



Banská Bystrica 3. 7. 2020
POZ 2518-2019/Z-280-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2518-2019 z 5.11.2019 prihlasovateľa All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, ktorého v konaní zastupuje Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov 1,

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 20.4.2020 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 z 20.4.2020 uviedol, že výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Listomat“ prihlasované pre tovary „Kovové poštové schránky“ v triede 6 a služby „Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch“ v triede 35, „Prenájom kancelárskych priestorov“ v triede 36, „Doručovanie balíkov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; doprava, preprava; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; doručovacie služby“ v triede 39 a „Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „Kovové poštové schránky“ v triede 6 a ku všetkým prihlasovaným službám v triedach 39 a 42 a s nimi bezprostredne súvisiacimi službami v triede 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu

spôsobilosť, pretože označenie opisuje zameranie a obsah prihlasovaných tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvorí široká všeobecná verejnosť zaujímajúca sa o služby v oblasti listovej korešpondencie, jednoduchú informáciu o tom, že pod týmto označením bude prihlasovateľ poskytovať služby doručovania listov (*formy písomnej komunikácie na papieri*) prostredníctvom *samočinných zariadení bez trvalej účasti človeka*. Služby prihlasované v triede 35, ktoré sa týkajú reklamných činností, ako aj služba prenájmu kancelárskych priestorov (tr. 36) možno posudzovať ako bezprostredne súvisiace so službami prihlasovanými v triede 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uvedené vyplývalo z významovej analýzy prihlasovaného označenia, keďže predmetné označenie vzniklo spojením dvoch slov do jednoslovného tvaru, a to podstatného mena *list*, ktorý okrem iného označuje aj *papier obdĺžnikového tvaru (v rôznych veľkostiach, formátoch) s grafickou úpravou, obyč. viazaný do určitej formy; základná forma písomnej komunikácie, textová správa (napísaná na papieri) s uvedením adresáta a odosielateľa*; alebo aj *tlačivo používané v obchodnom al. pracovnom styku, po vyplnení a potvrdení slúžiace ako doklad al. súčasť účtovnej dokumentácie* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011), a koncovky *mat*, ktorá môže predstavovať koncovku slova „*automat*“ označujúceho napríklad aj *zariadenie schopné riadiť nejakú činnosť al. funkciu samočinne (bez trvalej účasti človeka)*; alebo *zariadenie, ktoré po vhození určitej sumy peňazí (mincí) poskytne určitú službu al. vydá tovar* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006).

Úrad vzhľadom na uvedené konštatoval, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 6 a službám v triede 39 a 42 a s nimi bezprostredne súvisiacimi službami v triede 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá predmetné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože označenie opisuje zameranie a obsah prihlasovaných tovarov a služieb. 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 s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 27.6.2020 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
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s. r. o.
Puškinova 16

