



Banská Bystrica 30. 1. 2015
POZ 1394-2014/Z-56-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1394-2014 s názvom Novodobá sanitka z 4.8.2014 prihlasovateľa Tvarůžková Romana, U Oblouku 500/12, 708 00 Ostrava, CZ,

sa zamíeta

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 18.9.2014 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 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 uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Novodobá sanitka“ prihlasované pre služby v oblasti dopravy a prepravy, lekárske služby a rôznych sociálnych služieb v triedach 39, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože zákazníkovi len poskytuje priamu a jednoznačnú informáciu, že prihlasované služby sú poskytované prostredníctvom novodobej, resp. modernej sanitky. Podľa úradu sa jedná sa o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad konštatoval, že vzhľadom na charakter označenia, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a službami, pre ktorý sa zápis žiada a ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad poukázal na to, že príslušní spotrebitelia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb.

Záverom 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.

Dňa 20.11.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ nesúhlasí so stanoviskom úradu, nakoľko prihlasované označenie je podľa neho vzhľadom k prihlasovaným triedam výrobkov a služieb dostatočne dištingtívne a fantazijné, nemožno ho považovať za obvyklé v bežnom jazyku, ani sa nejedná o označenie slúžiace výlučne pre určenie kvality či iných vlastností prihlasovaných služieb. Prihlasované označenie „Novodobá sanitka“ vychádza podľa prihlasovateľa z poskytovania súkromnoprávnej osobnej prepravy, predovšetkým do nemocníc, kliník a iných zdravotníckych zariadení, do kúpeľov, na rehabilitácie, apod., pričom tieto služby sú zacielené najmä na prepravu starších osôb, chronicky chorých či osôb so zníženou pohyblivosťou. Tieto osoby často nemajú nárok na poskytnutie verejnoprávnej sanitnej prepravy v prípade bežných či pravidelných vyšetrení, a to i v prípade, že sa jedná o osoby neschopné samostatnej prepravy.

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa má prihlasované označenie vyvolať v očiach príslušnej verejnosti predstavu, že preprava bude určitým spôsobom spojená či naviazaná na zdravotný stav prepravovaného, nebude sa jednať o prepravu bežnou sanitkou, tak ako ju vníma priemerný spotrebiteľ, bude sa jednať o novodobú prepravu, tj. prepravu odlišnú od bežnej prepravy sanitným vozidlom, kde sú spotrebiteľom ponúkané služby profilované na konkrétnu spotrebiteľskú skupinu. Akokoľvek by sa podľa prihlasovateľa mohli pojmy „novodobá“ a „sanitka“ samostatne javiť ako nedištingtívne, výlučne opisné a bežne užívané, tak naopak pri ich spojení nadobúda celé označenie jasnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia prihlasovateľ poukazuje na skutočnosť, že na území Slovenskej republiky pôsobí celý rad subjektov poskytujúcich súkromnoprávnu zdravotnícku prepravu, avšak žiadny z nich priamo nepoužíva označenie sanitka, a to v žiadnom zvláštnom spojení.

Prihlasovateľ nesúhlasí so stanoviskom úradu, že príslušní spotrebiteľia by vnímali označenie ako bežné a nespojovali by si ho s konkrétnym poskytovateľom služieb. Naopak, podľa prihlasovateľa je prihlasované označenie vzhľadom na charakter služieb spojené len s prihlasovateľom samotným, keďže podľa jeho vyjadrenia sám aktuálne prevádzkuje franchisingový systém „Novodobá sanitka“ a pod rovnakým označením funguje už takmer 2 roky. Prihlasovateľ dodáva, že za uvedené obdobie sa mu tento systém podarilo rozšíriť po území celej ČR, vrátane takmer všetkých prihraničných oblastí susediacich so Slovenskom. Navyše má prihlasovateľ v ČR registrovanú slovnú ako aj kombinovanú ochrannú známku „Novodobá sanitka“. Prihlasovateľ a jeho franchisingový systém „Novodobá sanitka“ preto podľa jeho názoru vykazujú dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti a to nie len vďaka používaniu zmienovaných českých ochranných známk, ale predovšetkým pre svoju schopnosť vyvolať v príslušnej časti verejnosti výraznú a jasnú spojitosť so spôsobom, akým poskytuje prihlasovateľ spotrebiteľom svoje služby, odlišným oproti iným poskytovateľom osobnej zdravotníckej prepravy. Prihlasovateľ so svojim franchisingovým systémom „Novodobá sanitka“ v najbližšej dobe pripravuje vstup i na slovenský trh, a to pri zachovaní totožného obchodného modelu ako na trhu českom. S ohľadom na túto skutočnosť sa preto prihlasovateľ domnieva, že prihlasované označenie vo vzťahu k územiu SR disponuje dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou, a to nie len vo vzťahu k triede registrovaných služieb, ale taktiež k verejnosti.

Vzhľadom na uvedené sa prihlasovateľ domnieva, že prihlasované označenie získalo vo vzťahu k územiu SR rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z., o ochranných známkach. Uvedené vyplýva podľa prihlasovateľa aj z toho, že prihlasované označenie si svojím dlhodobým a intenzívnym užívaním získalo na území ČR medzi cieľovou skupinou verejnosti známosť v spojení s poskytovaním súkromnoprávnej prepravy spojenou so zdravotnými potrebami prepravovaných. Vzhľadom ku kultúrnej, socio-ekonomickej i jazykovej blízkosti SR a ČR je prihlasovateľ toho názoru, že toto označenie je úplne spôsobilé byť verejnosťou vnímané prinajmenšom obdobne aj na území SR.

Záverom svojho vyjadrenia prihlasovateľ požiadal o prehodnotenie výsledkov prieskumu úradu a prihlasované označenie akceptoval ako ochrannú známku.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „Novodobá sanitka“ prihlasované pre služby „*doprava, preprava; osobná doprava; doprava cestujúcich; taxislužba; doručovacie služby; logistické služby v preprave; doručovanie tovarov; prevoz sanitkou; organizovanie, zabezpečovanie prepravy osôb do*

zdravotníckych zariadení, k lekárovi, do kúpeľov, na rehabilitáciu; preprava zdravotníckych pomôcok; preprava seniorov, handicapovaných, chorých vrátane dopravy do a zo zahraničia“ v triede 39, „lekárske služby; parné kúpele; verejné kúpele (na hygienické účely); masáže; ošetrovateľské služby; sanatória; súkromné kliniky alebo sanatória; terapeutické služby; zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská; zdravotné strediská (služby); zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov“ v triede 44 a „sprevádzanie do spoločnosti; mediálne služby; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Prihlasované označenie poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu, že lekárske či zdravotnícke služby a s nimi súvisiace služby napr. aj v oblasti dopravy a prepravy pacientov, sú poskytované prostredníctvom nie bežnej, ale modernej tzv. novodobej sanitky.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že prihlasovateľ sám poukazuje na to, že prihlasovateľom poskytované služby sú zamerané v oblasti prepravy pacientov s určitým spôsobom spojené či naviazané na zdravotný stav prepravovaného, pričom sa jedná o novodobú prepravu odlišnú od prepravy bežným sanitným vozidlom, kde ponúkané služby sú špecifické, využívajúce moderné technológie a postupy.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že na území SR pôsobí celý rad subjektov poskytujúcich súkromnoprávnu zdravotnícku prepravu, avšak žiadny z nich priamo nepoužíva označenie sanitka, a to v žiadnom zvláštnom spojení, je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe skutočnosti, či relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetného tovaru alebo služby, alebo ide o informáciu o charaktere prihlasovaných tovarov alebo služieb. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že príslušní spotrebitelia môžu prihlasované označenie vnímať ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb.

Čo sa týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, ustanovenie § 5 ods. 2 zákona dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné preskúmať a vziať do úvahy viaceré faktory a to najmä: podiel označenia na trhu, intenzitu, rozsah a dĺžka používania tohto označenia, výška investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od určitého podniku a pod. Prípadné samotné vyhlásenie prihlasovateľa, že dané prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, skutočnosť, že prihlasované označenie je registrované v ČR, alebo že jeho dlhodobým a intenzívnym užívaním získalo na území ČR rozlišovaciu spôsobilosť je právne irelevantné, pretože nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa posudzuje k územia SR, keďže platnosť ochrannej známky má teritoriálny charakter. Možno preto konštatovať, že prihlasovateľ neunesol dôkazné bremeno v zmysle § 5 ods. 2 zákona, teda že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby na základe jeho používania na území SR, alebo vo vzťahu k nej.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj skutočnosti, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:
Romana Tvarůžková
Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava