



Banská Bystrica 19. 12. 2016

POZ 980-2016/Z-543-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 980-2016 s názvom storCAD z 6.5.2016 prihlasovateľa storCAD s.r.o., Čajakova 19, 811 05 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje ALMOND LEGAL s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 980-2016 je slovné označenie „storCAD“, ktoré je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

- *“počítačové pamäte; počítače; nahraté počítačové programy; počítačové klávesnice; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); prehrávače kompaktných diskov; diskové mechaniky počítačov; notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); podložky pod myš; opierky zápästia na prácu s počítačom; počítačové hry (softvér); USB kľúče; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); náplne do tlačiarne a kopírovacích strojov (prázdne); tablety (prenosné počítače); pamäťové karty zariadení na videohry; počítačový hardvér; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; ochranné fólie na obrazovky počítačov” v triede 9,*
- *“správa počítačových súborov; podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok” v triede 35,*
- *“požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti” v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.8.2016 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 písm. b) a c) 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 23.8.2016 uviedol, že prihlásené výlučne slovné označenie „storCAD“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám odôvodnil tým, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu a účelu tovarov a služieb, čo predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie. Slovný prvok „stor“ priemerný spotrebiteľ vníma ako úmyselne skrátené anglické slovo „store“ (s významom obchod, sklad, skladový) a to v dôsledku vplyvov anglického jazyka na slangové slová používané v slovenskom jazyku. Spotrebiteľská verejnosť vníma takéto nesprávne napísané resp. slangové slová ako niečo moderné. Slovný prvok CAD je skratkou anglického slovného spojenia „Computer – aided design“ a označuje konkrétny druh programového vybavenia určeného pre geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností, pričom okrem grafických činností CAD systémy umožňujú uskutočňovať rôzne inžinierske výpočty a analýzy. Označenie „storCAD“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že ide o programové vybavenie nazývané CAD, ktoré je určené pre oblasť obchodu a skladov. Na základe takéhoto označenia relevantná spotrebiteľská verejnosť nedokáže určiť obchodný pôvod počítačových programov a s tým súvisiacich tovarov a služieb. Inak povedané, označenie „storCAD“ neumožňuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 30.10.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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:
ALMOND LEGAL s.r.o.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava

