



Banská Bystrica 28. 2. 2017  
POZ 609-2016/Z-37-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 609-2016 s názvom „repairably“ z 21.3.2016 prihlasovateľa Repairably n.o., Dlhá 3, 917 01 Trnava (ďalej „prihlasovateľ“),

sa čiastočne zamieta pre služby „*údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; údržba a opravy trezorov; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; opravy šatstva; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácia kuchynských zariadení; stavba a opravy skladov; opravy a údržba filmových premietaciek; inštalácie a opravy pecí; opravy hodín a hodiniiek; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; opravy dáždnikov; opravy slnečnikov; čalúnenie nábytku; klampiarstvo a inštalatérstvo; opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie o opravách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vrtanie studní; inštalácia, údržba a opravy počítačov; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; tesárske práce“ v triede 37 medzinárodného triedníka tovarov a služieb podľa § 28 ods. 4 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/ citovaného zákona*

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre tovary „*akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knížnice); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov (nie na reklamné účely)“ v triede 41 a „*architektonické služby; chemický výskum; architektonické poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; technický výskum; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; počítačové programovanie; fyzikálny výskum; strojársky výskum; skúšanie textílii; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; módné návrhárstvo; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; technická kontrola automobilov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany**

*životného prostredia; určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; vedecké laboratórne služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); klinické skúšky; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 609-2016 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.9.2016 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. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „repairably“ prihlásené pre služby v triedach 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 6.9.2016** bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k službám opráv, údržby a inštalácie, pre ktoré má byť v triede 37 zapísané ako ochranná známka, ako ani k súvisiacim službám v triedach 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z významu slovného prvku tvoriaceho prihlásené označenie, ktorý bude relevantná spotrebiteľská verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať ako príslovku „reparably“ vo význame „opraviteľne“, t.j. spôsobom, ktorý je schopný opravy (In. : <http://www.thefreedictionary.com/repairably>; <https://en.m.wiktionary.org/wiki/reparably>). Úrad ďalej uviedol, že príslovka „reparably“ je vytvorená z anglického prídavného mena „reparable“, resp. jeho dvojtvary „repairable“, vo význame v slovenskom jazyku „opraviteľný“, t.j. *ktorý sa dá napraviť, ktorý možno napraviť* (In.: PC Translator 2010.21; Slovník cudzích slov (akademický). 2., SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005). Úrad v správe zároveň konštatoval, že uvedenie predmetného označenia v anglickom jazyku nezabezpečuje tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže vzhľadom na súčasnú a neustále sa zvyšujúcu jazykovú gramotnosť a vyspelosť obyvateľstva Slovenskej republiky je zrejmé, že priemernému spotrebiteľovi bude význam predmetného označenia dostatočne známy. Berúc do úvahy uvedené úrad dospel k záveru, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať len ako jednoduchú informáciu o povahe prihlásených služieb v triede 37, ako aj s nimi súvisiacich služieb v triedach 41 a 42. Predmetné označenie je preto označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré môže používať každý subjekt poskytujúci služby v oblasti opráv na označovanie svojich služieb, a tak sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

**Dňa 24.10.2016 bolo úradu doručené stanovisko prihlasovateľa** v ktorom v súlade s úradom konštatoval, že anglický výraz „repairably“ možno považovať za významovo totožný so slovenským výrazom „opraviteľne“. Súčasne uviedol, že súhlasí s názorom úradu, že predmetné označenie v anglickom jazyku nezabezpečuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa „opraviteľnosť“ je vlastnosť, ktorú si spotrebiteľ spája výhradne s fyzickými predmetmi, resp. nefyzickými produktmi a nie so službami. Spojenia ako *opravili mi to opraviteľne, inštalovali opraviteľne, programovali opraviteľne*, sú podľa prihlasovateľa konštrukty, ktoré nedávajú význam a spotrebiteľ ich jednoznačne odlišuje od bežnej informácie o službe (*opravili mi to kvalitne, inštalovali to rýchlo, naprogramovali opraviteľný softvér*). Na základe uvedeného prihlasovateľ zastáva názor, že predmetné označenie v spojení s prihlásenými službami poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba nezmyselnú informáciu v netypickom slovnom spojení, ktoré taktó nadobúda jazykovo aj významovo rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú pre zápis do registra ochranných známk.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach a sčasti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste zo 6.9.2016. Úrad však stále zastáva názor, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným službám „*údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy*

výťahov; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; údržba a opravy trezorov; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; opravy šatstva; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácia kuchynských zariadení; stavba a opravy skladov; opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; opravy hodín a hodiniek; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; inštalácia, údržba a opravy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; klampiarstvo a inštalatérsvo; opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie o opravách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vrtanie studní; inštalácia, údržba a opravy počítačov; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; tesárske práce” v triede 37 medzinárodného triedníka tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „repairably“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Anglický výraz „repairably“ možno považovať za významovo totožný so slovenským výrazom „opraviteľne“, čo nakoniec vo svojom vyjadrení potvrdil aj prihlasovateľ. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, bude predmetné označenie v súvislosti s prihlásenými službami v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako oznámenie, resp. informáciu prihlasovateľa o povahe služieb a to, že sa týkajú opráv. Napriek skutočnosti, že „opraviteľnosť“ je vlastnosť výrobkov, čo nakoniec potvrdil vo svojom vyjadrení aj prihlasovateľ, je možné konštatovať, že táto vlastnosť je bezprostredne spätá aj s opravami, t.j. s činnosťami spočívajúcimi v zisťovaní príčin vzniku porúch a ich odstraňovaním. Uvedený výraz, či už v tvare príslovky, prídavného mena alebo podstatného mena, je preto zaužívaným výrazom pri službách opráv, údržby a inštalácie. S ohľadom na uvedené je nesporné, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchý oznam, ktorý však nie je ničím originálny a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokovanej služby prihlasovateľa v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *služby v oblasti opráv, inštalácie a údržby*, od rovnakých služieb iných subjektov na trhu.

Slovný prvok tvoriaci prihlásené označenie pochádza z anglického jazyka, t.j. z jazyka, ktorý pre slovenského spotrebiteľa nie je materinským jazykom, ale cudzím jazykom. Avšak aj napriek tejto skutočnosti úrad zastáva názor, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi. Význam slova „repairably“ nebude pre relevantného spotrebiteľa neznámym. Obdobné výrazy s výrazom tvoriacim predmetné označenie sú v slovenskom jazyku bežne používané v rovnakom význame [napr. výraz *reparabilný - ktorý sa dá napraviť, ktorý možno napraviť* (In.: Slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava, 1968)]. Nemožno preto pochybovať o tom, že podstatná časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bude rozumieť tomuto výrazu a bude si ho spájať s významom „opraviteľne“.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b/ až d/ zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k namietaným službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 609-2016, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „repairably“ vo vzťahu k službám prihláseným v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach.

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 známkov a dizajnov

---

Doručiť:  
Repairably n.o.  
Dlhá 3  
921 01 Piešťany