



Banská Bystrica 14. 4. 2020
POZ 1356-2019/Z-125-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1356-2019 z 19.6.2019 prihlasovateľa ISPER Slovakia, s.r.o., Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava-Petržalka, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Michal Mistrík, Dvořákovo nábřeží 8/A, 811 02 Bratislava-Staré Mesto,

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 zo 17.1.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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 „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 17.1.2020 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre služby „aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; reklamné agentúry; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); tvorba reklamných filmov; marketing; optimalizácia internetových; vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely;

správa spotrebiteľských vernostných programov“ v triede 35, „rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; počítačová komunikácia; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; prenájom zariadení na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku“ v triede 38, „poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie)“ v triede 41 a „požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; 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 internetových vyhľadávačov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing) stránok“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triedach 38 a 41 (televízne vysielanie, kontinuálny prenos dát - streaming, prenos videonahrávok, poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí, poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí) a súvisiacim (podporným, doplnkovým) službám v triedach 35, 38 a 42 (napr. reklama vysielaná prostredníctvom televízie, marketingový prieskum zameraný na vysielanie, podpora predaja uskutočňovaná prostredníctvom televízie, prenájom modemov, telekomunikačných prístrojov potrebných k prijímaniu televízneho vysielania, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, tvorba, inštalácia, aktualizácia a poskytovanie počítačového softvéru zameraného na sledovanie televízie prostredníctvom mobilných zariadení, prenájom počítačových serverov, poskytovanie technologických informácií) rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlásených služieb. Označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby, ktoré umožnia spotrebiteľom sledovanie televízie (televíznych programov, filmov, seriálov) na mobilných zariadeniach (napr. na mobilných telefónoch, tabletoch), a teda, že si ju môžu zobrať so sebou do vrecka a pozrieť kdekoľvek. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „tv“ je skratkou pre televíziu, televízny. Slovné spojenie „do vrecka“ je vo význame nosený vo vrecku, rozmermi prispôsobený na nosenie vo vrecku; vo vreckovom formáte (In.: Slovník slovenského jazyka).

Úrad ďalej uviedol, že grafická úprava prihláseného označenia, konkrétne šikmé umiestnenie skratky tv v bielej farbe písma v modrom štvorci a použitie bežného typu písma v modrej farbe pri slovnom prvku „do vrecka“, nie je postačujúca na to, aby pôvodne nedíštinkívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť.

Úrad taktiež poukázal na to, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 24.3.2020 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
riadiateľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Michal Mistrík, advokát
Dvořákovo nábřeží 8/A
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto