



Banská Bystrica 7. 1. 2021
POZ 2002-2020/Z-2-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2002-2020 zo 14.9.2020 prihlasovateľa Slovak Crohn Club, Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava 4, SK, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Patrik Kastner, Neklanova 152/42, 128 00 Praha 1 - Vyšehrad, Česká republika,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.10.2020 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2002-2020 je slovné označenie „**IBDPodKontrolou**“ prihlasované pre tovary „*počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahrané počítačové programy); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie*“ **v triede 9** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 9 rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) cit. zákona, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) cit. zákona je tvorené výlučne označeniami, ktoré opisujú účel a zameranie prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplývalo z toho, že označenie pozostáva zo slova „IBD“ čo predstavuje skratku slovného spojenia: inflammatory bowel disease s významom po preklade do slovenského jazyka - zápalové ochorenie čriev a zo slovného spojenia „Pod Kontrolou“, vyjadrujúce, že niečo je pod dohľadom, dozorom. Označenie „IBDPodKontrolou“ ako celok evokuje u relevantného spotrebiteľa v súvislosti s prihlasovanými tovarmi predstavu tovarov – *softvérové aplikácie, počítačový softvér* určený na zaznamenávanie príznakov uvedenej choroby, užitých liekov, skonзумovaných potravín. Kontrolná funkcia môže spočívať v možnosti prepojenia aplikácie s lekárom, resp. v možnosti aplikácie upozorňovať užívateľa na potrebu užívania liekov, príp. na potrebu ísť na kontrolu k lekárovi a pod. Označenie neobsahuje žiadny zvláštny alebo fantazijný (rozlišujúci) prvok, ktorý by mu zabezpečil nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti.

Predmetné označenie predstavuje spojenie troch slov so zrejým významom, čo potvrdzuje aj to, že začiatkové písmená týchto slov sú napísané veľkými písmenami (okrem skratky IBD, ktorá je písaná veľkými písmenami). Celková grafická úprava prihláseného označenia, spočívajúca práve v odstránení medzier a použití veľkých začiatkových písmen nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky.

Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje pacient, príp. osoba opatrujúca človeka postihnutého predmetným ochorením a odborná lekárska verejnosť si tak prihlásené označenie v súvislosti s prihlasovanými tovarmi bude spájať práve so softvérovými aplikáciami slúžiacimi na vyššie uvedený účel a nie s konkrétnym subjektom, prihlasovateľom. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod tovarov, dokáže určiť len ich účel a zameranie.

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), c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.12.2020 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:

Kastner & Pieš, advokátní kancelář s.r.o.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika