



Banská Bystrica 3. 4. 2018  
POZ 239-2017/Z-155-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 239-2017 s názvom Benefitka z 3.2.2017 prihlasovateľa SatisPoll s.r.o., Korunní 810 810/104, 101 00 Praha 10, CZ;

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 239-2017 je slovné označenie v bežnom písme v znení „Benefitka“. Predmetné označenie je prihlásené nasledovné tovary a služby:

- „Počítačový softvér pre vývoj, správu a komunikáciu vernostných a motivačných programov pre zamestnancov, dodávateľov alebo zákazníkov (nahraté počítačové programy); elektronické publikácie (sťahovateľné) (katalógy) s ukážkou výrobkov a služieb ponúkaných v rámci vernostných a motivačných programov pre zamestnancov, dodávateľov alebo zákazníkov; kódované magnetické karty; smart karty“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „Tlačoviny; tlačené poukážky (vouchery); karty z papiera alebo lepenky (nie na hranie); katalógy“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
- „Administratívna správa vernostných a motivačných programov pre zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov; poradenské a asistenčné služby podnikom v oblasti vernostných a motivačných programov pre zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov; predvádzanie tovaru; rozširovanie darčekových šekov, poukážok alebo balíčkov za účelom motivácie alebo ocenenie zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- „Vydávanie darčekových šekov alebo poukážok na účel motivácie alebo ocenenie zamestnancov, dodávateľov alebo zákazníkov; finančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby)“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.12.2017 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 neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), 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 v liste z 8.12.2017 uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Predmetnému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým tovarom z dôvodu, že je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. Slovo „Benefitka“ poskytuje priemernému spotrebiteľovi informáciu o tom, že pod takýmto označením môže očakávať tovary a služby, ktoré prinášajú spotrebiteľovi rôzne benefity. Môže ísť napríklad o rôzne kódované magnetické karty, na ktoré sú naviazané výhody pre majiteľa karty (zľavy za služby vo forme vernostných programov, možnosť úhrady za poskytnutie rôznorodých služieb alebo úhrady pri nákupe tovarov a podobne). Označenie „Benefitka“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť nie len ku kódovaným magnetickým kartám ale ani k celej škále súvisiacich tovarov a služieb, ktoré sú nárokované v predmetnej prihláške ochrannej známky, pretože ide o tovary a služby, ktoré sú naviazané na využívanie kódovaných magnetických kariet. Je potrebné dodať, že priemerný slovenský spotrebiteľ v dôsledku takzvanej univerbizácie z dvojslovných alebo viacslovných pomenovaní vytvorí pomocou prípony “ka” (resp. v prípade množného čísla pomocou prípony “ky”) jediné pomenovanie tak, že sa slovo z viacslovného pomenovania, ktoré vyjadruje vlastnosť, mení na samostatné podstatné meno. To znamená, že v prípade kódovanej magnetickej karty prinášajúcej benefity jej majiteľovi, vznikne v dôsledku univerbizácie slovo benefitka. Ide o rovnaký princíp tvorenia slov ako napríklad v týchto prípadoch: *zasadacia sieň – zasadačka; písomná práca – písomka; obývací izba – obývačka; neónové rybičky – neónky, lokálna vlaková trať – lokálka.*

Keďže ide o slovo vytvorené typickým spôsobom tvorenia pomenovaní s príznačným významom pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, na označenie svojich produktov ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takémuto označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 15.2.2018 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. 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 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:

AUREUS, reklamno-obchodná agentúra C.o., spol. s r.o.  
Staničná 1483/4  
066 01 Humenné 1

