



Banská Bystrica 21. 8. 2020
POZ 663-2019/Z-326-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 663-2019 z 28.3.2019 prihlasovateľa Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava-Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“),

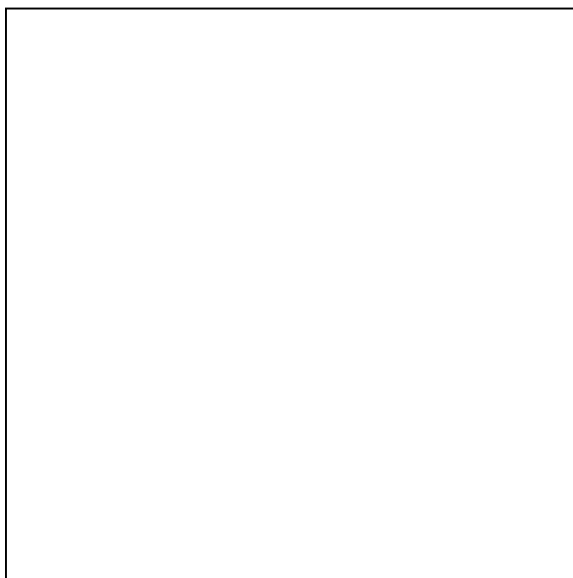
sa zamietá

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 8.7.2019 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 663-2019 je čiernobiele označenie v grafickej úprave



prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené spojením písmena „e“ v grafickej úprave (špirálovite predĺžený koniec písmena do kruhu), ktorá pripomína všeobecne používaný znak „@“ automaticky spájaný s elektronickou poštou, resp. s internetovou sieťou ako takou. Súčasne písmeno „e“ predstavuje v *zloženinách prvú (skrátenu) časť s významom elektronický; šírený prostredníctvom počítačovej siete (napr. e-magazín, e-publicistika, e-mail)*(In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005). Ďalší slovný prvok „noviny“ označuje *pravidelne, periodicky vychádzajúcu tlač (denne, týždenne a pod.) určenú širokej verejnosti a prinášajúcu správy o politických, ekonomických, kultúrnych, športových a pod. udalostiach, komentáre a informácie rozličného charakteru* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda - SAV, Bratislava, 2015).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 8.7.2019 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie, vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 9 a 16, ktoré možno hromadne označiť ako *elektronické nosiče informácií, softvér, periodická a neperiodická tlač*, 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, charakteru a iných vlastností prihlásených tovarov.

Úrad ďalej v správe uviedol, že písmeno „e“ v spojení s ďalším plnovýznamovým slovom sa v súčasnosti veľmi často používa na označovanie elektronického spôsobu poskytovania tovarov alebo služieb (napr. eBanking – elektronické bankovníctvo, eLearning – elektronické vzdelávanie, ePlatba – elektronické platby, eShop – elektronický obchod a pod.). Spojením výrazov „e“ a „noviny“ vzniklo označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľovi iba jednoznačnú informáciu o tom, že takto označené tovary budú rôzne nosiče informácií obsahujúce všeobecné alebo špeciálne témy (noviny), pričom písmeno „e“ v tvare pripomínajúcom zaužívaný znak v elektronickej pošte „@“, len informuje relevantnú verejnosť o tom, že tieto noviny sú poskytované, šírené elektronicky, prostredníctvom internetovej siete, resp. prostredníctvom e-mailu. S vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby v triedach 35 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako *vydavateľské a reportérske služby, služby písania textov, služby v oblasti databáz, reklamno-propagačné služby, vzdelávacie služby*, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám.

Z vyššie uvedeného vyplývalo, že obrazový prvok © tvoriaci písmeno „e“, ktorý je umiestnený pred slovným prvkom „noviny“, nemá v predmetnom označení žiadne prekvapujúce, nezvyčajné alebo originálne vlastnosti a bude jednoducho vnímaný len ako zvýraznenie opisnej informácie vychádzajúcej z prvkov tohto označenia „noviny“, teda že ide o noviny, ktoré sú poskytované, šírené elektronicky, prostredníctvom internetovej siete, resp. prostredníctvom e-mailu. Taktiež grafická úprava prvkov označenia, spočívajúca v odlišnej veľkosti prvkov označenia (*obrazový prvok © je o niečo väčší než slovný prvok „noviny“, ktorý za ním nasleduje*), je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Prihlasované označenie ako celok by príslušná verejnosť chápala ako jasné a priame informácie o druhu, charaktere a iných vlastnostiach tovarov a s nimi súvisiacich služieb a nie ako znak pôvodu týchto tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným, 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 s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v predĺženej lehote do 15.7.2020 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 známk a dizajnov

Doručiť:
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava 5