



Banská Bystrica 7. 6. 2017
POZ 1822-2015/Z-197-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1822-2015 s názvom „SmartArt” z 28.8.2015 prihlasovateľky Ing. Petry Marko, Vlčkova 31, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť STEINIGER / law firm, s.r.o., Jasovská 17, 851 07 Bratislava,

sa zamieta

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), c), d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 2.11.2015 a zo 16.12.2016 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,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “register”) so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) **ochranná známka Spoločenstva (ochranná známka EÚ) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,**
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len “prihláška”), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „SmartArt”, prihlasované pre služby „marketingové štúdie; reklama; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on line reklama na počítačovej

komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov” v triede 35, „*akadémie (vzdelávanie); zábava; filmové štúdiá; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; ; organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módných prehliadok na zábavné účely*” v triede 41, „*výzdoba interiérov; módné návrhárstvo; grafické dizajnérstvo*” v triede 42, „*služby vizážistov*” v triede 44 a „*požičiavanie spoločenských odevov; požičiavanie odevov*” v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 2.11.2015 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované výlučne slovné označenie „SmartArt” ako celok nemá vo vzťahu k uvedeným službám rozlišovaciu spôsobilosť, čo predstavuje prekážku zápisu tohto označenia do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Úrad taktiež je konštatoval, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu, či zamerania prihlasovaných služieb, čo predstavuje prekážku zápisu tohto označenia do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Uvedené úrad konštatoval na základe významu obidvoch slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie, pričom prvý slovný prvok „smart” v anglickom jazyku znamená „*rýchly; pohotový; moderný; módný; elegantný; vtipný; jasný; vkusný*“ a druhý slovný prvok „art” v tom istom jazyku znamená „*umenie; zručnosť; šikovnosť; technika; grafika; umelecký; výtvarný*“ (In.: PC Translator 2010). Spojenie uvedených výrazov je tak možné do slovenčiny preložiť napr. aj ako „*moderné umenie*“, „*vkusné umenie*“, „*moderná grafika*“ a pod.

Takéto označenie len jednoduchým a priamym spôsobom informuje spotrebiteľa o tom, že ide o služby orientované a zamerané na umeleckú oblasť, pričom výsledným produktom poskytovaných služieb budú vkusné, moderné produkty, resp. diela v oblasti divadelných predstavení, koncertov, módných návrhov, či interiérového dizajnu a pod.

Úrad ďalej uviedol, že predmetné označenie je tiež možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona považovať za označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Aplikácia (grafika) s názvom SmartArt je súčasťou programového balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office 2007 pre operačný systém Windows.

Úrad tiež konštatoval, že prihlasované označenie ako celok výlučne opisného charakteru, zároveň bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nie je spôsobilé rozlíšiť služby poskytované prihlasovateľom od rovnakých služieb poskytovaných inými subjektmi. Relevantná verejnosť nevie určiť obchodný pôvod takto označených služieb, z čoho vyplynula absencia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k všetkým prihláseným službám.

Na margo chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti daného označenia úrad ešte 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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť a na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení je tak predmetom zápisnej prekážky.

Úrad v liste z 2.11.2015 ďalej uviedol, že prihlasované označenie „SmartArt” je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva resp. ochrannou známkou EU č. 009452418 v znení „*Smart Art*“, prihlasovateľa Home Focus Development Limited, Trustnet Chambers Limited P.O.BOX 3444, Road Town, Tortola, VG – Virgin Islands (British), zaregistrovanou okrem iného aj pre služby „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities*” (vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava,

pobavenie; športové a kultúrne činnosti) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 19.11.2010.

Na základe porovnania prihláseného označenia a uvedenej ochrannej známky EU úrad skonštatoval, že bola naplnená zápisná výluka aj v zmysle § 6 a § 4 písm. c) cit. zákona pre všetky služby prihlásené v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom, doručeným úradu 11.1.2016, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s daným výsledkom prieskumu. Spochybnil spôsob, akým úrad postupoval pri prieskume cudzojazyčného označenia, pretože podľa jeho názoru vraj určitá časť spotrebiteľskej verejnosti nevníma konkrétny význam jednotlivých slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie. Priemerný spotrebiteľ má vraj z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky priemerné vedomosti a jeho vnímanie označenia je tiež priemerné.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na údajnú chybu úradu ohľadom konfliktnej ochrannej známky EU, pretože úradom uvedená ochranná známka EU č. 009452418 v znení „Smart Art“, prihlasovateľa Home Focus Development Limited, Trustnet Chambers Limited P.O.BOX 3444, Road Town, Tortola, VG – Virgin Islands (British), zaregistrovaná okrem iného aj pre služby „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities*” (*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti*) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 19.11.2010 sa vraj v databázach OHIM (po novom EUIPO) pre uvedeného majiteľa nenachádza.

V závere listu z 11.1.2016, vychádzajúc zo svojich vyššie uvedených argumentov, prihlasovateľ uviedol predpoklad, že úrad prehodnotí svoje stanovisko a prihlasované označenie „SmartArt” zapíše do registra ochranných známk.

Úrad opakovane preskúmal predmetné označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa, pričom naďalej zotrval na svojom stanovisku, že toto označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 6 citovaného zákona.

K tomu úrad poskytol vysvetľujúce argumenty listom zo 16.12.2016, kde uviedol, že pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad postupuje v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pričom posudzuje prihlasované označenie vždy ako celok vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je požadovaný zápis, a tiež vo vzťahu k vnímaniu bežným spotrebiteľom, konzumentom prihlasovaných tovarov a služieb. Súčasťou prieskumu označenia je analýza jednotlivých slovných prvkov označenia a následne posúdenie označenia, ktoré vzniklo spojením týchto prvkov ako celku vo vzťahu k tovarom a službám z pohľadu vnímania bežnými spotrebiteľmi. Napriek tomu, že úrad vo výsledku prieskumu nedefinoval bežného spotrebiteľa, bral do úvahy, že relevantnou verejnosťou môže byť veľká skupina obyvateľstva Slovenskej republiky, vrátane podnikateľských subjektov ako aj občanov a súkromných osôb, ktorí sú ako priemerní spotrebiteľia bežne informovaní a primerane pozorní a obozretní.

Ďalej úrad uviedol, že pri prieskume označení, ktoré obsahujú slovné prvky v cudzích jazykoch, predovšetkým v jazykoch rozšírených na území EÚ ako angličtina, nemčina, francúzština, taliančina a španielčina, úrad postupuje tak, ako pri posudzovaní označení v slovenskom jazyku. Je tomu tak vzhľadom na rastúcu znalosť cudzích jazykov u slovenských spotrebiteľov po vstupe Slovenska do EÚ, s ohľadom na rastúcu intenzitu medzinárodných obchodných vzťahov a aj vďaka možnostiam cestovania do zahraničia a pod. V prípade konkrétneho slovného značenia „SmartArt” má úrad aj naďalej za to, že nejde o označenie, ktorému by bežný spotrebiteľ neporozumel, a to aj bez prekladu do slovenského jazyka.

Úrad aj naďalej má za to, že predmetné označenie len jednoduchým a priamym spôsobom informuje spotrebiteľa o tom, že prihlásené služby sú zamerané na umeleckú oblasť, pričom výsledným produktom poskytovaných služieb budú vkusné, moderné produkty, resp. diela v oblasti divadelných predstavení, koncertov, módnych návrhov, či interiérového dizajnu a pod. a to bez ohľadu na to, či si priemerný spotrebiteľ či užívateľ preloží dané označenie do slovenského jazyka ako „moderné umenie“, „vkusné umenie“, „moderná grafika“, alebo bude označenie vnímať v pôvodnom anglickom znení.

Taktiež úrad zotrval aj na tom, že prihlasované označenie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona považovať za označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa

stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Pritom v liste zo 16.12.2016 len zopakoval, že aplikácia (grafika) s názvom SmartArt je súčasťou programového balíka kancelárskych aplikácií Microsoft Office 2007 pre operačný systém Windows.

V závere listu úrad ešte uviedol, že po preverení v databázach OHIM (aktuálne EUIPO) upravil údaje o konfliktnom označení, ktoré nesprávne uviedol vo výsledku prieskumu z 2.11.2015. Majiteľom zhodnej ochrannej známky Spoločenstva CTM 009452418 v znení „SmartArt“, zaregistrovanej okrem iného aj pre služby „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities*” (*vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; zábava, pobavenie; športové a kultúrne činnosti*) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 19.11.2010 je Dracco Brands Holdings ApS, Christian X's Alle 144, 2800 Kgs. Lyngby, DK-Denmark.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v liste zo 16.12.2016 uzavrel svoj zopakovaný prieskum konštatovaním, že aj naďalej trvá na tom, že výlučne slovné označenie „SmatArt“ ako celok (bez ďalších doplnujúcich dištinkívnych prvkov) nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.2.2017 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známok a dizajnov

Doručiť:
STEINIGER / law firm, s.r.o.
Jasovská 17
851 07 Bratislava