



Banská Bystrica 4. 4. 2017
POZ 1558-2015/Z-115-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1558-2015 s názvom EULIFT z 23. 7. 2015 prihlasovateľa EULift s.r.o., Ružová 192/60, 924 00 Galanta, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27. 1. 2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1558-2015 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „EULIFT” prihlasované pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 37 (zdvíhacia a manipulačná technika jej časti, súčasti a príslušenstvo ako aj služby prenájmu, opráv a údržby tejto techniky) medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“), na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia zistil, že predmetné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona a zároveň vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám je označením opisným podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Úrad konštatoval, že predmetné označenie je tvorené výlučne kombináciou slovných údajov „EU“ a „LIFT“, spojenie ktorých bude priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať vo význame ako „manipulačná, zdvíhacia technika a služby s tým súvisiace“, pretože slovo „lift“ vo význame „výťah, zdvíhanie“ (In.: PC Translator 2010) je často používané v súvislosti so zdvíhacou a manipulačnou technikou, pričom skratka „eu“ len umocňuje opisnosť označenia ako celku a naznačuje, že ide o zariadenia z teritória Európskej únie, resp. služby poskytované na území EÚ.

Z uvedeného dôvodu úrad uviedol, že predmetné označenie vo svojej komplexnosti nie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a na uvedené

konštatovanie nemá vplyv ani použitie kombinácie výrazov, pretože ich význam je v súčasnej dobe relevantnej skupine verejnosti dostatočne zrejmy a konkrétny.

Zároveň úrad konštatoval, že predmetné označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a služieb (t. z., že sa jedná o zdvíhaciu a manipulačnú techniku a služby jej prenájmu, opravy a údržby). Z uvedeného je zrejmé, že predmetné označenie je označením opisným, a tým pádom označením nespôsobilým na zápis do registra ochranných znáмок.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 1. 4. 2016 uviedol, že prihlásené označenie pozostáva z kombinácie slovných prvkov „EÚ“ a „LIFT“, ktorých použitie je štandardné (relevantnej skupine verejnosti dostatočne zrejme a konkrétne). Taktiež uviedol, že predmetné označenie nie je výlučne tvorené 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. V závere prihlasovateľ dodáva, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tak svojou formou ako aj obsahom jedinečné a nikým iným nepoužívané, čím spĺňa požiadavku rozlišovacej spôsobilosti, a to aj bez ďalšieho rozlišujúceho prvku.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „EULIFT“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 7, 12 a 37 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a služieb (t. z., že sa jedná o zdvíhaciu a manipulačnú techniku a služby jej prenájmu, opravy a údržby), čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných znáмок pre nárokované tovary a služby. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ vo svojej odpovedi nevyvrátil.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) cit. zákona sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok 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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných znáмок.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných znáмок.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). 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.

S ohľadom na uvedené je teda nesporné, že prihlásené označenie „EULIFT“ je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 7 a 12 (zdvíhacia, manipulačná technika a jej časti a súčasti) a službám v triede 37 (prenájom, opravy, údržba uvedenej techniky) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením pozostávajúcim výlučne z údajov slúžiacich v obchode na určenie

vlastností, druhu, zemepisného pôvodu a prípadne charakteru tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Svojím obsahom tak nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označované a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takto označené tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Príslušným spotrebiteľom v tomto prípade vzhľadom na povahu tovarov a služieb je predovšetkým odborná verejnosť, reprezentovaná predajcami a spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb (priemyselné spoločnosti).

K vyjadreniu prihlasovateľa, že prihlásené označenie je svojou formou ako aj obsahom jedinečné a nikým iným nepoužívané, čím splňa požiadavku rozlišovacej spôsobilosti, a to aj bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, je potrebné uviesť, že uvedená skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívne, pričom absencia predchádzajúceho používania inými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní. V danom prípade je nepochybné, že relevantní spotrebiteľia budú prihlásené označenie „EULIFT“ v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami vnímať ako opisné, poskytujúce len priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary manipulačnej, zdvíhacej techniky a jej časti a súčasti pochádzajúce z teritória Európskej únie, resp. služby poskytované na území EÚ.

Opisné výrazy sú výrazy, ktoré sprostredkovávajú informácie o vlastnostiach tovarov a služieb, a teda môžu slúžiť na odlišenie podobných tovarov alebo služieb z hľadiska ich vlastností, nie však z hľadiska obchodného pôvodu. Z tohto dôvodu nemôžu opisné výrazy plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť, teda schopnosť identifikácie obchodného pôvodu takto označeného tovaru a služby.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
EULift s.r.o.
Ružová 192/60
924 00 Galanta