



Banská Bystrica 22. 9. 2020

POZ 1088-2020/Z-386-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1088-2020 s názvom Digišanon z 25.5.2020 prihlasovateľky Mgr. Jolany Kokoruďovej, Tylova 950, 765 02 Otrokovice, CZ,

sa čiastočne zamieta pre služby „zbieranie údajov do počítačových databáz; zorad'ovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35 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 „počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na vedenie účtovníctva“ v triede 9 a služby „účtovníctvo; online poskytovanie obchodných informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné podnikateľské poradenstvo; vypracovávanie daňových priznaní; poradenstvo v oblasti účtovníctva; on line reklamné a marketingové služby“ v triede 35, „on line prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov“ v triede 38 a „vzdelávanie v oblasti účtovníctva“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.6.2020 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 „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 25.6.2020 uviedol, že slovné označenie „Digišanon“ prihlásené pre tovary „počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na vedenie účtovníctva“ v triede 9 a služby „účtovníctvo; online poskytovanie obchodných informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné podnikateľské poradenstvo; vypracovávanie daňových priznaní; poradenstvo v oblasti účtovníctva; zbieranie údajov do počítačových databáz; zorad'ovanie údajov v počítačových databázach; on line reklamné a marketingové služby“ v triede 35, „on line prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov“ v triede 38 a „vzdelávanie v oblasti účtovníctva“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 35 (napr. účtovníctvo) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 9, 35, 38 a 41 (napr. počítačový softvér, reklamné, telekomunikačné a vzdelávacie

služby) rozlišovacia spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter, vlastnosti a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na evidenciu, spravovanie, aktualizovanie, archiváciu údajov (v rámci elektronického zaraďovača), prípadne prístup k týmto údajom prostredníctvom elektronických prostriedkov. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „digi“ je odvodené od slova digitálny - súvisiaci s digitalizáciou; pracujúci s dátami a informáciami vo forme číselných údajov a slovo „šanon“, resp. šanón je pomenovaním pre zaraďovač určený na prehľadné ukladanie písomností (In.: Akademický slovník cudzích slov 2005, Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015).

Úrad ďalej uviedol, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, je význam prihlasovaného označenia zrejmý už na prvý pohľad. Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovacia spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

Úrad v závere poukázal na to, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je slovné označenie „Digišanon“ bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. 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.

Prihlasovateľka v odpovedi doručenej úradu 31.8.2020 vyjadrila nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedla, že slovné označenie „Digišanon“ nie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 35, 38 a 41 opisné, a preto spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk. Prihlasovateľka ďalej uviedla, že pod predmetným označením sú poskytované digitálne služby v oblasti účtovníctva. Teda nielen služby zamerané na evidenciu, spravovanie, aktualizovanie, archiváciu údajov, prístup k týmto údajom prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak ako to uviedol úrad. Prihlasovateľka na podporu svojich tvrdení taktiež poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie C-383/99 „Baby-Dry“, podľa ktorého je aj slovné označenie „Digišanon“ svojou kombináciou slov neobvyklé, bežne nepoužívané, s rozlišovacou spôsobilosťou, napriek tomu, že slová, z ktorých sa označenie skladá, sú opisné.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľky. Úrad naďalej považuje výlučne slovné označenie „Digišanon“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) vo vzťahu k prihláseným službám „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za označenie, ktoré nemá ako celok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona rozlišovacia spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlásených služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorou môžu byť administratívni pracovníci alebo podnikatelia, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na evidenciu, spravovanie, aktualizovanie, archiváciu údajov v rámci digitálneho (elektronického) zaraďovača. Môže sa teda jednať aj o služby ako sú zbieranie údajov do počítačových databáz a zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľky, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že slovné označenie „Digišanon“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie služieb v oblasti zbierania údajov do počítačových databáz a zoraďovania údajov v počítačových databázach, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. slovných prvkov, ktoré sú na území Slovenskej republiky bežne používané a ich význam je pre

relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k službám „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o administratívne služby vykonávané v rámci digitálneho šanónu, resp. zaraďovača v elektronickej podobe (napr. zbieranie údajov, zoraďovanie údajov, aktualizovanie údajov, spravovanie údajov). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu, charaktere a vlastnostiach prihlásených služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa, a to aj s ohľadom na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie C-383/99 „Baby-Dry“, na ktoré poukázala prihlasovateľka vo svojom vyjadrení.

Zároveň úrad uvádza, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami (spojenými do jedného slova), nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, s bodkou, či spolu bez medzery ako jedno slovo, napísané veľkými alebo malými písmenami, pretože význam slov sa tým nemení a relevantný zákazník bude vnímať priamu informáciu o druhu, charaktere, vlastnostiach, zameraní alebo určení prihlasovaných tovarov a služieb.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre služby „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľka svojou odpoveďou nevyvrátila námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k službám „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázala, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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

Doručit:
Mgr. Jolana Kokorud'ová
Tylova 950
765 02 Otrokovice
Česká republika