



Banská Bystrica 27. 4. 2020

POZ 1607-2017/Z-161-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1607-2017 s názvom z 19.6.2017, prihlasovateľa AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje Peter Kubínyi, Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1,

sa čiastočne zamieta pre tovary *„nahraté optické nosiče údajov; nahraté magnetické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy), vrátane softvéru pre periférie k počítačom; počítačové softvérové aplikácie (s'ahovateľné); počítačové programy (s'ahovateľné); monitorovacie počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; telefónne ústredne; diktafóny; telekomunikačné vysielacie; zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; d'alekopisy; telegrafy (prístroje); vysielacie (telekomunikácie); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; bez-drôtové telefóny; mobilné telefóny; faxy; multifunkčné tlačiarne; tlačiarne; prístroje na dátovú komunikáciu; hardvér a softvér na dátovú komunikáciu; prijímače dátovej komunikácie; elektronické ovládače; elektronické pamäte; elektronické čipy; elektronické káble; elektronické displeje; elektronické spojky; elektronické pamäťové bloky; elektronické kódovacie jednotky; tlačené elektronické obvody; elektronické obvodomové dosky; elektronické logické obvody; elektronické riadiace obvody; dátové prepínače; dátové procesory; dátové siete (nosiče); optické dátové nosiče; telekomunikačné spínače; telekomunikačné prepínače; telekomunikačné káble; poistky pre telekomunikačné zariadenia; antény pre telekomunikačné siete; snímače pre telekomunikačné prístroje; snímače pre telekomunikačné zariadenia; elektronické rezistory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické kondenzátory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; informácie zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe, vrátane záznamov stiahnutelných on-line“* v triede 9 a služby *„obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby so službami uvedenými v triede 38 tohto zoznamu“* v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre služby *„počítačové hry (softvér), vrátane počítačových hier s výstupom na PC alebo TV; elektronické multimediálne katalógy; elektronické informačné katalógy; elektronické časopisy a knihy (e-knihy) (s'ahovateľné)“* v triede 9 a služby *„marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu, vrátane marketingových štúdií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; prenájom reklamných plôch vrátane prenájmu reklamných plôch na internete, na webových stránkach a na sociálnych sieťach; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhl'adávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby), vrátane vyhl'adávaní na internete;*

on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vrátane kontextovej reklamy na internete; on line inzercia; reklamné agentúry; merchandising; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti marketingu a reklamnej tvorby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby v oblasti marketingu a reklamnej tvorby; subdodávateľské služby (obchodné služby) v oblasti marketingu a reklamnej tvorby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovaru a služieb; správa počítačových súborov, vrátane vypracovania, kompilácie, prenášania alebo systematizácie písomných, obrazových, dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, a spracovania a kompilácie obchodných údajov, informácií a oznámení s využitím matematických a štatistických údajov a metód; obchodné sprostredkovateľské služby so službami uvedenými v triede 35 a 41 tohto zoznamu“ v triede 35 a všetky služby prihlásené v triedach 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 6.2.2019 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

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

Ⓞ POZOR VLAK

Prieskumom bolo zistené, že obrazové označenie prihlásené okrem iného aj pre tovary „počítačové hry (softvér), vrátane počítačových hier s výstupom na PC alebo TV; svetelné reklamné tabule, vrátane pohyblivých; neónové reklamy; nahraté optické nosiče údajov; nahraté magnetické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy), vrátane softvéru pre periférie k počítačom; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); monitorovacie počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; telefónne ústredne; diktafóny; telekomunikačné vysielacie; zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; ďalekopisy; telegrafy (prístroje); vysielacie (telekomunikačné); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; faxy; multifunkčné tlačiarne; tlačiarne; prístroje na dátovú komunikáciu; hardvér a softvér na dátovú komunikáciu; prijímače dátovej komunikácie; elektronické ovládače; elektronické pamäte; elektronické čipy; elektronické káble; elektronické displeje; elektronické spojky; elektronické pamäťové bloky; elektronické kódovacie jednotky; tlačené elektronické obvody; elektronické obvody dosky; elektronické logické obvody; elektronické riadiace obvody; dátové prepínače; dátové procesory; dátové siete (nosiče); optické dátové nosiče; telekomunikačné spínače; telekomunikačné prepínače; telekomunikačné káble; poistky pre telekomunikačné zariadenia; kontrolky pre telekomunikačné zariadenia; antény pre telekomunikačné siete; snímače pre telekomunikačné prístroje; snímače pre telekomunikačné zariadenia; elektronické rezistory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické kondenzátory pre telekomunikačné zariadenia; indikačné svetlá pre telekomunikačné zariadenia; elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; informácie zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe, vrátane záznamov sťahovateľných on-line; elektronické multimediálne katalógy; elektronické informačné katalógy; elektronické časopisy a knihy (e-knihy) (sťahovateľné)“ v triede 9 ako aj pre služby „obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby so službami uvedenými v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie vrátane interaktívneho rozhlasového vysielania, hudobného vysielania, rozhlasového vysielania cez internet; televízne vysielanie, vrátane interaktívneho televízneho vysielania, hudobného vysielania, televízneho vysielania cez internet; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie prístupu k multimediálnemu obsahu online; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov, vrátane prenosu elektronických časopisov a kníh, prenosu audiovizuálnych a multimediálnych diel po internete a sociálnych sieťach; prenos digitálnych súborov vrátane prenosu elektronických časopisov a kníh, prenosu audiovizuálnych a multimediálnych diel po internete a sociálnych sieťach; kontinuálny prenos dát (streaming)

v oblasti audiovizuálnych a multimediálnych diel na internete a sociálnych sieťach; prenos videonahrávok na objednávku; prenos signálu prostredníctvom satelitu; spravodajské kancelárie; posielanie správ; poskytovanie diskusných fór online; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby), vrátane elektronických nástieniek; interaktívne komunikačné služby; poradenské služby v oblasti médií; poradenské služby a poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií; poskytovanie telekomunikačných zariadení na vzdelávacie účely“ v triede 38 a „vydavateľské a nakladateľské služby (okrem vydávania reklamných textov a finančných služieb v rámci nakladateľskej činnosti), vrátane edičnej a publikačnej činnosti; elektronická edičná činnosť v malom (DTP) služby; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania), vrátane jej poskytovania prostredníctvom Internetu a sociálnych sietí; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania), vrátane ich poskytovania prostredníctvom Internetu a sociálnych sietí; online poskytovanie multimediálnych záznamov (bez možnosti kopírovania) vrátane ich poskytovania prostredníctvom Internetu a sociálnych sietí; organizovanie zábavných a vzdelávacích súťaží; organizovanie kultúrnych a zábavných programov a súťaží; organizovanie športových súťaží a podujatí; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); produkcia filmov (nie reklamných); tvorba televíznych programov; nahrávanie zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov; výroba zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov autorských diel; fotografovanie; fotografické reportáže; reportérske služby vrátane fotografického a obrazového spravodajstva; organizovanie vzdelávacích výstav; produkcia zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných a vzdelávacích relácií (nie na reklamné účely); produkcia televíznych a rozhlasových programov, vrátane relácií pre internetové televízne a rozhlasové vysielanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením, ktoré obsahujú výstražné tabule, značky, alebo nálepky s označením „Pozor, vlak“ na varovanie pred nebezpečenstvom, resp. ako výzvy na zvýšenie pozornosti pred prichádzajúcim vlakom. Jedná sa teda o slovné spojenie, ktoré sa v súvislosti s vlakovou dopravou, resp. v súvislosti so železnicou, ako ustanovizňou, ktorá má na starosti vlakovú dopravu bežne používa. Úrad preto konštatoval, že prihlásené označenie len jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že uvedené tovary a služby sú svojim účelom a obsahom zamerané na železnice. Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a namietanými tovarmi a službami pre ktorý sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Uvedené platí aj napriek tomu, že prihlásené označenie okrem opisného textu obsahuje aj grafický prvok, tvoriaci jeden z piktogramov používajúci sa na spustenie aplikácií na „YouTube“, v čiernobielym prevedení, pozostávajúci z trojuholníka umiestneného kruhu. Jedná sa o piktogram bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorý sa bežne používa a žiadnym spôsobom nemení vnímanie slovného textu a neodpúta tak pozornosť zákazníka od jeho opisného významu.

Úrad poukázal na to, 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. Úrad preto konštatoval, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok pre časť prihlasovaných tovarov a služieb z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. Záverom úrad uviedol, že uvedené sa netýka služieb „marketing; reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu, vrátane marketingových štúdií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; písanie reklamných textov; tvorba reklamných filmov; prenájom reklamných plôch vrátane prenájmu reklamných plôch na internete, na webových stránkach a na sociálnych sieťach; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby), vrátane vyhľadávania na internete; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vrátane kontextovej reklamy na internete; on line inzercia; reklamné agentúry; merchandising; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti marketingu a reklamnej tvorby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby v oblasti marketingu a reklamnej tvorby; subdodávateľské služby (obchodné služby) v oblasti marketingu a reklamnej tvorby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovaru a služieb; správa počítačových súborov, vrátane vypracovania,

kompilácie, prenášania alebo systematizácie písomných, obrazových, dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, a spracovania a kompilácie obchodných údajov, informácií a oznámení s využitím matematických a štatistických údajov a metód; obchodné sprostredkovateľské služby so službami uvedenými v triede 35 a 41 tohto zoznamu“ v triede 35 a „prenájom štadiónov; prenájom športových plôch; organizovanie lotérií; organizovanie živých vystúpení; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; organizovanie kultúrnych výstav“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 15.4.2019 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Spotrebiteľovi, teda bežnému občanovi, je dobre známe, že označenie „POZOR VLAK“ obsahujú výstražné tabule alebo značky, ktoré môžu byť aj vo forme nálepiek, a ktoré slúži na varovanie pred nebezpečenstvom, resp. ako výzva na zvýšenie pozornosti pred prichádzajúcim vlakom. Spotrebiteľ si je tiež dobre vedomý toho, že výrobky, ako sú výstražné tabule alebo značky, ktoré slúžia ako fyzický nosič tohto nápisu, nájde výlučne na miestach, kde dochádza ku križovaniu pešej, alebo cestnej trasy so železnicou. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že nespochybniteľná a nezameniteľná vedomosť bežného občana o uvedenej skutočnosti vyplýva v nemalej miere aj z faktu, že križovania trás so železnicou sú miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a tiež je bežnému občanovi dobre známe, že na týchto križovaniach sa stávajú nehody, nezriedka so smrteľnými následkami. Z tejto silnej spojitosti vo vnímaní bežného občana, je zrejmé, že bude označenie ako výstrahu, teda označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, vnímať len v spojitosti s križovaním pešej a lebo cestnej trasy a železnice, a tiež len na tomto špecifickom mieste. V prípade, ak sa bežný občan, resp. spotrebiteľ dostane styku s týmto označením na inom mieste, ako je križovanie trasy a železnice, alebo v inej forme ako sú výstražné tabule alebo značky, bude takéto označenie mať rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko pre spotrebiteľa bude takéto označenie nezvyčajné, a určite ho nebude spájať s výstražnou situáciou na železnici.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb o tovary „*svetelné reklamné tabule vrátane pohyblivých; neónové reklamy; kontrolky pre telekomunikačné zariadenia; indikačné svetlá pre telekomunikačné zariadenia*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako ďalej uviedol, pri použití na uvedených tovaroch, ktoré sa v určitých prípadoch môžu nachádzať aj na miestach križovaní pešej alebo cestnej trasy so železnicou, by mohlo dôjsť k dojmu, že ide o výstrahu a bežný občan by nemusel byť schopný rozlíšiť, že ide o označenie výrobku a nie výstrahu, a spájal by si toto označenie s prítomnosťou železnice.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že pri ostatných tovaroch a službách v triedach 9, 35, 38 a 41 nie je dôvodné aby spotrebiteľ nedokázal rozlíšiť takto označené tovary a služby pochádzajúce od rôznych osôb, na- koľko v súvislosti inej, ako je súvislosť s križovaním pešej alebo cestnej trasy so železnicou, má označenie vysokú mieru originality.

Prihlasovateľ tiež nesúhlasil s výsledkom posúdenia grafického prvku obsiahnutom v prihlásenom označení. Poukázal na to, že napriek tomu, že tento grafický prvok nie je v prihlásenom označení dominantný, nachádza sa na začiatku označenia, kde spotrebiteľ začína čítať slovný prvok a korešponduje s výškou písma slovného prvku. Ďalej uviedol, že celková kombinácia tohto grafického prvku a slovného prvku „POZOR VLAK“ je neobvyklá a určite ju spotrebiteľ neočakáva, pretože grafický prvok a slovný prvok prihlasovaného označenia spolu nesúvisia. Taktiež, s ohľadom na pôvod piktogramu, nie je prihlasovateľovi zrejmé, prečo úrad dáva tento piktogram do súvisu len so systémom „YouTube“. Na záver prihlasovateľ uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vzhľadom na označenie ako celok a teda, vzhľadom na vyššie uvedené má prihlásené označenie dostatok originality, ktorá mu zaručuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Záverečné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že

▶ POZOR VLAK

obrazové označenie prihlásené okrem iného aj pre tovary „*nahraté optické nosiče údajov; nahraté magnetické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy), vrátane softvéru pre periférie k počítačom; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); monitorovacie počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; telefónne ústredne; diktafóny; telekomunikačné vysielacie; zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú*

komunikáciu; rádiatelefónne zariadenia; rádiatelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; ďalekopisy; telegrafy (prístroje); vysielače (telekomunikácie); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; faxy; multifunkčné tlačiarne; tlačiarne; prístroje na dátovú komunikáciu; hardvér a softvér na dátovú komunikáciu; prijímače dátovej komunikácie; elektronické ovládače; elektronické pamäte; elektronické čipy; elektronické káble; elektronické displeje; elektronické spojky; elektronické pamäťové bloky; elektronické kódovacie jednotky; tlačené elektronické obvody; elektronické obvody dosky; elektronické logické obvody; elektronické riadiace obvody; dátové prepínače; dátové procesory; dátové siete (nosiče); optické dátové nosiče; telekomunikačné spínače; telekomunikačné prepínače; telekomunikačné káble; poistky pre telekomunikačné zariadenia; antény pre telekomunikačné siete; snímače pre telekomunikačné prístroje; snímače pre telekomunikačné zariadenia; elektronické rezistory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické kondenzátory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; informácie zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe, vrátane záznamov stiahnutelných on-line” v triede 9 a služby „obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu“ v triede 35 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie obsahuje slovné spojenie, ktoré bežne obsahujú výstražné tabule, značky, alebo nálepky s označením „Pozor, vlak“ na varovanie pred nebezpečenstvom, resp. ako výzvy na zvýšenie pozornosti pred prichádzajúcim vlakom, ale tiež môžu slúžiť aj na označenie tých tovarov ktoré sa používajú na zaistenie bezpečnosti v oblasti vlakov doprav a s tým súvisiace služby. Prihlásené označenie len jednoznačne informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, že uvedené tovary a služby sú svojim účelom a obsahom zamerané na konkrétnu oblasť železničnej dopravy.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, úrad uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známk práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odľúpanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Ako už úrad tiež uviedol, grafický prvok prihláseného označenia je tvorený jedným z piktogramov používajúci sa na spustenie aplikácií na „YouTube“, v čiernobielym prevedení, pozostávajúci z trojuholníka umiestneného kruhu. Možno konštatovať, že uvedené vyobrazenie tlačidla, ktoré umožňuje spustenie aplikácie, resp. zapnutie alebo zobrazenie niečoho nedodáva prihlásenému označeniu žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedený grafický prvok sa výrazne nelíši od rôznych základných alebo štandardných vyobrazení tlačidiel bežne používaných v oblasti internetu a to v súvislosti s akýmkoľvek tovarmi, prípadne obchodovaní s nimi, ale je iba ich variáciou. Tak isto horizontálne usporiadanie grafického aj slovných prvkov nie je ničím výnimočné a pútavé, font písma prihláseného označenia je v zásade štandardný a tiež nepritiahne pozornosť spotrebiteľa. Na základe uvedeného možno konštatovať, že grafická úprava prihláseného označenia nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad ďalej poukazuje na to, že rozlišovacia spôsobilosť označení sa musí posudzovať jednak vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebiteľia týchto tovarov alebo služieb. Čo sa týka relevantnej skupiny spotrebiteľov, ako úrad tiež uviedol, v danom prípade túto skupinu tvoria bežní občania, resp. odborníci v danej oblasti, teda tí, ktorí sa v oblasti železníc dostatočne dobre orientujú.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom *„nahraté optické nosiče údajov; nahraté magnetické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy), vrátane softvéru pre periférie k počítačom; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); monitorovacie počítačové programy; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový hardvér; periférne zariadenia k počítačom; telefónne ústredne; diktafóny; telekomunikačné vysielače; zariadenia na spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komunikáciu; rádiatelefónne zariadenia; rádiatelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; ďalekopisy; telegrafy (prístroje); vysielače (telekomunikácie); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; faxy; multifunkčné tlačiarne; tlačiarne; prístroje na dátovú komunikáciu; hardvér a softvér na dátovú komunikáciu; prijímače dátovej komunikácie; elektronické ovládače; elektronické pamäte; elektronické čipy; elektronické káble; elektronické displeje; elektronické spojky; elektronické pamäťové bloky; elektronické kódovacie jednotky; tlačené elektronické obvody; elektronické obvody dosky; elektronické logické obvody; elektronické riadiace obvody; dátové prepínače; dátové procesory; dátové siete (nosiče); optické dátové nosiče; telekomunikačné spínače;*

telekomunikačné prepínače; telekomunikačné káble; poistky pre telekomunikačné zariadenia; antény pre telekomunikačné siete; snímače pre telekomunikačné prístroje; snímače pre telekomunikačné zariadenia; elektronické rezistory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické kondenzátory pre telekomunikačné zariadenia; elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; informácie zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe, vrátane záznamov stiahnutelných on-line” v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude relevantný spotrebiteľ prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o charaktere a zameraní týchto tovarov, t. j. že takto označené tovary, ako sú počítačový softvér, nahraté nosiče záznamov, počítače a periférne zariadenia počítačov, komunikačné prístroje a zariadenia, ich časti a súčasti, sú zamerané, resp. sú určené pre zabezpečenie bezpečnosti v oblasti železníc, konkrétne v oblasti varovania, a výstrah pred prichádzajúcim vlakom. Vo vzťahu k prihláseným tovarom nejde o označenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, a teda schopné individualizovať nárokované tovary. Na uvedenej skutočnosti nič nemení ani fakt, že prihlasovateľ požiadal vo svojom vyjadrení o zúženie zoznamu tovarov a služieb o úzku skupinu tovarov, konkrétne o „*svetelné reklamné tabule vrátane pohyblivých; neónové reklamy; kontrolky pre telekomunikačné zariadenia; indikačné svetlá pre telekomunikačné zariadenia*“.

Čo sa týka nárokových služieb „*obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto služby predstavujú tzv. doplnkové služby súvisiace s vyššie uvedenými tovarmi a službami, keďže zahŕňajú obchodné činnosti s nimi. Prihlásené označenie je aj vo vzťahu k týmto službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže sprostredkovanie obchodu s predmetnými tovarmi bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako služba s tovarmi s jednoznačnými vlastnosťami, či charakterom týchto tovarov, resp. ich zameraním. Vo vzťahu k vymenovaným nárokovým službám nejde o označenie, ktoré by bolo svojou formou či obsahom originálne, teda schopné individualizovať takto označené služby a odlíšiť ich od služieb iných subjektov na trhu.

Ako bolo preukázané, medzi prihláseným označením a charakterom predmetných tovarov a služieb existuje dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá umožňuje dotknutej verejnosti okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis zamerania prihlasovaných tovarov a služieb bez detailného a podrobného analyzovania prihláseného označenia. Prihlásené označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných tovarov a služieb, pretože neumožní vytvoriť prepojenie medzi týmito tovarmi a službami a samotným prihlasovateľom, teda zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť tak zmysel ochrannej známky.

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 zámeny 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 možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín 1

