



Banská Bystrica 16. 6. 2017  
POZ 1079-2016/Z-211-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1079-2016 s názvom „CloudReady“ zo 16.5.2016 prihlasovateľa Vision IT Solutions, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť SKLEGAL s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava,

### 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), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.11.2016 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „CloudReady“, ktoré je prihlásené pre tovary „zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; počítače; nahraté počítačové programy; počítačové klávesnice; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); USB kľúče; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér“ v triede 9 a pre služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); marketing; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach“ v triede 35 a „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; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; 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; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 3.11.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám predmetné výlučne slovné označenie ako celok (bez ďalších dištinkčných prvkov) nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo opisuje druh poskytovaných služieb, prípadne ich zameranie, vlastnosti a pod. v oblasti počítačového programovania v triede 42, pričom ostatné prihlasované tovary a služby je možné pokladať za tovary a služby súvisiace.

Uvedené vyplynulo z významu dvoch slovných prvkov „Cloud“ a „Ready“ tvoriacich predmetné označenie. Anglický slovný prvok „cloud“ so slovenským prekladom „mrak; oblak; chmára a pod“ sa vo svete výpočtovej techniky používa na označovanie služby, ktorá spotrebiteľom umožňuje používať počítačový program, ktorý nemá nainštalovaný vo svojom počítači, ale má k nemu prístup cez internet. Výraz „Ready“, ktorý do slovenského jazyka prekladáme ako „pripravený; hotový; rýchly; pohotový“ je v oblasti počítačových technológií považovaný za všeobecný, bežne používaný výraz označujúci určitý stav, či vlastnosť zariadenia v súlade s uvedeným významom.

K tomu úrad dodal, že vzhľadom na to, že označenie pozostáva zo slovných prvkov, ktoré sú v oblasti výpočtovej techniky bežne používané a spolu nevytvárajú netradičné označenie, ktoré by bolo spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov, takéto výlučne slovné označenie nie je možné z titulu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 10.1.2017, v ktorej vyjadril nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvode svojich argumentácií uviedol, že podľa jeho názoru úrad nepostupoval správne, keď analyzoval jednotlivé slovné prvky predmetného označenia samostatne. Nadväzne na to poukázal na štyri príklady údajne zapísaných ochranných známk, v ktorých sa vyskytuje pojem „cloud“, pričom okrem uvedenia znení daných ochranných známk a údajov o ich majiteľoch neuviedol tie podstatnejšie identifikačné údaje ako je číslo ochrannej známky a databáza, v ktorej boli vyhladané (či už národná, Európskej únie alebo medzinárodná).

Po poukázaní na príklady vyššie uvedených ochranných známk sa prihlasovateľ opätovne vrátil k problematike údajne nesprávneho posúdenia zápisnej spôsobilosti predmetného označenia zo strany úradu, t.j. analýzou jednotlivých slovných prvkov samostatne, pričom poučil úrad, že „ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok, nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len určité jej časti“. Tiež dodal, že „slovné ochranné známky sa nemôžu pri posudzovaní ich zápisnej spôsobilosti umelo členiť na zložky, ktoré príslušná verejnosť nebude po zápise ochrannej známky identifikovať ako samostatné slovné prvky“. Svoj názor ohľadom vyššie uvedeného prihlasovateľ podčiarkol svojou domnienkou, že keď dvojica dotknutých slovných prvkov tvoriaca predmetné označenie má vypustenú medzeru, a prihlásené označenie je tak iba jednoslovné, potom na základe tvrdenia prihlasovateľa nie je možné jednotlivé slovné prvky hodnotiť individuálne. Z vyššie uvedených predpokladov, prihlasovateľ automaticky vyvodil, že predmetné výlučne slovné označenie má plnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Po prezentovaní vyššie uvedeného názoru v otázke, akým spôsobom by mal úrad postupovať pri analýze slovných označení pre ich možný zápis do registra OZ, prihlasovateľ sa v predmetnom liste opätovne vrátil k vyššie uvedeným štyrom príkladom zapísaných ochranných známk, na základe ktorých očakával aj zápis predmetného označenia ako ochrannej známky, s následným poukázaním na požiadavku uplatňovania „jednotnej komunitárnej právnej úpravy“ záväznej pre slovenskú právnu úpravu. Na margo tejto záležitosti prihlasovateľ dal do pozornosti Článok 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, pričom zacitoval kodifikované znenie z uvedenej časti smernice definujúce vlastnosti označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku: „*Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky.*

*Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov“.*

Ďalej prihlasovateľ uviedol citáciu ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré hovorí: „Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

V nasledovnej časti listu prihlasovateľ poukázal na ďalšie príklady ochranných známkov zaregistrovaných Úradom priemyselného vlastníctva SR, ktoré okrem iného obsahujú aj slovný prvok „cloud“ alebo slovný prvok „ready“, a ktoré sú zároveň platné aj pre určité služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K tomu dodal, že označenie „CloudReady“ má netradičný charakter a je tak spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých alebo podobných tovarov iných subjektov. Prihlasovateľ tvrdí, že kombinácia dvoch slovných prvkov v takej podobe, ako sú prihlásené, nie je v oblasti výpočtových technológií, (t.j. v rámci služieb v triede 42) bežná a nejde tak o označenie, ktoré by pre tieto služby bolo používané v každodennom styku.

V závere listu z 10.1.2017 prihlasovateľ uviedol, vychádzajúc zo svojich argumentov, že mu nie je zrejmé, prečo v jeho prípade úrad vyhodnotil predmetné označenia ako nespôsobilé zápisu do registra ochranných známkov a zároveň vzniesol presvedčenie, že prihlásené označenie „CloudReady“ je nositeľom takých prvkov, „ktoré by ho bez akýchkoľvek pochybností odlišili od prípadných iných tovarov a služieb poskytovaných inými súťažiteľmi na voľnom trhu“. Na základe toho prihlasovateľ trvá na pokračovaní konania o predmetnej prihláške ochrannej známky s cieľom zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu.**

Úrad na základe vyššie uvedených argumentácií prihlasovateľa vykonal opätovný prieskum prihláseného označenia „CloudReady“, aby zistil, či prihlasovateľ vznesením svojich argumentov mohol prekonať zápisné prekážky tohto výlučne slovného označenia.

Ako vyplýva z vyššie zhrnutého obsahu listu doručeného úradu 10.1.2017, prihlasovateľ v ňom striedavo, resp. neucelene poukazuje na dva základné okruhy argumentácií, ktorými sa snaží prekonať uvedené zápisné prekážky. V rámci prvého okruhu argumentov sa opiera o svoj názor v otázke správnosti postupu úradu pri prieskume zápisnej spôsobilosti predmetného označenia pokiaľ ide o samotnú analýzu označenia. Druhý okruh argumentov sa týka poukazovania na iné ochranné známky v nadväznosti na aproximáciu právnych predpisov členských štátov Európskej únie v oblasti ochranných známkov.

Úrad tak v rámci zopakovaného prieskumu pristúpil najprv k prvému okruhu argumentácií prihlasovateľa, v ktorom, ako je vyššie uvedené, vytyka úradu nesprávnosť posúdenia zápisnej spôsobilosti predmetného označenia pre možný zápis do registra ochranných známkov v tom zmysle, že úrad analyzoval jednotlivé slovné prvky predmetného označenia samostatne. Prihlasovateľ, ako vyplýva z jeho vyjadrenia, dokonca má za to, že označenia je možné preskúmať a analyzovať výlučne len ako celok, keď prehlásil, že „ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok, nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len určité jej časti“ a tiež, že „slovné ochranné známky sa nemôžu pri posudzovaní ich zápisnej spôsobilosti umelo členiť na zložky, ktoré príslušná verejnosť nebude po zápise ochrannej známky identifikovať ako samostatné slovné prvky“.

Úrad reagujúc na takýto názor prihlasovateľa uvádza, že nie je pravdou, že úrad skúmal len jednotlivé časti prihláseného označenia samostatne bez toho aby posúdil označenie ako celok. Úrad okrem analýzy oboch slovných prvkov poukázal aj na skutočnosť, že slovné spojenie „CloudReady“ ako celok nie je ničím originálne, keď pojem „cloud“ v počítačovej oblasti na rozdiel od bežných významov „oblak, mrak, chmára“ predstavuje vzdialené úložisko (server), z ktorého, ako úrad už raz uviedol, je možné zo strany spotrebiteľov využívať služby umožňujúce používať počítačové programy, ktoré nemajú nainštalované vo svojich počítačoch, ale majú k nim prístup cez internet. Nedištinkívny slovný prvok „ready“ len spresňuje vlastnosti týchto služieb, ale aj tovarov, pričom v slovenskom jazyku má význam „pripravený; hotový; rýchly; pohotový“ a zároveň je v oblasti počítačových technológií bežným pojmom označujúcim určitý stav, či vlastnosti zariadenia v súlade s uvedeným významom.

Prieskum webových stránok zároveň potvrdil všeobecný charakter predmetného označenia ako celku, keďže po zadaní slovného spojenia „Cloud Ready“ ale aj „CloudReady“ bol zaznamenaný masívny výskyt odkazov práve v súvislosti informačnými technológiami či počítačovou technikou. Pre spresnenie a názornosť vyššie uvedeného, úrad na základe prieskumu webových stránok poukazuje na niektoré tovary, ktorých vlastnosti v súvislosti s tzv. cloudovými službami sú deklarované pod pojmom „Cloud Ready“, napr. firma Samsung má na doméne <http://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00043347/> ponuku svojich tlačiarňí, kde táto ponuka je uvedená v znení „Google Cloud Ready Samsung Printers“, čo znamená „tlačiarne značky Samsung s vlastnosťou Google Cloud Ready“, pričom danú vlastnosť definuje ako umožnenie tlačenia prostredníctvom tlačiarňí Samsung a príslušnej wifi zóny cez službu cloud, kde následne vymenúva ponuku svojich tlačiarňí pripravených (t.j. ready) na tlačenie pomocou služby cloud. Analogicky by sa to dalo prirovnať k televízorom so známym a všeobecne zaužívaným označením pre danú oblasť v znení „HD Ready“, čo znamená, že takto označený televízor je pripravený pre príjem HD vysielania, resp. vysielania vo vysokom rozlíšení. Toto prirovnanie len vysvetľuje všeobecnosť pridaného opisného prvku „ready“ (pripravený) pre oblasť elektroniky či informačných technológií. Samozrejme, že slovné spojenie „cloud ready“ nie je spájané iba s tlačiarňami, ale s mnohým inými tovarmi a službami z oblasti informačných technológií, napr. tiež aj s aplikáciami, ktorých vlastnosti sú označované ako „Cloud Ready Applications“.

Čo sa týka vynechania medzery medzi slovnými prvkami „Cloud“ a „Ready“, na základe čoho sa prihlasovateľ domnieva, že označenie ako celok je tvorené iba jediným slovným prvkom, k tomu úrad uvádza, že z pohľadu známkovej praxe, ako aj z pohľadu významového vnímania relevantného spotrebiteľa či užívateľa, je vynechanie medzery medzi jednotlivým slovnými prvkami nepodstatné, a teda nemá žiadny vplyv na samotný výsledok prieskumu. Túto skutočnosť z hľadiska významového vnímania spotrebiteľa alebo užívateľa v konkrétnom prípade potvrdil aj vyššie spomenutý prieskum webových stránok, kde sa okrem slovného spojenia „cloud ready“ (t.j. s medzerou), vyskytuje aj nemalý počet týchto slovných spojení bez medzery „CloudReady“.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že „slovné ochranné známky sa nemôžu pri posudzovaní ich zápisnej spôsobilosti umelo členiť na zložky, ktoré príslušná verejnosť nebude po zápise ochrannej známky identifikovať ako samostatné slovné prvky“, úrad ešte dodáva, že ak pri rozbere celkového významu prihláseného označenia konkrétne uviedol aj význam jednotlivých slovných častí označenia, to nie je v rozpore s výkladom celkového významu prihláseného označenia. Práve naopak. Tento prístup potvrdzuje objektivitu úradného výkladu významu prihláseného označenia, pretože je zřejmé, že úradný výklad celkového významu prihláseného označenia je postavený na preukázateľne zistených významoch jednotlivých častí prihláseného označenia.

Pokiaľ teda ide o vyššie uvedené argumentácie prihlasovateľa, súvisiace s otázkou správnosti postupu úradu pri prieskume zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, úrad má jednoznačne za to, že pri samotnej analýze prihláseného označenia postupoval korektne v zmysle príslušných zákonných ustanovení a nijako nevybočil z ich rámca. Preto spochybnenie správnosti postupu úradu zo strany prihlasovateľa v rámci predmetného konania je neopodstatnené a nijako neprispelo k prekonaniu vytýkaných zápisných prekážok.

Čo sa týka druhého okruhu argumentácií prihlasovateľa, v rámci ktorých sa opiera o ním vytypované príklady zapísaných ochranných známk, keď v úvode svojho listu poukázal na štyri príklady ochranných známk zaregistrovaných mimo Úradu priemyselného vlastníctva SR a v závere listu zas poukázal na príklady ochranných známk zaregistrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktoré obsahujú slovný prvok „cloud“ alebo slovný prvok „ready“. K tomu úrad uvádza, že vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, nemožno vyvodiť zhodné závery týkajúce sa zápisuschopnosti prihlásených označení. Existujúce zápisy ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Aj napriek vyššie uvedenej neprípustnosti spomenutej analógie úrad preskúmal uvedené príklady ochranných známk, na ktoré poukázal prihlasovateľ.

V prípade prvých štyroch príkladov ochranných známk, ako už bolo vyššie uvedené, prihlasovateľ uviedol dané ochranné známky len s údajom o ich slovnom znení a s údajom o ich majiteľovi s tým, že sú platné aj pre uvedené služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Iné relevantné údaje, ako je predovšetkým samotné číslo ochrannej známky a databázy, v ktorých sa majú príkladom uvedené ochranné známky nachádzať, prihlasovateľ vôbec neuviedol. Ide o nasledovné slovné ochranné známky:

- a) „Cloud ready“ majiteľa „Thinkscape Limited“ Veľká Británia pre územie Veľkej Británie
- b) „IBM Ready pack for cloud“ majiteľa International Business Machines Corporation pre územie Európskej únie
- c) „Ready for cloud by Econocom“ majiteľa spoločnosti ECONOCOM, société par Actions Simplifiée pre Francúzsko
- d) „Ready pack for cloud“ majiteľa International Business Machines Corporation, ako medzinárodná ochranná známka aj pre územie SR

K bodu a):

V prípade slovej ochranej známky „Cloud Ready“ majiteľa „Thinkscape Limited“ Spojené Kráľovstvo platnej pre územie Spojeného Kráľovstva (prihlasovateľ nesprávne uviedol názov krajiny „Veľká Británia“ a tiež nesprávne malé „r“ v slove „Ready“) ide o ochrannú známku č. UK00002501319 platnú od 30.10.2008. Úrad prieskumom internetových stránok preskúmal informácie o majiteľovi tejto ochranej známky spoločnosti Thinkscape Limited, ktorá na svojej webovej stránke <http://www.thinkscape.com/About/> okrem iného uvádza:

*„Spoločnosť Thinkscape vznikla v roku 1998 ako spoločnosť zameraná na vývoj softvéru, ktorá sa špecializuje na technológie spoločnosti Microsoft. Väčšina našich projektov do roku 2006 bola zameraná na integráciu pomocou Microsoft BizTalk Server ako hnacieho motora pre vzájomné spojenie systémov a služieb.*

*V roku 2008 spoločnosť Microsoft oznámila svoje plány na prevzatie Office do cloudu. Odvtedy sa zameriavame na vývoj softvérových nástrojov pre migráciu a riešenia produktivity pre Office 365.*

*Program Files To Go, nástroj na migráciu súborov, pomohol tisícom zákazníkov migrovať terabajty dát na Office 365 a OneDrive for Business. A Zee Drive, naša nedávno spustená služba pre pripojenie knižníc tímových serverov OneDrive for Business a SharePoint Online na mapovanie sieťových jednotiek pomáha zákazníkom, ktorí zvyknú na známych súborových serveroch pracovať so svojimi súborami v cloude.“*

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že majiteľ tejto ochranej známky už má od roku 1998 (t.j. takmer 20 rokov) úzku spoluprácu s jednou najvýznamnejších spoločností vo svete pre oblasť výpočtových technológií, s firmou Microsoft, a to zjavne aj v oblasti cloudových služieb. Preto nie je možné vylúčiť, že majiteľ príkladom uvedenej ochranej známky bol aktívny pri zrode vytvorenia cloudových služieb, pričom v čase podania danej prihlášky slovej ochranej známky „Cloud Ready“ takéto slovné spojenie ešte nemuselo byť takzvané „zduhovené“, ako je tomu v súčasnosti, a ako to potvrdzuje aj výsledok prieskumu webových stránok. Už aj z vyššie uvedených faktov jasne vyplýva uvedená neprípustnosť analógie predmetného označenia s daným príkladom tejto ochranej známky, nakoľko história pôsobenia majiteľa dotknutej ochranej známky v spomínanej oblasti je úplne odlišná od histórie samotného prihlasovateľa „Vision IT Solutions, a.s., Bratislava“, žiadajúceho v súčasnej dobe o zápis daného slovného označenia do registra ochranných známk, keď označenie „CloudReady“ sa stalo všeobecným, a teda opisným.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva irelevantnosť uvedenia daného príkladu ochranej známky v rámci bodu a).

K bodom b) a c):

V prípade poukázania na ochranné známky v rámci týchto bodov, to znamená, jednak „IBM Ready pack for cloud“ majiteľa International Business Machines Corporation platnej pre územie Európskej únie a jednak „Ready for cloud by Econocom“ majiteľa spoločnosti ECONOCOM, société par Actions Simplifiée platnej pre Francúzsko, uvedenie týchto príkladov ochranných známk je už na prvý pohľad irelevantné, pretože z ich znenia a zároveň z obchodného mena ich majiteľov jasne vyplýva ich rozlišovacia spôsobilosť, a to vďaka prítomnosti rozlišovacieho slovného prvku v podobe obchodného mena ich majiteľov. Ochranná známka „IBM Ready pack for cloud“ nesie v sebe svetovo známu skratku obchodného mena jej majiteľa „IBM“ a ochranná známka „Ready for cloud by Econocom“ je dištinktívna na základe obsiahnutého obchodného mena jej majiteľa v podobe slovného prvku „Econocom“.

K bodu d):

Pokiaľ ide príklad ochrannej známky „Ready pack for cloud“ majiteľa International Business Machines Corporation, ako medzinárodnej ochrannej známky platnej aj pre územie SR, tu ide opäť o majiteľa so svetoznámu skratkou svojho obchodného mena „IBM“, kde podobne ako v rámci bodu a) nie je možné vylúčiť, že majiteľ príkladom uvedenej ochrannej známky bol aktívny pri zrode vytvorenia cloudových služieb.

Takže ani uvedenie štvrtého príkladu zapísanej ochrannej známky v rámci bodu d), nie je pre prekonanie zápisných prekážok prihláseného označenia opodstatnené.

Čo sa týka poukázania prihlasovateľa na príklady ochranných známk zaregistrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktoré obsahujú slovný prvok „cloud“, alebo slovný prvok „ready“, pričom prihlasovateľ neuviedol žiaden konkrétny príklad zapísanej ochrannej známky v tejto databáze, úrad uvádza, že slovné spojenie „cloud ready“ (resp. „cloudready“ bez medzery) vôbec nie je uvedené ako ochranná známka v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva SR, a to ani ako slovná, a ani ako kombinovaná ochranná známka. To už samo o sebe vylučuje akékoľvek porovnávanie resp. analógiu s prihláseným označením. Ak mal prihlasovateľ na zreteli ochranné známky obsahujúce slovný prvok „cloud“, potom predmetný register obsahuje iba jedinú výlučne slovnú a zároveň platnú ochrannú známku v súvislosti s triedou 42, a síce ochrannú známku č. 231839 v znení „Cloudl S“ pre triedu 42, kde okrem dištinkatívneho prvku „S“ je k slovnému prvku „Cloud“ pridané písmeno „l“. Ostatné ochranné známky so slovným prvkom „cloud“ sú zapísané buď výlučne pre potravinové, nápojové či tabakové tovary, alebo v jednom prípade zas ide o kombinovanú ochrannú známku a v inom prípade ide o zastavenú prihlášku ochrannej známky.

Vzhľadom na analýzu všetkých uvedených príkladov ochranných známk, na ktoré prihlasovateľ poukázal, je možné konštatovať, že ani jeden z týchto príkladov neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných a zároveň aj objasnených zápisných prekážok predmetného označenia, nakoľko tieto príklady ochranných známk boli zo strany úradu v rámci danej analýzy jednoznačne vyhodnotené ako irelevantné.

Z vyššie uvedeného tak následne vyplýva aj neopodstatnenosť poukázania prihlasovateľa na požiadavku uplatňovania „jednotnej komunitárnej právnej úpravy“ záväznej pre slovenskú právnu úpravu, na základe čoho očakával zápis predmetného označenia do registra ochranných známk, pretože konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky sa diametrálne líši od konaní, ktoré smerovali k zápisu príkladom uvedených ochranných známk.

Navyše pokiaľ ide o prihlasovateľom uvedenú citáciu Článku 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk, a to ohľadom definície vlastností označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku v znení „*Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov*“, úrad len dodáva, že táto definícia, ktorá je v podobnom znení obsiahnutá aj v ustanovení § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., slúži v prvom rade na posúdenie prihlasovaných označení, či vôbec môžu svojou povahou spĺňať podmienky pre podanie prihlášky ochrannej známky, avšak pre následný prieskum označení spĺňajúcich tieto podmienky sú následne uplatňované už iné ustanovenia z citovaného zákona, v konkrétnom prípade tie zákonné ustanovenia, na základe ktorých úrad namietol predmetnú prihlášku ochrannej známky. To znamená, že podľa prihlasovateľom uvedenej citácie síce boli splnené podmienky pre podanie prihlášky ochrannej známky s označením „CloudReady“, avšak toto výlučne slovné označenie na základe prieskumu úradu nespĺňa podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk v zmysle úradom uvedených zákonných ustanovení citovaného zákona.

Rovnako irelevantná je v tomto konkrétnom prípade aj prihlasovateľom uvedená citácia ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré hovorí: „*Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“, pretože pre naplnenie tohto ustanovenia je nevyhnuté doložiť relevantných dokladov zo

strany prihlasovateľa za účelom preukázania intenzívneho používania predmetného označenia prihlasovateľom vo výlučne slovnej podobe, zároveň vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ako aj vo vzťahu k relevantnej časti obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky, a to pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, na základe čoho by úrad mohol posúdiť, či dotknuté označenie mohlo, alebo nemohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ tak neučinil, čím jeho poukázanie na dané zákonné ustanovenie je neopodstatnené.

V závere úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú 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. Z vyššie uvedeného prieskumu úradu jednoznačne vyplynulo, že predmetné označenie v plnej miere naplňa tieto zákonné ustanovenia, čo má za následok jeho nespôsobilosť plniť vyššie deklarovanú základnú funkciu ochrannej známky.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „CloudReady“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:  
SKLEGAL s.r.o.  
Mostová 2  
811 02 Bratislava