



Banská Bystrica 13. 5. 2020
POZ 2503-2019/Z-187-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2503-2019 z 5.11.2019 prihlasovateľa All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, ktorého v konaní zastupuje Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov 1,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 4. 2. 2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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.

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2503-2019 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Listobox“ prihlasované pre tovary „kovové poštové schránky“ v triede 6 a služby „rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch“ v triede 35, „prenájom kancelárskych priestorov“ v triede 36, „doručovanie balíkov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; doručovacie služby“ v triede 39 a „tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 6 a službám v triede 39 a 42 a s nimi bezprostredne súvisiacimi službami v triede 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá takéto výlučne slovné označenie „Listobox“ bez ďalších rozlišujúcich prvkov rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) citovaného zákona pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania a obsahu prihlasovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významovej analýzy prihlasovaného označenia. Predmetné označenie vzniklo spojením dvoch slov, a to podstatného mena *list*, ktorý Krátky slovník slovenského jazyka (z roku 2003 – kodifikačná príručka), okrem ďalších uvedených významov, definuje ako „1. *papier obdĺžnikového tvaru*, 2. *písomná správa*, 3. *úradná listina, doklad*“ a anglického výrazu *box*, ktorý možno do slovenského jazyka preložiť ako schránka, zásobník, škatuľa, poštová schránka (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box>). Označenie teda poskytuje relevantnej verejnosti, ktorú tvorí všeobecná verejnosť, jednoduchú informáciu o tom, že pod týmto označením bude prihlasovateľ poskytovať doručovacie služby, priame doručenie tovaru adresátovi (listu priamo do poštovej schránky, boxu), alebo pôjde o elektronické služby doručovania, ukladania správ. Služby prihlasované v triede 35, ktoré sa týkajú reklamných činností, ako aj služba prenájmu kancelárskych priestorov (tr. 36) možno posudzovať ako bezprostredne súvisiace so službami prihlasovanými v triede 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov.

Záverom úrad 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.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi uviedol, že tvrdenie úradu, že ochranná známka vznikla spojením dvoch slov, nie je pravdivé, keďže medzi tieto slová bola pridaná samohláska „o“, vďaka ktorej sa ochranná známka jednoduchšie a odlišne vyslovuje. Ďalej konštatuje, že ide o neobyčajné, hravé viacjazyčné spojenie, ktoré individualizuje jeho služby od služieb iných súťažiteľov, pričom upozornil na to, že žiada o zápis označenia najmä pre služby v triede 39 medzinárodného triedenia. Slovné označenie „Listobox“ podľa prihlasovateľa nemožno považovať za všeobecné označenie používané na označovanie doručovacích služieb. Prihlasovateľ sa nestotožňuje s tvrdením úradu, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti jednoduchú informáciu, že pod týmto označením bude poskytovať doručovateľské služby, pretože ochranná známka vo vedomí relevantnej verejnosti nevytvára priamu väzbu na doručovateľské služby, iba ak na listové schránky ako tovary. Prihlasovateľ nakoniec vo svojej odpovedi poukázal na podobné ochranné známky, ktoré vznikli spojením dvoch slov a ktoré úrad do registra zapísal.

Záverčné stanovisko úradu:

Po preskúmaní podkladov predložených prihlasovateľom stanovisko úradu naďalej zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Listobox“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 6, 35, 36, 39, 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva z údajov opisujúcich obsah a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb.

K argumentu prihlasovateľa, že „...nie je pravda, že ochranná známka vznikla spojením dvoch slov“, ako aj ďalšiemu argumentu „že je to práve neobyčajné, hravé a viacjazyčné spojenie dvoch slov ... ktoré umožňuje individualizáciu jeho služieb od služieb iných súťažiteľov.“ úrad uvádza nasledovné.

Charakteristickým znakom slovnej zásoby alebo lexiky je jej neustála zmena, ktorá súvisí so zmenami v živote národa. Lexikológia je jazyková disciplína, ktorá skúma slovnú zásobu (vznik a zánik slov, ich prechádzanie z iných jazykov), pretože ide o živý systém. Tvorenie slov je jedným z najdôležitejších spôsobov obohacovania slovnej zásoby. Kompozícia alebo skladanie je jedným zo slovotvorných postupov, keď zložením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov vznikne zložené slovo. Veľmi často sa prvá časť nového slova pripája k druhej časti samohláskou -o, -e, -i (ide o takzvané spájacie morfémy, ktoré sa vkladajú z hláskových príčin, najmä kvôli lepšej výslovnosti – zemeguľa, zverolekár). V hybridných zloženinách je jedna časť domáceho a jedna časť cudzieho pôvodu – napr. vodoinštalácia, elektrospotrebič. Vychádzajú z uvedeného úrad konštatuje, že ide bežný spôsob tvorenia nových slov v zásobe slovenského jazyka využívajúci aj hravosť a spájanie viacjazyčných slov, avšak využitie uvedeného slovotvorného postupu nevedie automaticky k vytvoreniu označenia, ktoré individualizuje služby prihlasovateľa od služieb iných

súťažiteľov. Je potrebné konštatovať, že v známkovej praxi je tento postup pri vytváraní nových označení známy a bežný.

Ako úrad uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 4. 2. 2020, prihlasované označenie vzniklo spojením dvoch slovných prvkov, a to slova „list“ a slova „box“. *List* ako základná forma písomnej komunikácie (textová správa) a *box* vo význame *škatuľa, kontajner, priečink, schránka*. Ide o bežné slová patriace do jadra slovnéj zásoby, preto je možné tvrdiť, že spotrebiteľia bez väčšej námahy rozumejú opisnému významu obidvoch slovných prvkov. Vychádzajúc z uvedeného faktu široká všeobecná verejnosť zaujímajúca sa o služby listovej korešpondencie tak označením „Listobox“ (vo význame list – korešpondencia + box – spôsob uloženia a doručenia) dostane informáciu o obsahu a zameraní prihlasovateľom poskytovaných tovarov a služieb, a to „*kovové poštové schránky*“, „*skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; doručovacie služby*“ (pričom prihlasovateľ žiada o zápis označenia najmä pre služby v triede 39), čím si vytvorí priame spojenie medzi označením a prihlasovanými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú.

K argumentu prihlasovateľa, že „*Ochranná známka nevytvára vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti priamu väzbu na rôzne doručovateľské služby*,...“ uvádzame nasledovné. Nato, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť nestačí, aby sa len formálne odlišovalo od iných zapísaných označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo originálne do takej miery, že jeho osobité znaky umožnia relevantnému spotrebiteľovi individualizovať osobu a tovary alebo služby, ktoré ním majú byť označené – ide o väzbu označenie – tovary a služby – prihlasovateľ.

Prihlásené označenie „Listobox“ má byť používané ako ochranná známka, a preto, aj vo vzťahu k vyššie uvedenému, je potrebné brať do úvahy, ako bude prihlasované označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ. Spotrebiteľská verejnosť rozlišuje služby alebo tovary v závislosti na zjavnej možnosti vytvorenia zmyslovej väzby smerujúcej k jednoznačnej spojitosti medzi službami alebo tovarmi a subjektom, ktorý ich poskytuje. Funkciu tejto spojitosti má zabezpečiť označenie, pod ktorým sú služby alebo tovary poskytované.

Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako označenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb, ale nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa uvedených tovarov a služieb.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že „*slovné označenie „Listobox“ nemožno považovať za označenie všeobecne používané na označovanie doručovacích služieb z dôvodu, že sa podstatným spôsobom líši od zaužívaných obchodných zvyklostí*...“, úrad uvádza, že nie je podstatné, či sa takéto označenie všeobecne používa alebo už je používané pre rovnaké tovary a služby iným subjektom, ale podstatné je, že označenie „*môže slúžiť*“ (viď § 5. ods. 1 písm.c) zákona o ochranných známkach) na pomenovanie vlastností, účelu, či zamerania prihlasovaných tovarov alebo služieb.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum)

K argumentu prihlasovateľa, v ktorom poukazuje na skutočnosť, že úrad v minulosti „*akceptoval a zapísal do registra známky, ktoré podobne vznikli spojením dvoch slov*“, uvádzame, že existujúce zápisy vnútroštátnych známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis. Každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

Úrad poukazuje na skutočnosť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada,

ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky 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 zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného 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 známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 6, 35, 36, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.
Puškinova 16
080 01 Prešov 1