



Banská Bystrica 3. 10. 2017
POZ 482-2016/Z-348-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 482-2016 s názvom InPublic z 4.3.2016, prihlasovateľa InPublic, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Regina, Plzenská 15, 040 11 Košice,

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.6.2016 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;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „InPublic“, ktoré je prihlásené pre tovary „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy“ v triede 9, „papier a lepenka; tlačoviny; fotografie; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové obalové materiály; typy, tlačové písmo; štočky“ v triede 16 a pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35, „telekomunikačné služby“ v triede 38 a „navrhovanie a vývoj počítačového softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedníka tovarov a služieb. Úrad ďalej uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto výlučne slovné označenie (bez ďalších dištinkívnych prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože bežnému spotrebiteľovi poskytuje len jednoduchú a priamu informáciu o tom, že tovary a služby sú určené pre verejnosť, že sú poskytované verejne, na verejnosti. Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie je tvorené slovným spojením v anglickom jazyku „inpublic“, ktoré vzniklo spojením dvojslovného výrazu „in“ a „public“ do jedného slova. Uvedené slovné spojenie môžeme do slovenského jazyka preložiť ako „verejne; pred ľuďmi; na verejnosti“.

Úrad ďalej uviedol, že toto slovné spojenie nemá vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a teda ju nemá ani prihlasované označenie „InPublic“ ako celok. Na základe

uvedeného úrad dospel k názoru, že priemerný spotrebiteľ bude označenie vnímať ako všeobecné označenie s ponukou tovarov a služieb určených pre širokú spotrebiteľskú verejnosť.

Záverom úrad uviedol, že je možné konštatovať, že prihlasované označenie ako celok nedokáže odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb poskytovaných inými subjektmi, to znamená že nespĺňa jednu zo základných podmienok ochrannej známky, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Dňa 25.10.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

V súvislosti s prekážkou pre zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. môže byť toto označenie zapísané do registra ochranných známk ak sa preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pôsobí na trhu od roku 2005 prevažne v oblasti propagačnej činnosti a poradenstve v oblasti podnikania a riadenia, pričom ako dôkaz predložil výpis z obchodného registra (Príloha 1). Ďalej poukázal na to, že v období rokov 2013 až 2015 dosiahol nasledujúce hodnoty v tržbách a ziskoch v eurách:

| | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tržby: | 1 764 173,- | 4 360 576,- | 2 798 345,- |
| Zisk: | 1 047 862,- | 34 764,- | 110 649,- |

čo podľa prihlasovateľa nasvedčuje, že je spoločnosť prihlasovateľa hospodársky aktívna.

Prihlasovateľ záverom uviedol, že v prílohách 2 až 5 predkladá úradu na posúdenie doklady „*preukazujúce príznačnosť*“, ktoré pozostávajú z faktúr a príslušných reklamných materiálov a požiadal o prehodnotenie pôvodného stanoviska úradu.

Zoznam príloh predložených prihlasovateľom je nasledovný:

PRÍLOHA 1 - výpis z obchodného registra prihlasovateľa.

PRÍLOHA 2 - Obdobie jún - august 2014

a) Prehľad faktúr 2014

b) faktúra č. 14224 - NOVÝ ČAS víkend č. 24/2014 (TV program 7. 6.- 13. 6. 2014) - titulná strana + 4 strany reklamy

c) faktúra č. 14266 - NOVÝ ČAS víkend č. 29/2014 (TV program 12. 7.- 18. 7. 2014) - titulná strana + 4 strany reklamy

d) faktúra č. 14280 - ŽIVOT č. 29/2014, 19. 7. 2014 - titulná strana + 4 strany reklamy

e) faktúra č. 14323 - NOVÝ ČAS víkend č. 34/2014 (TV program 16. 8.- 22. 8. 2014) - titulná strana + 4 strany reklamy

f) faktúra č. 14333 - ŽIVOT č. 34/2014, 23. 8. 2014 - titulná strana + 4 strany reklamy

PRÍLOHA 3 - Obdobie jún 2015

a) OBJEDNÁVKA č. DAT201509

b) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. EV07032

c) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. CA18738

d) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. ZV08461

e) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. NC74813

f) ŽIVOT č. 25 / 20. 6. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy

g) NOVÝ ČAS z 10. 6. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy

h) EVA č. 7/2015 z 5. 6. 2015 - titulná strana + 2 strany reklamy

i) Nový čas pre ženy č. 25 z 16. 6. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy

PRÍLOHA 4 - Obdobie júl 2015

a) OBJEDNÁVKA č. DAT20151

- b) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. EV07032
- c) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. CA18739
- d) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. ZV08478
- e) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. NC74837
- f) ŽIVOT č. 31 / 1. 8. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy
- g) NOVÝ ČAS z 16. 7. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy
- h) EVA č. 8/2015 z 6. 7. 2015 - titulná strana + 2 strany reklamy
- i) Nový čas pre ženy č. 31 z 28. 7. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy

PRÍLOHA 5 - Obdobie august 2015

- a) OBJEDNÁVKA č. DAT201513
- b) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. EV07032
- c) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. CA18740
- d) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. ZV08479
- e) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY č. NC74838
- f) ŽIVOT č. 34 / 22. 8. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy
- g) NOVÝ ČAS z 13. 8. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy
- h) EVA č. 9/2015 z 7. 8. 2015 - titulná strana + 2 strany reklamy
- i) Nový čas pre ženy č. 34 z 18. 8. 2015 - titulná strana + 4 strany reklamy.

Dňa 15.11.2016 bolo úradu doručené doplnenie vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ sa primárne zaoberá reklamnou a propagačnou činnosťou. Dlhodobo spolupracuje na slovenskom trhu s najväčšími poskytovateľmi mediálneho priestoru, kde pre svojich klientov zabezpečuje a nakupuje mediálny priestor s cieľom inzerovať, prezentovať a propagovať značku objednávateľov. Prihlasovateľ poukázal na to, že medzi jeho klientov patria najmä spoločnosti z oblasti nábytku a elektroniky.

Pôvodnú PRÍLOHU 2 doručenú úradu 25.10.2016 doplnil o kópie nasledovných faktúr:

- a) faktúra č. 14224
- b) faktúra č. 14266
- c) faktúra č. 14280
- d) faktúra č. 14323
- e) faktúra č. 14333

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „InPublic“, ktoré je prihlásené pre tovary „prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počítačové programy“ v triede 9, „papier a lepenka; tlačoviny; fotografie; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové obalové materiály; typy, tlačové písmo; štočky“ v triede 16 a pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35, „telekomunikačné služby“ v triede 38 a „navrhovanie a vývoj počítačového softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru poskytovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že ako už úrad uviedol, slovo „inpublic“ v preklade z angličtiny znamená „verejne; na verejnosti“ (collinsdictionary.com). Prihlasované označenie jednoznačne informuje relevantného zákazníka, že prihlasované tovary a služby sú určené pre širokú verejnosť a sú poskytované verejne, resp. na verejnosti. Relevantnému zákazníkovi, ktorým môže byť v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, je zrejmy význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné tovary a služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že uvedené skutočnosti prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nespochybnil ani nevyvrátil.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že prihlasované označenie nadobudlo vo vzťahu k prihlasovaným službám v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, možno konštatovať, že ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach 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. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä skutočné používanie označenia. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá. 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.

Prieskumom predložených dokladov, ktoré by podľa prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia jeho používaním pred dňom podania prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že prihlasované slovné označenie „www.inpublic.sk“, sa na predložených dôkazových materiáloch vôbec nenachádza. Platí to tak o kópiách stránok z periodickej tlače (PRÍLOHA č. 2 a) až f), PRÍLOHA č. 3 f) až i), PRÍLOHA č. 4 f) až i), PRÍLOHA č. 5 f) až i)) obsahujúce reklamu pre spoločnosť DATART INTERNATIONAL a. s., ako aj o všetkých faktúrach a objednávkach v prílohe č. 2 vystavených prihlasovateľom pre odberateľa DATART INTERNATIONAL a. s. a v prílohách č. 3 až č. 5 vystavených spoločnosťou Ringer Axel Springer Slovakia pre prihlasovateľa.

V súvislosti s údajmi o tržbách a ziskoch v období rokov 2013 až 2015 čo podľa prihlasovateľa nasvedčuje, že je spoločnosť prihlasovateľa hospodársky aktívna, je potrebné tiež uviesť, že na účely preukázania, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa je táto skutočnosť irelevantná. Na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je potrebné preukázať používanie označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary služby pochádzajúce od konkrétnej osoby.

Berúc do úvahy skutočnosti vyplývajúce z predložených dôkazových materiálov možno považovať za dôvodné, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútneho dôvodu zamietnutia stanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak 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.

Úrad ďalej uvádza, že v intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach 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. triádu 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známkok.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a preto 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 známkok a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ivan Regina
Plzenská 15
040 11 Košice