

Banská Bystrica 30.11.2023
POZ 837-2023/Z-343-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 837-2023 z 13.4.2023 prihlasovateľa VELOPORTAL STORES s. r. o., M. Falešníka 6, Prievidza, SK, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, SK,

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), c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 14.6.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 837-2023 je slovné označenie **Veloportal**, ktoré je prihlásené pre tovary "bicyklové svietidlá; bicyklové reflektory" v triede 11, "cyklistické tašky; duše do cyklistických pneumatík; bicykle; elektrické bicykle; nosiče bicyklov; náboje bicyklov; bicyklové stojany; bicyklové duše; bicyklové klaksóny; bicyklové sedadlá; bicyklové kľuky; bicyklové pedále; bicyklové brzdy; bicyklové blatníky; bicyklové reťaze; bicyklové prívesy; bicyklové rámy; stojany na bicykle (súčasť bicyklov); nosiče na bicykle; prehadzovače na bicykle; motory pre bicykle; opierky na bicykle; riadidlá na bicykle; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; galusky na bicykle; zvončeky na bicykle; brzdy (časť bicyklov); riadidlá (bicyklové časti); bicyklové brzdové páky; kryty bicyklových reťazí; náboje bicyklových kolies; pomocné kolieska na bicykle; ráfiky pre kolesá bicykla; tlmiče odpruženia na bicykle; nosiče batožiny na bicykle; kryty vidlice (časť bicykla); ozubené kolesá pre bicykle; bicyklové prehadzovačky na reťaze; ráfiky kolies" v triede 12 a služby "maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 11 a 12 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 11 a 12 tohto zoznamu" v triede 35, medzinárodného triedenia výrobkov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky** (ďalej len „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona

rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Predmetnému 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, zamerania a účelu tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 6.8.2023 s uvedeným nesúhlasil. Je presvedčený, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť pre priemerného spotrebiteľa, z dôvodu použitia spojenia slov „velo“ a „portal“, ktoré je dostatočne originálne a nemôže dôjsť k jeho zameneniu. Prihlasovateľ poukázal na registrované ochranné známky, ktoré sú podľa neho podobné s prihláseným označením: ochranná známka č. 111077 (VELO), ochranná známka č. 255748 (VELOCITY), ochranná známka č. 244966 (VELOCIFERO). Poukazuje na to, že v rozhodovacej praxi Úradu by nemali vznikať neodôvodnené rozdiely a že rozhodovacia prax by mala byť, s ohľadom na princíp právnej istoty, konzistentná a konštantná. Iným konaním ako registráciou prihláseného označenia a jeho zápisom do registra ochranných známok, by došlo k situácii, keď je obdobný prípad posúdený a rozhodnutý rôznymi spôsobmi.

V ďalšom poukazuje na to, že na území Slovenskej republiky, kde je predmetné označenie prihlasované je úradným jazykom slovenčina, preto považuje odôvodnenie nezaregistrovania tejto ochrannej známky z dôvodu, že sa skladá z anglického, resp. francúzskeho slova, za irelevantné. Uvádza, že slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied nepozná výraz „velo“. V slovenskom jazyku nie je slovom „velo“ ani slovom „portal“ označovaný tovar ani služba. Navyše, Úrad vo svojom stanovisku rozdelil pojem VELOPORTAL na pojmy „velo“ a „portal“ a tieto posudzoval individuálne. Pojem VELOPORTAL je potrebné posudzovať výlučne iba ako jeden celok a nie rozdeľovať ho na samostatné pojmy a tieto následne posudzovať individuálne, a to navyše v rôznych jazykoch, keď Úrad posudzoval pojem velo vo francúzskom jazyku (navyše nie ako samostatný pojem, ale výlučne ako predponu iného slova od ktorého pojem „velo“ oddelil) a pojem portal v anglickom a nemeckom jazyku.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 11, 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciú spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. 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. Na to, aby označenie malo rozlišovaciú spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim

na trhu. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Prihlásené slovné označenie je tvorené spojením dvoch slov *velo* a *portal*, pričom každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovo „*velo*“ predstavuje v zloženinách prvú časť s významom *velocipéd*, *velocipédový* (Veľký slovník cudzích slov, SAMO – AAMM, 1997), pričom slovo *velocipéd*, resp. *velo* (z francúzskeho jazyka) znamená bicykel a slovo „*portal*“ možno ako z anglického, tak aj z nemeckého jazyka preložiť do slovenčiny ako „*portál*, *brána*, *vstupná brána*, *portálový*“. Slovo „*portal*“ (*portál*) v informatike označuje a pomenúva vstupnú webovú stránku s prehľadnými početnými odkazmi na mnohé iné internetové stránky, ktorá umožňuje prístup k informáciám, databázam, tovarom, službám. Spojením týchto slov vzniklo označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod týmto označením bude poskytovaná internetová stránka ponúkajúca informácie, produkty z oblasti cyklistiky, náhradných dielov na bicykle, na opravy bicyklov a s tým súvisiace tovary a obchodné služby. Skutočnosť, že prihlásené označenie je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu služieb a tovarov, predstavuje podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážku zápisu tohto označenia do registra ochranných známk pre tovary a služby, ktoré opisuje. Prihlásené označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je schopné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby, ktoré možno súhrnne označiť ako *bicykle*, *bicyklové súčasti a náhradné diely a obchodné služby s týmito tovarmi*, pri ktorých relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, teda verejnosť, ktorej sú tieto tovary a služby určené, tvoria potenciálni záujemcovia o kúpu bicykla, častí bicykla, náhradných dielov a preto je predpoklad, že spotrebiteľskú verejnosť tvorí primerane obozretná skupina verejnosti zaujímajúca sa o tieto tovary.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 14. 6. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Prihlásené označenie je vo svojom celkovom význame len jednoduchou informáciou o charaktere tovarov a služieb. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude prihlásené označenie, v spojitosti s takto označenými prihlásenými tovarmi a službami triedach 11, 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako *bicykle*, *bicyklové súčasti a náhradné diely a obchodné služby s týmito tovarmi*, zrejme ako označenie poskytujúce priamu informáciu o druhu a zameraní nárokových tovarov a služieb, konkrétne, že ide o bicykle, bicyklové časti a náhradné diely a obchodné služby s nimi. Relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe prihláseného označenia nebude schopná určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, teda nebude schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vo veci nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom poukázal na zapísané označenia č. 111077 (VELO), č. 255748 (VELOCITY) a č. 244966 (VELOCIFERO). V súvislosti s uvedeným úrad konštatuje, že podmienky prieskumu pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti označení sa zdokonaľujú aj zásluhou získavania informácií prostredníctvom internetu, pričom poukazovanie na registrované označenia v minulosti je nenáležité. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Z rozsudkov Súdneho dvora podľa úradu jasne vyplýva tiež fakt, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. Ochranná známka č. 111077 (VELO) na ktorú poukazuje prihlasovateľ bola podaná v roku 1937. Vzhľadom na to, úrad nevie charakterizovať jazykovú vybavenosť spotrebiteľskej verejnosti v danej dobe. Je možné, že v tej dobe dané slovo neopisovalo prihlasované tovary. Ochranná známka č. 255748 (VELOCITY) bola registrovaná pre tovary v triede 1 pre chemické pomocné látky, preto tam nevidíme žiadny súvis medzi uvedenými tovarmi a označením.

Ochranná známka č. 244966 (VELOCIFERO) predstavuje vo vzťahu k prihlasovaným tovarom fantazijné označenie.

Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré ním uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, 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.

Úrad, vychádzajúc z poznámky prihlasovateľa, že si prihlasuje ochrannú známku na území Slovenskej republiky kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom prípadne zapísané predmetné označenie sa má používať výlučne na území Slovenskej republiky, má za potrebné uviesť, že v známkovej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR zďaleka nejde o prvý prípad prihlášky ochrannej známky s výlučne slovným opisným označením v anglickej verzii, ktorá bola zamietnutá. Úrad totiž už dlhodobejšie vykonáva prieskum sémantického obsahu slovných prvkov prihlasovaných označení nielen v úradnom (slovenskom) jazyku, ale aj vo svetových jazykoch, predovšetkým v anglickom, nemeckom či francúzskom jazyku, samozrejme pokiaľ ide o bežnejšie pojmy v rámci týchto jazykov. Niet pochýb, že výrazy „velo“ a „portal“ patria v rámci angličtiny, či ostatných vyššie spomenutých jazykov k tým bežným pojmom. Navyše slovo „velo“ podľa slovníka cudzích slov predstavuje v zloženinách prvú časť s významom velocipéd – vo význame bicykel.

V tomto ohľade je potrebné tiež uviesť, že relevantná časť slovenskej verejnosti je v súčasnosti už do takej miery vzdelaná v oblasti najvýznamnejšieho svetového jazyka, akým je angličtina, že s významového hľadiska je schopná rozpoznať spojenie bežného anglického pojmu „portal“ a predpony „velo“.

Na základe vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že domnienka prihlasovateľa ohľadom toho, že by opisné výlučne slovné označenie „Veloportal“ malo byť vo vzťahu k predmetným tovarom a službám na území Slovenskej republiky dostatočne originálne, resp. dištinktívne pre jeho zápisnú spôsobilosť iba z toho titulu, že má cudzojazyčné znenie, nie je opodstatnená. Inak povedané, poukazovanie v danej súvislosti na to, že cudzojazyčné označenie prihlasované ako ochranná známka na území Slovenskej republiky, kde je úradným jazykom slovenčina, je irelevantné. Z toho nadväzne vyplýva, že rovnako irelevantný je aj prihlasovateľov argument ohľadom konštatovania skutočnosti, že označenie „Veloportal“ nie je obsiahnuté v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. V prípade slovného spojenia, ktorého významu slovenský spotrebiteľ rozumie bez hlbšej jazykovej analýzy, nie je nutné, aby sa také označenie nachádzalo v slovníku slovenského jazyka.

V prípade námietky prihlasovateľa, že úrad neposudzoval prihlásené označenie ako celok ale rozdelil pojem VELOPORTAL na pojmy „velo“ a „portal“ a tieto posudzoval individuálne, je potrebné uviesť, že uvedené tvrdenie sa nezakladá na pravde. Úrad predsa vo výmere zo 14.6.2023 uviedol, že spojením slov velo a portal vzniklo označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod týmto označením bude poskytovaná internetová stránka ponúkajúca informácie, produkty z oblasti cyklistiky, náhradných dielov na bicykle, na opravy bicyklov a s tým súvisiace tovary a obchodné služby. Vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením. To je presne prípad slovného spojenia tvoriaceho prihlásené označenie.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti

prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/53549996

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

17.12.2023 00:11

Doručovaná správa

Identifikátor správy

0d15656d-5022-482b-91d8-99d82c030582

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

dU6HVUU93cV46hmyYAG1Gjnfvlmcy6XFaqU

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

ec61fb8d-b14a-4f9b-92b6-8eaeae94ae46

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

f124fa9f-ae65-4fa5-a05e-df1dc864dcb5