



Banská Bystrica 26. 1. 2018  
POZ 1912-2016/Z-42-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1912-2016 s názvom QuickSkills z 5.9.2016 prihlasovateľa EmEdu Group s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,

### 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) a c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.11.2016 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 neskorších predpisov, 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;

#### **Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:**

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „QuickSkills“, ktoré je prihlasované pre služby *„rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti poradenstvo pri riadení podnikov predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky) aktualizovanie reklamných materiálov vydávanie reklamných textov reklama; rozhlasová reklama televízna reklama reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); tvorba reklamných filmov; marketing; tele marketingové služby; platené reklamné služby typu „klikni sem; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok písanie textov scenárov na reklamné účely“ v triede 35, „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičovne kníh (knížnice) vydávanie kníh; výchovno zábavné klubové služby organizovanie a vedenie konferencií organizovanie a vedenie kongresov informácie o výchove a vzdelávaní skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav tlmočnicke služby“ v triede 41 a „poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií*

na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že takéto výlučne slovné označenie (bez ďalších slovných alebo obrazových prvkov) je vo vzťahu k prihlasovaným službám označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti. Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, z ktorých je označenie vytvorené. Jednoslovné označenie „QuickSkills“ vzniklo spojením anglických výrazov „Quick“ a „Skills“, kde slovo „quick“ do slovenského jazyka môžeme preložiť aj ako „rýchly; rýchlo; pohotový; bystrý“ a výraz „skills“ prekladáme ako „zručnosti; schopnosti“. Úrad poukázal na to, že spojením uvedených výrazov tak vzniklo slovné spojenie, ktoré možno do slovenčiny preložiť ako „rýchle zručnosti; rýchle schopnosti“. Vo vzťahu k službám prihlasovaným predovšetkým v triede 41, ktoré možno považovať za vzdelávacie služby, avšak aj vo vzťahu k službám prihlasovaným v ostatných triedach, nemá takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje účel, zameranie týchto služieb a to, že tieto budú zamerané na dosiahnutie rýchlych výsledkov, na rýchle dosahovanie vedomostí a zručností a pod. Úrad tiež uviedol, že takéto označenie možno považovať za pochvalné, pretože na základe neho budú bežní spotrebitelia prisudzovať poskytovaným službám mimoriadnu kvalitu a efektívnosť. Pochvalné (laudatórne) označenia sú v známkovej praxi považované za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Záverom úrad uviedol, že prihlasované označenie „QuickSkills“ ako celok nedokáže individualizovať služby prihlasovateľa, teda odlíšiť ich od rovnakých služieb iných subjektov, čo je jedna z hlavných funkcií ochranej známky. Z uvedeného dôvodu nemôže byť takéto označenie zapísané ako ochranná známka do registra.

#### **Dňa 2.5.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:**

Prihlasovateľ považuje závery úradu za nesprávne, pričom uviedol, že nie je možné doslova prekladať kombináciu oboch slov „Quick“ a „Skills“ v kontexte jednotlivých prihlasovaných tried. Prihlasovateľ uviedol, že ich prihlasuje ako svoj slovný slogan a obchodné know-how na konkrétne typy služieb a aktivít v jednotlivých triedach. Zároveň prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že kombinácia slovného označenia je v anglickej jazykovej mutácii, pričom identická ochranná známka bola pre prihlasovateľa už zapísaná v ďalšej krajine EU, a to v Českej republike pre rovnaké triedy tovarov a služieb. Prihlasovateľ tiež nesúhlasil s argumentáciou, že slovné spojenie nemá dostatočnú rozlišovaciu schopnosť pre prihlasované triedy/služby, pretože ak by sa mal prihlasovateľ stotožniť s názorom správneho orgánu a so striktným, ba až otrockým slovným prekladom QuickSkills, tak každá jedna služba identifikovaná v jednotlivých triedach, sa v tomto prípade dá veľmi jednoducho podriadiť pod uvedené znenie prihlasovaného označenia, pretože sa jedná o aktivitu, činnosť, službu a QuickSkills je tak len istým kvalitatívnym atribútom konkrétnej služby z prihlasovanej triedy ako takej. Prihlasovateľ preto nesúhlasil so závermi úradu o možnosti považovania prihlasovanej známky ako známky s nedostatočnou rozlišovacou schopnosťou a laudatórnym charakterom označenia.

Záverom prihlasovateľ navrhol správne orgánu, aby výsledky prieskumu zápisnej spôsobilosti ochranej známky zmenil a potvrdil splnenie podmienok pre zápis prihlasovanej ochranej známky do registra v súlade so zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov a pokračoval v konaní o zápise prihlasovanej ochranej známky do registra.

#### **Záverečné vyjadrenie úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „QuickSkills“, ktoré je prihlasované pre služby „rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti poradenstvo pri riadení podnikov predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky) aktualizovanie reklamných materiálov vydávanie reklamných textov reklama; rozhlasová reklama televízna reklama reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); tvorba reklamných filmov; marketing; tele marketingové služby; platené reklamné služby typu „klikni sem; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok písanie textov scenárov na reklamné účely“ v triede 35, „organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydá-

vane textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičovne kníh (knižnice) vydávanie kníh; výchovno zábavné klubové služby organizovanie a vedenie konferencií organizovanie a vedenie kongresov informácie o výchove a vzdelávaní skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav tlmočnickej služby“ v triede 41 a „poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb, že tieto sú zamerané na dosiahnutie rýchlych výsledkov, na rýchle dosahovanie vedomostí a zručností v daných oblastiach. Ako už úrad uviedol, uvedené vyplýva z toho, že jednoslovné prihlasované označenie „QuickSkills“ možno do slovenčiny preložiť ako „rýchle zručnosti; rýchle schopnosti“. Aj keď v prípade prihlasovaného slovného označenia sa jedná o novotvar, ide o kombináciu dvoch slov „Quick“ a „Skills“, pričom z pohľadu relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. Navyše skutočnosť, že prihlasované označenie bude spotrebiteľom vnímané ako spojenie dvoch samostatných slov potvrdzuje aj fakt, že obidve slová začínajú veľkými písmenami. Relevantnému zákazníkovi, ktorým môže byť v tomto prípade bežný občan, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ako aj odborník v danej oblasti, je zrejmy význam prihlasovaného označenia už na prvý pohľad. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinktívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné služby pochádzajú. Je potrebné uviesť, že uvedené skutočnosti prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijako nevyvrátil. Naopak, opisný charakter prihlasovaného označenia potvrdzuje aj on sám vo svojom vyjadrení keď uvádza, že „prihlasované označenie je určitým kvalitatívnym atribútom konkrétnej služby z prihlasovanej triedy ako takej“.

Čo sa týka poukazovania prihlasovateľa na to, že prihlasované označenie je v anglickej jazykovej mutácii, úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení obsahujúcich inojazyčné slová (najmä v mutáciách svetových jazykov, akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky či ruský jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktné, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, súvisiacu so stále viac sa prehlbujúcimi vzťahmi so zahraničím (rozširujúci sa medzinárodný trh s tovarmi), ako keby sa jednalo o slová v slovenskom jazyku.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že identická ochranná známka bola pre prihlasovateľa už zapísaná v ďalšej krajine EÚ, a to v Českej republike pre rovnaké triedy tovarov a služieb je potrebné uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Je potrebné zdôrazniť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu.

Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného

pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

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.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach 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 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:  
EmEdu Group s. r. o.  
Vajnorská 100/A  
831 03 Bratislava 3