



Banská Bystrica 20. 8. 2020
POZ 246-2020/Z-320-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 246-2020 s názvom z 31.1.2020 prihlasovateľa OCCAM REAL ESTATE, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, ktorého v konaní zastupuje inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto,

sa čiastočne zamieta pre

- tovary „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; elektronické databázy nahraté na počítačových nosičoch; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér na manažment databáz*“ v triede 9
- a služby „*tvorba webových stránok (pre tretie osoby); vývoj počítačových platforiem; počítačové programovanie*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 5 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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre

- tovary „*katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; skicáre; brožúry; zošity; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; perá (kancelárske potreby); obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; obálky na dokumenty (papiernický tovar)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia,
- a služby – „*inzercia komerčných alebo obytných nehnuteľností; riadková inzercia; aktualizovanie reklamných informácií v počítačovej databáze; digitálne reklamné služby; umiestňovanie reklamy pre tretie osoby; elektronické vydávanie tlačovín na reklamné účely; inzertné služby; podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov; on line reklama; organizovanie obchodných výstav; organizovanie a vedenie reklamných marketingových podujatí pre tretie osoby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; priamy marketing; príprava reklám pre tretie osoby; navrhovanie reklamných materiálov; podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby prostredníctvom reklamy na internetových stránkach; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom televízie, rozhlasu a elektronickej pošty; podpora predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom televízie, rozhlasu a elektronickej pošty; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); nahrávanie videopások, videodiskov a audiovizuálnych nahrávok na podporu predaja (pre tretie osoby); umiestňovanie reklám pre iné firmy a osoby; marketingový prieskum týkajúci sa nehnuteľností; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie prezentácií na obchodné a reklamné účely*“ v triede 35 medzinárodného triedenia,

- „správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; správa investícií do nehnuteľností; investovanie v oblasti nehnuteľností; konzultácie v oblasti nehnuteľností; nadobúdanie nehnuteľností pre klientov; obstarávanie nehnuteľností pre klientov; poskytovanie informácií o nehnuteľnostiach; finančné konzultácie v oblasti nákupu nehnuteľností; financovanie rozvoja nehnuteľností; financovanie developerských projektov (služby); organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie informácií o nehnuteľnostiach prostredníctvom internetu; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľností); sprostredkovanie (maklérstvo); poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; bankovníctvo; úverové agentúry; kapitálové investície; faktoring; financovanie (služby); finančné riadenie; bankové hypotéky; finančný lízing; finančné analýzy; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné sponzorstvo; záložné pôžičky; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; zriaďovanie fondov; konzervatívne fondy (služby); investičný manažment; finančné služby riadenia fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; finančné záruky; finančný výskum; poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu“ v triede 36 medzinárodného triedenia,

- „výstavba nehnuteľností; poradenské služby súvisiace s renováciami nehnuteľností; renovácie nehnuteľností; konzultačné a informačné služby týkajúce sa stavebníctva; čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; inštalácie a opravy výťahov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie okien; izolovanie stavieb; murovanie, murárske práce; stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné poradenstvo“ v triede 37 medzinárodného triedenia,

- „prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladísk; dovoz, doprava; parkovanie automobilov (služby); rezervácie dopravy; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; sprostredkovanie dopravy“ v triede 39 medzinárodného triedenia,

- „vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; elektronické vydavateľské služby; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydavateľské služby (okrem reklamných); reportérske služby; organizovanie seminárov; organizovanie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“ v triede 41,

- „inžinierska činnosť; architektonické poradenstvo; poradenstvo týkajúce sa interiérového dizajnu; štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); urbanistické plánovanie; poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audity; projektovanie a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe“ v triede 42 medzinárodného triedenia,

- „ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); reštauračné (stravovacie) služby; recepcné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); bary (služby); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelierske služby; prenájom prenosných stavieb; prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; samoobslužné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary)“ v triede 43 medzinárodného triedenia,

- „právne služby v súvislosti so stavebnými investíciami, prenájomom, predajom a sprostredkovaním v obchode s nehnuteľnosťami“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.4.2020 bolo oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 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,

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 246-2020 je obrazové označenie prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 42 konkrétne „*tvorba webových stránok (pre tretie osoby); vývoj počítačových platforiem; počítačové programovanie*“ ako aj vo vzťahu k súvisiacim tovarom v triede 9 „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; elektronické databázy nahraté na počítačových nosičoch; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér na manažment databáz*“ nemá takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, zameranie a charakter poskytovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia „OCCAM“, ktorý podľa dostupných internetových zdrojov označuje „programovací jazyk, ktorý je súbežný a stavia na algebre procesných sekvenčných procesov (CSP) a zdieľa mnohé z jeho funkcií. Je pomenovaný po filozofovi Williamovi z Ockhamu. Occam je imperatívny procedurálny jazyk (ako napríklad Pascal).“

(In: [https://en.wikipedia.org/wiki/Occam_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Occam_(programming_language))).

Tento programovací jazyk je zahrnutý aj do obsahu študijného predmetu „Paralelné architektúry a programovanie“ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (In: <http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/TEACHING/PARPROG2012/index.html>).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované programátorské služby napríklad pri tvorbe webových stránok alebo vývoji počítačových platforiem, ktoré môžu využívať prvky tohoto programovacieho jazyka. Rovnako tak súvisiace tovary ako napríklad počítačový softvér, počítačové softvérové aplikácie alebo počítačové platformy či databázy môžu tiež využívať prvky tohoto programovacieho jazyka.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Za relevantnú skupinu spotrebiteľov úrad považuje širokú odbornú verejnosť špecializujúcu sa na oblasť informačných technológií ako napríklad programátorov, tvorcov webových stránok alebo študentov informatiky na vysokých školách ako aj ich odborných pedagógov.

Grafická úprava prihlasovaného označenia je jednoduchá s použitím základnej čierno-bielej kombinácie. Písmo je bežné s použitím štylizovaného písmena „A“, ktorému chýba vodorovná čiarka, ale aj napriek tomu je označenie dobre čitateľné a jeho význam je jasný na prvý pohľad.

Označenie nemá žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by umožňoval rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné označenie vo vzťahu k namietaným tovarom a službám. Úrad teda konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 22.6.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava 1