známk boli medzičasom vyhlásené za neplatné (OZ 219970 BAGETA PREMIUM, OZ 219969 PREMIUM SENDVIČ) alebo zanikli v dôsledku neobnovenia zápisu (OZ 199495 CESTOVNÝ LEXIKÓN, OZ 195352 POĽOVNÍCTVO). Pri niektorých označeniach úrad vyjadril poľudovanie nad tým, prečo sa dostali na tento zoznam (Myšiačik.sk, directhouse.sk, badman.sk, verne.sk, GEN.sk, pauzička.sk, **tetaberta.sk**, ...). Pri zostávajúcich označeniach nebol preukázaný súvis s prihlasovanými tovarmi alebo službami.

V ďalšom prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie nedefinuje tovar ani službu v priamom význame, nakoľko nie je prihlásené pre tovarovú triedu 12. K uvedenému úrad uviedol, že prihlasované označenie bolo klasifikované ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu, že pozostáva z údajov, ktoré opisujú obsah a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Tým prihlasované označenie neplní základnú funkciu ochrannej známky, čím je identifikácia pôvodu tovarov a služieb v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

V ďalšom prihlasovateľ poukázal na to, že ak by prihlasované označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, potom by ani doména www.noveauta.sk nemohla byť jedinečná a využívaná iba jedným subjektom. K uvedenému úrad uviedol, že pri registrácii ochranných známk sú na označenia kladené iné podmienky ako pri registrácii doménových mien, preto nie je možné tieto prípady porovnávať. Pri registrácii ochranných známk musí mať označenie rozlišovaciu spôsobilosť, kým pri registrácii doménového mena stačí aby nebolo dosiaľ registrované. Taktiež prihlasovateľ poukázal na označenia APPLE, ORANGE a MUSTANG, ktoré podľa neho by obdobným postupom úradu nemohli byť registrované. S uvedeným úrad nesúhlasil, pretože uvedené označenia sú v súvislosti s tovarmi a službami ktoré označujú, považované za fantazijné, kým prihlasované označenie je považované za opisné, pretože je tvorené údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie zamerania a obsahu prihlasovaných služieb (napr. organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely – zameraním tejto výstavy sú autá; poskytovanie obchodných informácií – informácií o autách, atď.).

K vyjadreniam, že nie je známe, žeby nejaká firma alebo fyzická osoba používala takéto označenie na uvedené tovary a služby, úrad uviedol, že označenie NOVÉ AUTÁ.SK má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 9.1.2015 uviedol, že prihlasované označenie je potrebné posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, nie len jednoduchou parciálnou analýzou vybraných častí. Prihlasované označenie obsahuje 3 druhy farieb, zvláštny typ písma a použitie rôznych

druhov písma, čo v kombinácii jej dodáva dostatok rozlišovacej spôsobilosti. V ďalšom poukázal na zápisy ochranných známkov, ktoré podľa neho poskytujú iba jednoznačnú a priamu informáciu o autách. Podľa jeho názoru došlo v tomto prípade k vybočeniu z hľadísk zákona a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. a porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako.

Podľa prihlasovateľa správna úvaha správneho orgánu by sa pri rovnakom skutkovom stave mala uberať rovnakým smerom. To znamená, že otázka, či určitý druh označenia nárokovaný pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilý, musí byť posudzovaná podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podľa názoru prihlasovateľa nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a pri aplikácii rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „nové autá.sk“ v tvare doménového mena napísaným

veľkými tlačenými písmenami , pričom slovný prvok „nové“ sa nachádza na podklade červeného obdĺžnika. Slovné spojenie „nové autá“ má pre relevantného spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú v triede 9 a 16 databázy, publikácie, časopisy, softvér, papiernický tovar a pod. Možno teda konštatovať, že ide buď o tovary informačného charakteru, ktoré súvisiace s novými autami alebo o tovary ktoré môžu slúžiť na reklamu a vytváranie databáz. Nárokované služby v triede 35, 38, 39, 42 predstavujú rôzne obchodné, poradenské a reklamné služby, služby obchodnej administratívy, telekomunikačné a internetové služby, prepravné a doručovacie služby, počítačové, grafické a softvérové služby. Tieto služby vo všeobecnosti môžu byť tiež zamerané na informácie o nových autách, resp. predstavujú správy viažuce sa k týmto tovarom a službám, sú zamerané na kategóriu spotrebiteľov hľadajúcich informácie o nových autách, resp. s ňou priamo alebo nepriamo súvisia a tieto služby sú poskytované prostredníctvom internetu. Slovné spojenie prihláseného označenia „nové autá“ s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k týmto tovarom a službám považovať za prvok čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ho jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby, ktoré sú zamerané na poskytovanie informácií o nových autách, napr. databázové produkty rôzneho druhu, katalógy, publikácie, resp. služby obchodného a reklamného charakteru. To znamená, že uvedené slovné spojenie bude vnímať výlučne ako informáciu o vlastnostiach, konkrétne povahe a zameraní nárokovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Na základe uvedeného je potrebné uviesť, že slovné spojenie „nové autá“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám nemožno považovať za spojenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka prípony „.sk“, tá nemá zo známkovoprávného hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, táto skratka je bežnou súčasťou slovenských doménových mien.

Čo sa týka opísanej grafickej úpravy, táto nie je v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Priemerný spotrebiteľ totiž písmo a ani podklady nápisov v tvare jednoduchých geometrických tvarov nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov a venuje im len minimálnu pozornosť. V prípade prihláseného označenia ide pritom o úpravu písma, ktorá sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných úprav a ktorú si priemerný spotrebiteľ preto nebude bližšie všimnúť, resp. si ju nezapamätá. To isté platí aj o umiestnení bodky pred príponou „.sk“. Pokiaľ ide o podklad slovného prvku prihláseného označenia v tvare obdĺžnika, ako aj použité farebné vyhotovenie (kombinácia dvoch základných farieb – bielych písmen na červenom podklade), tieto nie sú tiež nijak nezvyčajné. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že ani grafická úprava nedodáva opisnému slovnému spojeniu prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištingtívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Čo sa týka predloženého zoznamu zapísaných ochranných známkov vo vyjadrení z 9.1.2015 je potrebné uviesť, že väčšina z nich sú kombinované ochranné známky, ktoré obsahujú ďalšie výrazné grafické prvky ako siluety automobilov, telefónu a pod. Pri ochranných známkach „AutoPoint, RentPoint boli vznesené zo strany úradu námietky, ktoré prihlasovateľ v ďalšom konaní prekonal. Zvyšné slovné ochranné známky obsahujú ďalšie prvky, ktoré im zabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známkov nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známkov.

S ohľadom na uvedené je potrebné uviesť, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 16, 35, 38, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označené a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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 známkov a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica