



Banská Bystrica 6. 5. 2016
POZ 2240-2014/Z-189-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2240-2014 s názvom instal plus cyky z 19.12.2014 prihlasovateľa nkt cables s.r.o., Průmyslová 1130, 272 01 Kladno, CZ, ktorého v konaní zastupuje Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava, 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 2.4.2015 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 a podľa § 5 ods. 1 písm. c) za ochrannú známku nemožno uznať označenie, 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2240-2014 je výlučne slovné označenie „instal plus cyky”, ktoré je prihlásené pre tovary „*elektrické káble; elektrické vodiče; telekomunikačné káble; dátové káble; elektrický inštalračný materiál; časti a súčasti vyššie uvedených výrobkov (nezaradené do iných tried)*“ v triede 9 a pre služby „*stavebníctvo; inštalovanie elektrických káblov; inštalovanie elektrických vodičov; inštalovanie telekomunikačných káblov; inštalovanie dátových káblov; opravy elektrických káblov; opravy elektrických vodičov; opravy telekomunikačných káblov; opravy dátových káblov; poradenstvo týkajúce sa vykonávania inštalácií elektrických káblov, elektrických vodičov, telekomunikačných káblov a dátových káblov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti výlučne slovného označenia „instal plus cyky“ z 2.4.2015 (ďalej “výsledok prieskumu”) uviedol, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. Chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia úrad vo výsledku prieskumu odôvodnil významom slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovo „instal“ v anglickom jazyku znamená inštalovať, inštalračný a slovo „cyky“ označuje elektroinštalračný kábel okrúhleho prierezu s pvc izoláciou, ktorý je určený na pevné uloženie pod omietku a slovo „plus“ vyjadruje výhodu, prednosť, klad niečoho. Úrad skonštatoval, že slovné spojenie „instal plus cyky“ ako celok priemernému spotrebiteľovi poskytuje zrozumiteľnú a jednoznačnú informáciu o tom, že ide o konkrétny

druh kábla a s tým súvisiace služby stavebného, inštalačného a opravárskeho charakteru, pričom slovo plus len zdôrazňuje prednosti (vhodnosť použitia, kvalitu) takto označených tovarov a služieb. Prihlásené označenie okrem údajov vyjadrujúcich druh a účel tovarov a služieb neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť ich obchodný pôvod. Na základe rozboru významu prihláseného označenia, úrad dospel vo výsledku prieskumu k záveru, že prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov a preto nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky a nemôže byť uznané za ochrannú známku.

Prihlasovateľova odpoveď na výsledok prieskumu bola úradu doručená 9.6.2015. V odpovedi prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia k nárokovým tovarom a službám. Prihlasovateľ upriamil pozornosť na hľadisko priemerného spotrebiteľa a v tejto súvislosti uviedol, že priemerný spotrebiteľ je „človek v rozumnej miere pozorný a opatrný, bez nariadenia znaleckého posudku, či prieskumu verejnej mienky spotrebiteľov“. Prihlasovateľ vyjadril názor, že priemerný spotrebiteľ nepozná pojem „instal plus cyky“ pretože práve výraz „instal plus“, ktorý dopĺňa slovo „cyky“ spôsobuje, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ poukázal na to, že slovo „instal“ sa nenachádza v spisovnej slovenčine a ani v angličtine z dôvodu chýbajúceho písmena „l“ na konci slova. Výraz „plus“ v prihlásenom označení podľa prihlasovateľa vyjadruje informáciu, že káble navyše obsahujú farebné prvky, ktoré uľahčujú vzájomné rozlíšenie káblov v nadväznosti na ich odlišné technické parametre, čo následne umožňuje lepšiu a efektívnejšiu manipuláciu s káblami.

Podľa prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť označenia „instal plus cyky“ potvrdzuje aj na území Slovenskej republiky platná ochranná známka „HAPPY taxi“ č. 239565 zapísaná pre služby „*doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; taxislužba*“. Prihlasovateľ poukázal aj na označenie „Aróma chlieb“, ktoré bolo prihlásené pre tovary „*chlieb; pekárske a cukrárske výrobky*“. Prihlasovateľ skonštatoval, že ochranná známka „HAPPY taxi“ a označenie „Aróma chlieb“ majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako označenie „instal plus cyky“ a napriek tejto skutočnosti boli zapísané ako ochranné známky.

Úrad k odpovedi prihlasovateľa uvádza, že za priemerných spotrebiteľov sa považujú hlavne súčasní alebo potenciálni spotrebiteľia daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa prihlásené označenie používa, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy, zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré sa prihlásené označenie používa. Vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom ovplyvňujú všeobecné znalosti, profesijné znalosti, vzdelanie, jazykové schopnosti, atď. Priemerný spotrebiteľ patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti a ten je určený alebo môže byť vyvodенý z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov alebo služieb. Keďže ide o tovary a služby elektroinštalačnej povahy a s tým súvisiace služby z oblasti stavebníctva, relevantnú verejnosť budú predstavovať odborníci z tejto oblasti. Teda v prípade použitia označenia „instal plus cyky“ na prihlásených tovaroch a službách je zrejmé, že relevantná verejnosť význam uvedeného slovného spojenia pozná a vie z toho vyvodit', že ide o konkrétny druh elektroinštalačného kábla s názvom „cyky“ a s tým súvisiace elektroinštalačné, opravárske a stavebné služby, pričom slovo plus len zdôrazňuje prednosti (vhodnosť použitia, kvalitu) takto označených tovarov a služieb. Prihlasovateľova interpretácia významu slova „plus“ v označení „instal plus cyky“ spočíva v tom, že káble navyše obsahujú farebné prvky, ktoré uľahčujú vzájomné rozlíšenie káblov v nadväznosti na ich odlišné technické parametre, čo následne umožňuje lepšiu a efektívnejšiu manipuláciu s káblami, nie je v rozpore s úradom prezentovanou interpretáciou slova „plus“. Funkcia slova „plus“ v prihlásenom označení je opisná, pretože priemerného spotrebiteľa zjavne informuje o určitých prednostiach tovaru. Podľa výkladu prihlasovateľa informuje slovo „plus“ priemerného spotrebiteľa práve o výhode spočívajúcej v ľahkej identifikácii technických parametrov jednotlivých káblov. Nejde o fantazijný slovný prvok, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Je nutné dodať, že označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34).

K námietke prihlasovateľa, že v slovenskom ani anglickom jazyku sa slovo „instal“ (s jedným „l“) nenachádza, úrad prieskumom vo výkladovom anglickom slovníku (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/install?q=instal>) zistil, že britská angličtina pozná rovnako slovo „instal“ ako aj „install“ s identickým významom „inštalovať, inštalačný“. Z uvedeného vyplýva, že slovo „instal“ predstavuje prvok, ktorý len znásobuje opisnú povahu prihláseného označenia, keďže ide o slovo, ktoré má v britskej angličtine význam „inštalovať, inštalačný“. Vzhľadom na to, že

v slovenskej spoločnosti pretrváva priaznivý trend neustáleho zvyšovania úrovne znalostí z anglického jazyka, nie je dôvod predpokladať, že by priemerný slovenský spotrebiteľ nerozumel slovu „instal“. Okrem toho je nutné dodať, že zrozumiteľnosť slova „instal“ pre slovenského priemerného spotrebiteľa je znásobená aj skutočnosťou, že predmetné slovo je veľmi podobné základnej časti slovenského slova „inštalovať“ – inštal – instal.

K ochrannej známke „HAPPY taxi“ č. 239565, na ktorú prihlasovateľ poukázal úrad uvádza, že ide o úplne inú ochrannú známku ako je prihlásené označenie, pričom ochranná známka „HAPPY taxi“ č. 239565 je zapísaná pre úplne iné služby ako sú služby, pre ktoré je označenie „instal plus cyky“ prihlásené. Posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Prihlasovateľ pritom poukázal na ochrannú známku „HAPPY taxi“ č. 239565 bez toho, aby konkrétne uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom ochrannej známky „HAPPY taxi“ č. 239565 a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedenej ochrannej známky, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ochranná známka „HAPPY taxi“ má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako označenie „instal plus cyky“ a napriek tejto skutočnosti bolo označenie „HAPPY taxi“ zapísané ako ochranná známka. Úrad je toho názoru, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že ochranná známka „HAPPY taxi“ č. 239565 nemala byť zapísaná do registra ochranných známk, 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 známk.

K označeniu „Aróma chlieb“, na ktoré sa prihlasovateľ odvolal v rovnakom zmysle ako na ochrannú známku „HAPPY taxi“ č. 239565 úrad uvádza, že slovné označenie „Aróma chlieb“ nebolo zapísané do registra ochranných známk. Úrad označenie „Aróma chlieb“, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1108-2015 namieta z dôvodov zodpovedajúcich zneniu § 5 ods. 1 písm. b), c), g) citovaného zákona, v dôsledku čoho prihlasovateľ prihlášky POZ 1108-2015 požiadal o zastavenie konania o zmieňovanej prihláške.

Vzhľadom na povahu označenia „instal plus cyky“ a skutočnosť, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného značenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
Nám. SNP 3
917 01 Trnava