



Banská Bystrica 24. 1. 2019
POZ 1502-2018/Z-42-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1502-2018 s názvom GDPR SK service z 29.6.2018 prihlasovateľa GDPR SK service, s.r.o., Námestie 1. mája 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Námestie 1. mája 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK,;

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 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 1.10.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 4 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 len „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1502-2018 je kombinované označenie , prihlasované pre služby v triedach 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

41 - *Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; odborné preškolenie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.*

42 - *Analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov.*

45 - *Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; právny výskum; vypracovávanie právnych dokumentov; právny dohľad.*

Predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „GDPR“ čo označuje anglickú skratku pre „General Data Protection Regulation“. Jedná sa o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

osobných údajov, ktoré je účinné od 25.5.2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

Slovný prvok „SK“ označuje skratku pre Slovenskú republiku a slovný prvok „service“ je anglickým ekvivalentom pojmu „služba“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu prihlásených služieb.

Uvedené vyplýva z celkového významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie. Označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že prihlasovateľ poskytuje služby zamerané na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskej únie pre občanov Slovenska alebo na území Slovenskej republiky. Relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu tieto služby pochádzajú.

Grafická úprava označenia pozostáva z dvoch farieb červenej a modrej v štandardnom odtieni. Slovné prvky „GDPR“ a „SK“ sú písané veľkým písmom a slovný prvok „service“ je tvorený malými písmenami. Použitie je písmo bežného typu. Rozdiel vo veľkosti použitého písma pri jednotlivých slovných prvkoch nie je tak významný, aby odpútal vnímanie spotrebiteľa od opisnej informácie a pôsobil tým na spotrebiteľa ako rozlišujúci prvok. Slovný prvok „SK“ je umiestnený v červenom kruhu. Ani tento grafický detail nie dostatočne originálny na to, aby zabezpečil prihlasovanému označeniu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým 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 preto v súlade na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ bol v liste oboznámený aj s možnosťou ako prekonať prekážku zápisnej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby, pre ktoré má byť prihlasované označenie zapísané ako ochranná známka.

Dňa 31.11.2018 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ nesúhlasí s názorom úradu, že prihlasované označenie nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a uviedol, že v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach, na to aby mohlo byť označenie zapísané ako ochranná známka musí spĺňať dve základné podmienky. Musí ísť o označenie, ktoré je graficky znázorniteľné a musí ísť o označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb iných osôb.

Prihlasovateľ uviedol, že grafické znázornenie je také znázornenie, ktoré umožňuje označenie presne identifikovať a je vyjadrené najmä prostredníctvom obrazcov, čiar alebo písmen. Keďže je prihlasované označenie kombinované je tvorené spojením slovného prvku GDPR SK service s obrazovým prvkom, prihlasovateľ je toho názoru, že slovný prvok je jedinečne a originálne znázornený v grafickom vyobrazení použitím modrej a červenej farby. Teda, že jedinečnosť grafického vyobrazenia spočíva v kombinácii slovného prvku s konkrétnym typom písma – Century Gotic Italic, so sklonom, s použitím obrazca – kruhu a s farbami červená a tmavá modrá s kódmi HEX Pantone cc0000 červená, CMYK pre tlač 13 100 100 4 RGB pre on line verzie 204 0 0 a HEX Pantone 0 0 42 modrá, CMYK pre tlač 100 98 35 51, RGB pre on line verzie 10 10 66.

K rozlišovacej spôsobilosti označenia prihlasovateľ uvádza, že v prípade prihlasovaného označenia je rozlišovacia spôsobilosť daná práve jeho grafickým znázornením, ktoré je ako celok jedinečné hneď kombináciou viacerých prvkov, a to svojím typom, sklonom a veľkosťou písma, farebným prevedením (červenou a modrou farbou) a použitím symbolu – krúžok, v ktorom je umiestnený slovný prvok „SK“. Prihlasovateľ má za to, že práve vyjadrenie slovného prvku GDPR SK service je spôsobilé vo svojom celku umožniť spotrebiteľovi identifikovať pôvod služieb a odlíšiť ich od služieb iných osôb, keďže je vylúčené, aby okrem posudzovaného grafického vyobrazenia predmetnej ochrannej známky subjektu GDPR SK service s.r.o. na trhu existovalo a používalo sa pre dané výrobky a služby rovnaké alebo podobné grafické označenie iného subjektu. Prihlasovateľ je toho názoru, že na základe grafického znázornenia prihlasovaného označenia s použitím modrej a červenej farby a krúžku je relevantná verejnosť schopná určiť, od ktorého subjektu služby pochádzajú.

Na základe vyššie uvedeného prihlasovateľ má za to, že vzhľadom na skutočnosť, že označenie je vyjadrené pomocou obrazcov a písmen, označenie spĺňa obe podmienky pre zápis označenia, a to, že označenie je graficky znázorniteľné a na základe grafického spracovania označenia má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ tiež uvádza, že „je vylúčené, aby okrem posudzovaného grafického vyobrazenia predmetnej ochrannej známky subjektu na trhu existovalo a používalo sa pre dané výrobky a služby rovnaké alebo podobné grafické označenie iného subjektu“.

Prihlasovateľ v ďalšej časti vyjadrenia uvádza, že spoločnosť „GDPR SK service, s .r.o. poskytuje od roku 2017 okrem iného služby v súvislosti s ochranou osobných údajov, pričom odlíšenie od iných osôb poskytujúcich rovnaké alebo obdobné služby jej má zabezpečiť okrem iného aj predmetné grafické znázornenie jej obchodného mena (prihláseného označenia), ktoré je svojou vizuálnou stránkou originálne, umožňuje individualizáciu služieb a má pre bežného spotrebiteľa, ktorému sú služby určené, rozlišovaciu spôsobilosť.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia dal prihlasovateľ do pozornosti judikatúru Súdneho dvora vo veci C-104/01 Libertel, bod 69, podľa ktorej „rozlišovaciu spôsobilosť možno priznať aj farbe, pokiaľ je z hľadiska vnímania príslušnou skupinou verejnosti spôsobilá identifikovať tovary alebo služby označené ochrannou známkou a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov“. Prihlasovateľ v tomto bode uvádza, že modrá a červená farba, v ktorej je zobrazené prihlasované označenie nie je typická a obvyklá pre daný druh služieb a prihlasovateľ má za to, že na základe takéhoto farebného prevedenia prihlasovaného označenia je spotrebiteľ schopný určiť, od ktorého subjektu služby pochádzajú“.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol stanovisko k námietke úradu, že označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu prihlásených služieb v zmysle ustanovenia § 5 písm. c) zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ s názorom úradu nesúhlasí a uvádza, že „v danom prípade ide o kombinované označenie, ktoré okrem slovných prvkov obsahuje aj obrazové prvky, ako farby, veľkosť a typ písma, obrazec – krúžok, ktoré prihlasované označenie individualizujú a dávajú mu tak rozlišovaciu spôsobilosť.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje,

že kombinované označenie prihlasované pre služby „organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; odborné preškolenie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou“ v triede 41, „analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov“ v triede 42 a pre služby „poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; právny výskum; vypracovávanie právnych dokumentov; právny dohľad“ prihlasované v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože označenie ako celok poskytuje relevantnému spotrebiteľovi len opisnú informáciu, že služby prihlasovateľa sú poskytované v oblasti

ochrany osobných údajov, sú poskytované na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k Slovenskej republike.

Úrad grafickú úpravu označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby nedištinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, že jedinečnosť grafického vyobrazenia spočíva v kombinácii slovného prvku s konkrétnym typom písma, so sklonom, s použitím obrazca (kruhu) a s farbami červená a tmavá modrá.

Typ písma Century Ghotic je bežným typom písma, ktorý je štandardne ponúkaný v textovom editore Word od spoločnosti Microsoft, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office, tak ako cca 200 iných bežne ponúkaných fontov v tomto editore. Nejedná sa teda o použitie osobitného neštandardného fontu písma. Označenie „italic“ sa používa na pomenovanie použitia štýlu zvoleného písma „so sklonom“. Tento štýl písma je možné použiť pri každom jednom zvolenom type písma v editore Word. Môžeme teda konštatovať, že použitie sklonu nie je ničím osobitné a jedinečné.

Použitý červený kruh v označení úrad považuje za základný geometrický obrazec tvorený jednou plnou neprerušovanou tenkou čiarou červenej farby, v strede ktorého sú uvedené modré písmená „SK“. Použitie odtieňov farieb, ktorých číselné kódy prihlasovateľ uviedol vo svojej odpovedi zodpovedajú bežným odtieňom červenej a modrej farby farebného spektra PANTONE. Uvedené odtiene použitých farieb možno považovať za štandardné, bežné, teda nie sú ničím výnimočné, aby umožnili spotrebiteľovi na základe vizuálneho vnímania farieb ľahko si zapamätať predmetné označenie a priradiť ho práve k tomuto jednému poskytovateľovi prihlasovaných služieb.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že rozlišovacia spôsobilosť označenia spočíva práve v jeho grafickom znázornení, ktoré je ako celok jedinečné kombináciou všetkých použitých prvkov a farieb a že slovný prvok „GDPR SK service“ je spôsobilý vo svojom celku umožniť spotrebiteľovi identifikovať pôvod služieb a odlíšiť ich od služieb iných osôb je nutné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnuté, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, pretože svojím obsahom je opisné a ani grafické spracovanie označenia nie je originálne a jedinečné do takej miery, aby si spotrebiteľ zapamätal označenie na základe tejto úpravy a nevenoval by pozornosť nedištinktívnemu slovnému spojeniu „GDPR SK service“.

Prihlasovateľ nie je jediným poskytovateľom služieb v oblasti ochrany osobných údajov na Slovensku, a preto použitie opisných prvkov bez pridania ďalších rozlišujúcich znakov v označení má za následok, že spotrebiteľ na základe takéhoto označenia nadobúda jednoznačnú informáciu o charaktere poskytovaných služieb, ale nie o ich pôvode.

Úrad sa vo svojom tvrdení opiera o skutočnosť, že podľa úradného prieskumu na základe dostupných informácií Obchodného registra Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky je aktuálne evidovaných päť spoločností s ručením obmedzeným s obchodným menom obsahujúcim slovný prvok „GDPR“. Jedná sa konkrétne o spoločnosti „GDPR s. r. o.“, „GDPR services s. r. o.“, „GDPR Slovakia s. r. o.“ a „GDPR služby s. r. o.“, čo jednoznačne v spojení s predmetom ich činnosti poskytuje priamu informáciu o poskytovaných službách týchto podnikateľských subjektov. Z uvedeného vyplýva, že priemerný spotrebiteľ sa môže na trhu stretnúť s viacerými poskytovateľmi služieb používajúcimi opisné slovné prvky „GDPR“ a v rôznych obmenách slovo „služba“. Preto prihlásené označenie nie je dostatočne jedinečné nato, aby spotrebiteľ mohol spoľahlivo identifikovať a rozlíšiť poskytovateľa daných služieb.

Prihlasovateľ vo vyjadrení tiež uvádza, že poskytuje služby v súvislosti s ochranou osobných údajov od roku 2017, avšak na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ nepredložil žiadne relevantné doklady preukazujúce túto skutočnosť. Prihlasovateľ o možnosti a spôsobe prekonania prekážky zápisnej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach vedel, pretože bol na túto skutočnosť upozornený vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 1.10.2018.

Vyššie spomenutú judikatúru Súdneho dvora, vo veci Libertel (C-104/01), ktorú dal prihlasovateľ do pozornosti, nie je možné aplikovať pri posudzovaní prihlasovaného označenia, pretože v spore Libertel sa jednalo o vyobrazenie ochrannej známky ako obdĺžnikovej plochy oranžovej farby a v časti určenej na opis ochrannej známky bolo uvedené slovo „oranžová“ bez toho, aby bol uvedený akýkoľvek kód farby (C-104/01 Libertel, bod 15). Označenie bolo prihlásené pre tovary v triede 9 a služby v triedach 35 až 38. Aj keď sa jedná o prelomové rozhodnutie v otázke posudzovania priznania ochrany niektorým špecifickým odtieňom farieb, vzhľadom na to, že v danom prípade sa jednalo o farbu samotnú bez textu a prihlasované

označenie GDPR SK service je označením kombinovaným, tvoreným slovami a dvomi farbami, nie je možné uvedené prípady posudzovať ako analogické a uvedená judikatúra nie je pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia relevantná.

Vyjadrenie prihlasovateľa k absolútnemu dôvodu zamietnutia, ktorý je uvedený v ustanovení § 5 písm. c) zákona o ochranných známkach, teda, že prihlasované označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania a účelu prihlásených služieb sa opiera o už vyššie spomenutú argumentáciu prihlasovateľa, v ktorej sú uvedené fakty súvisiace s grafickým a celkovým vizuálnym spracovaním označenia, že označenie je kombinované, obsahuje slovné a obrazové prvky ako farby, veľkosť a typ písma a kruh. „Podľa ustálenej judikatúry sa označenie považuje za opisné, pokiaľ má dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis jednej z vlastností predmetných výrobkov alebo služieb.“ Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-234/06 Torresan/OHIM (CANNABIS) zo dňa 19.11.2009, bod 25.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že úrad posudzuje zápisnú spôsobilosť označenia vo vzťahu k § 5 písm. c) zákona o ochranných známkach nielen po stránke vizuálnej a grafickej, ale najmä z hľadiska obsahu označenia, teda akú informáciu dané označenie poskytuje relevantnej skupine spotrebiteľov. V tomto prípade prihlásené označenie ako celok poskytuje spotrebiteľovi opisnú informáciu o tom, že prihlasovateľ pod takýmto označením poskytuje služby zamerané na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskej únie pre občanov Slovenskej republiky alebo na území Slovenskej republiky.

Kým účelom písm. b) je zamedzenie zápisu označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ktorá robí ochrannú známku spôsobilou plniť jej základnú funkciu – identifikovať pôvod tovarov alebo služieb a odlišiť ich tak od tovarov alebo služieb iného pôvodu, tak písm. c) zamedzuje zápisu označenia, ktoré je tvorené len označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia zostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi alebo službami na trhu. Aj keď dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa písm. c) súvisí s dôvodom podľa písm. b), zápisná prekážka v ňom upravená chráni odlišný verejný záujem – dostupnosť označení a údajov opisujúcich vlastnosti tovarov alebo služieb pre všetkých ich používateľov (In: Komentár k zákonu o ochranných známkach, ÚPV SR, 2012, str. 82).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj vzhľadom na fakt, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a písm. 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:

Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.

Nám. 1. mája 3

811 06 Bratislava 1