



Banská Bystrica 17. 12. 2021  
POZ 1235-2021/Z-481-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1235-2021 z 29.4.2021 prihlasovateľa BRACKETS by TRIAD s.r.o., Brigádnicka 27, 841 10 Bratislava-Devín, ktorého v konaní zastupuje Kinstellar, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava-Staré Mesto,

### 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 17.5.2021 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 1235-2021 je výlučne slovné označenie „**SMART**vote“ bez akýchkoľvek grafických prvkov prihlásené pre tovary „*aplikačný softvér pre mobilné zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); softvér pre webové aplikácie; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); zariadenia na výmenu údajov; komunikačný softvér; hlasovacie zariadenia; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na správu údajov; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na prenos údajov*“ v triede 9 medzinárodného triedenia ako aj pre služby „*poskytovanie dočasného používania webových aplikácií; služby analýzy technických dát; navrhovanie a vývoj bezpečnostných systémov pre elektronické údaje; navrhovanie a vývoj nových technológií pre klientov; navrhovanie a zápisy do počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru na čítanie, prenos a organizovanie údajov; návrh a vývoj softvéru v oblasti mobilných aplikácií*“ v triede 42 medzinárodného triedenia a pre súvisiace služby „*komunikácia údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; internetové komunikačné služby; prenos informácií prostredníctvom dátovej komunikácie na uľahčenie rozhodovania*“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „*prihlásené označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“).

Prihlásené označenie pozostáva zo dvoch slovných prvkov „smart“ a „vote“. Slovný prvok „smart“ v preklade z anglického jazyka okrem iného znamená „*šikovný, pohotový, rýchly, moderný...*“ a slovný prvok „vote“ v preklade z anglického jazyka znamená „*voľba, hlasovanie alebo voliť, hlasovať*“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom napr. „*aplikačný softvér pre mobilné zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (stahovateľné); softvér pre webové aplikácie; hlasovacie zariadenia*“ v triede 9 medzinárodného triedenia ako aj vo vzťahu k prihláseným službám *navrhovanie a vývoj nových technológií pre klientov; navrhovanie a zápisy do počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru na čítanie, prenos a organizovanie údajov; návrh a vývoj softvéru v oblasti mobilných aplikácií v triede 42 a tiež internetové komunikačné služby; prenos informácií prostredníctvom dátovej komunikácie na uľahčenie rozhodovania*“ v triede 38 medzinárodného triedenia nemá predmetné označenie 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 alebo zamerania prihlásených tovarov a služieb.

Prihlasované označenie vo význame šikovné, rýchle hlasovanie v spojitosti s predmetnými tovarmi a službami bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu a zameraní tovarov a služieb. Teda, že ide o mobilné aplikácie, ktoré umožnia používateľom rýchle, pohotové moderné hlasovanie v určitej skupine účastníkov. Aplikácie môžu byť využívané napr. pri hlasovaní vo voľbách rôzneho druhu, prípadne počas virtuálnych zasadnutí už existujúcich skupín ľudí napr. mestské zastupiteľstvá, valné zhromaždenia alebo pri iných situáciách, ktoré vyžadujú hlasovanie o určitých otázkach, a hlasovať nie je možné osobne, ale z rôznych (napr. pandemických) dôvodov je rokovanie prenesené do elektronického priestoru a hlasovanie prebieha prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetu. Rovnako tak prihlasované služby napr. „navrhovanie a vývoj počítačového softvéru“ sú zamerané na vývoj softvéru, ktorý súvisí s elektronickým hlasovaním a služby „*prenos informácií prostredníctvom dátovej komunikácie na uľahčenie rozhodovania*“ umožňujú elektronický prenos údajov, čím je zabezpečená jednoduchosť a rýchlosť hlasovania.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov sú napr. poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev alebo členovia valných zhromaždení ako aj odborná verejnosť, ktorou sú programátori a IT špecialisti, ktorým bude význam prihlasovaného označenia zrejmy na prvý pohľad.

Slovný prvok označenia „smart“ vo význame „šikovný“ bližšie špecifikuje charakter hlasovania t.j. že funkcionalita aplikácií je moderná, rýchla, spoľahlivá, má intuitívne ovládanie a poskytuje rôzne pridané služby napr. automaticky spočítanie a vyhodnotenie hlasovania v reálnom čase s prípadným spracovaním rôznych štatistík a výstupov, ktoré sú prepracované do detailov a plne vychádzajú v ústrety požiadavkám používateľa. V súčasnosti sa pojem „smart“ bežne spája s prostredím elektronických služieb alebo mobilných telefónov napr. v slovných spojeniach ako *smartfón, smart hodinky, smart paušál* prípadne *smart riešenia*, preto spotrebiteľ rozumie významu tohto pojmu. Tento všeobecný pojem má tiež pochvalný (laudatórny) charakter.

Ďalšie nárokované služby v triede 38 medzinárodného triedenia bezprostredne súvisia s prihlasovanými tovarmi a službami v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani pre tieto služby.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením 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.

**Prihlasovateľ** zaslal dňa 19.7.2021 svoje vyjadrenie, v ktorom k zadefinovaniu relevantného spotrebiteľa prihlasovateľ poukázal na znenie Smernice Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005, podľa ktorej „*má priemerný spotrebiteľ dostatok informácií a je v rozumnej miere rozumný a opatrný, s ohľadom na sociálne, kultúrne a jazykové faktory.*“ Zároveň sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26, podľa ktorého sa „*stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa môže meniť v zá-*

vislosti od kategórií predmetných tovarov alebo služieb“. Prihlasovateľ je toho názoru, že odbornú verejnú, tak ako ju zadefinoval úrad, považuje za „pozornejšiu a obozrenejšiu“ vo vzťahu k používaniu prihlasovaných tovarov a služieb pri hlasovaní v samospráve. Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že rozhodovanie orgánov obcí a miest spadá pod zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti ako aj zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, ktoré stanovujú technologické a bezpečnostné požiadavky na aplikácie umožňujúce hlasovanie, a preto bude priemerný spotrebiteľ postupovať s vysokou mierou pozornosti.

Prihlasovateľ je toho názoru, že význam predmetného označenia bude relevantnej verejnosti zrejmy ako konkrétny tovar alebo služba pochádzajúci od prihlasovateľa a umožní im odlišiť tieto tovary alebo služby od iných podnikov. Relevantné skupiny spotrebiteľov označenie nebudú vnímať ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu zamerania tovaru a služby.

V otázke rozlišovacej spôsobilosti je prihlasovateľ toho názoru, že predmetná ochranná známka „SMARTvote“ je daná kombináciou dvoch slovných prvkov „smart“ a „vote“, ktoré sa nebudú posudzovať samostatne, ale ako celok „SMARTvote“. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky „SMARTvote“ je zdôraznená aj použitím veľkých písmen, ktoré je jednoznačným znakom, že sa nejedná o všeobecné slová alebo opis, ale o konkrétny tovar alebo službu. Z uvedeného je zrejme že nejde o akékoľvek šikovné, pohotovité hlasovanie, ale o hlasovanie prostredníctvom produktu alebo služieb prihlasovateľa.

Prihlasovateľ tiež poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci Baby Dry (Case C-383/99) bod 40), podľa ktorého „*opisný charakter označenia prihlasovanej ochrannej známky musí byť stanovený nielen vo vzťahu ku každému slovu branému osobitne, ale aj vo vzťahu k celku, ktorý tvoria*. Súdny dvor Európskej únie vo veci BabyDry taktiež uviedol, že „*akýkoľvek zreteľný rozdiel medzi kombináciou slov prihlasovaných na zápis a výrazmi používanými v bežnom jazyku príslušnej triedy spotrebiteľov na označenie tovarov alebo služieb alebo ich základných charakteristík môže dať slovnej kombinácii rozlišovaciu spôsobilosť umožňujúcu jej zápis ako ochrannú známku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné rozhodnúť, že požadovaná ochranná známka, braná do úvahy ako celok, má minimálny stupeň potrebnej rozlišovacej spôsobilosti, keďže, ako už bolo spomenuté vyššie, je tvorená spojením špecificky prezentovaných prvkov, ktoré ju odlišujú od iných tvarov dostupných na trhu pre dotknuté výrobky*.“

Prihlasovateľ následne vo vzťahu k použitiu malých a veľkých písmen ako minimálnej miery rozlišovacej spôsobilosti poukázal na dve staršie ochranné známky, ktoré úrad v minulosti zapísal, a to:

- „SMART“ – ochranná známka zapísaná pod číslom 233984, a
- „Smart“ – ochranná známka zapísaná pod číslom 230293.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že prihlasovaná ochranná známka „SMARTvote“ sa má posudzovať ako jednoslovný celok, ktorý umožňuje rozlíšiť tovar a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných podnikov. Neoznačuje všeobecne určené tovary a služby. Zároveň použitie veľkých písmen zdôrazňuje, že ide o pomenovanie konkrétneho produktu.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „SMARTvote“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad opakovane uvádza, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám „*aplikačný softvér pre mobilné zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); softvér pre webové aplikácie; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); zariadenia na výmenu údajov; komunikačný softvér; hlasovacie zariadenia; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na správu údajov; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na prenos údajov*“ v triede 9 medzinárodného triedenia ako aj pre služby „*poskytovanie dočasného používania webových aplikácií; služby analýzy technických dát; navrhovanie a vývoj bezpečnostných systémov pre elektronické údaje; navrhovanie a vývoj nových technológií pre klientov; navrhovanie a zápisy do počítačového softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru na čítanie, prenos a organizovanie údajov; návrh a vývoj softvéru v oblasti mobilných aplikácií*“ v triede 42 medzinárodného triedenia a pre súvisiace služby „*komunikácia údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; internetové komunikačné služby; prenos informácií*“

*prostredníctvom dátovej komunikácie na uľahčenie rozhodovania“* v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) prihlásených tovarov a služieb.

Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť napr. poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev alebo členovia valných zhromaždení ako aj odborná verejnosť, ktorou sú programátori a IT špecialisti, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na rýchle, moderné a pohotové hlasovanie prostredníctvom rôznych elektronických aplikácií a služieb.

Túto skutočnosť v podstate potvrdil aj prihlasovateľ vo svojej odpovedi, keď súhlasil jednak so zadefinovaním relevantného spotrebiteľa, ako aj s určením účelu použitia prihlasovaných tovarov a služieb, keď uviedol, že rozhodovanie orgánov miest a obcí sa riadi zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe, ktoré stanovujú technologické a bezpečnostné požiadavky na aplikácie umožňujúce hlasovanie. Pri poukázaní na tieto dve špecifické právne normy je zrejmé, že hlasovanie orgánov samosprávy môže prebiehať aj „na diaľku“ prostredníctvom elektronických technológií (napr. *zariadenia na výmenu údajov, hlasovacie zariadenia*) alebo aplikácií (*aplikačný softvér pre mobilné zariadenia; počítačové softvérové aplikácie (stiahovateľné)*) ako aj prostredníctvom elektronických služieb (napr. *prenos informácií prostredníctvom dátovej komunikácie na uľahčenie rozhodovania*), ktoré umožňujú ich prepojenie a využitie. Rovnako tak prihlasované tovary a služby môžu byť využívané pri osobných účastiach na hlasovaní a samotné hlasovanie prebieha s využitím softvéru alebo aplikácií (napr. *komunikačný softvér; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na správu údajov; mobilné aplikácie s možnosťou stiahnutia na prenos údajov*) a služieb (napr. *komunikácia údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov; služby analýzy technických dát; navrhovanie a vývoj bezpečnostných systémov pre elektronické údaje; navrhovanie a vývoj nových technológií pre klientov*) a pod pojmom „smart“ je možné očakávať rýchle spočítanie a vyhodnotenie hlasovania, spracovanie rôznych grafických výstupov o hlasovaní a jeho priebehu k jednotlivým bodom programu ako aj k rokovaniu ako celku.

Skutočnosť, že prihlasovateľ považuje relevantného spotrebiteľa za obozretnejšieho a pozornejšieho ešte umocňuje fakt, že takýto spotrebiteľ bez väčšej intelektuálnej námahy identifikuje opisnú informáciu, ktorú v sebe nesie predmetné označenie vzhľadom na jeho význam, ktorý úrad zadefinoval už vo svojom prvotnom vyjadrení, pretože nielen prihlasované označenie ako celok je opisné vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, ale rovnako vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám je opisný aj každý jeden slovný prvok označenia.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po častiach. Je potrebné si uvedomiť, že predmetné označenie „„SMARTvote““ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb na trhu, určených na hlasovanie, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a 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 predmetné označenie pozostáva výlučne z opisných údajov, resp. slovných prvkov, ktorých význam je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi alebo službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby určené alebo zamerané na hlasovanie prostredníctvom „smart“ zariadení, funkcií alebo služieb teda na šikovné, rýchle, moderné hlasovanie, a preto je úrad toho názoru, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o určení a zameraní prihlásených tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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, zameraní alebo vlastnostiach prihlasovaných tovarov a služieb. Navyiac je potrebné zdôrazniť, že prihlásené slovné označenie je vytvorené spojením dvoch slov, pričom jedno z nich je napísané verzálami a druhé malým písmom, čo opticky obe slová oddeľuje.

V tejto súvislosti je potrebné tiež uviesť, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad je toho názoru, 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. triedu 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). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka názoru prihlasovateľa, že *význam predmetného označenia bude relevantnej verejnosti zrejmy ako konkrétny tovar alebo služba pochádzajúci od prihlasovateľa a umožní im odlíšiť tieto tovary alebo služby od iných podnikov*, prihlasovateľ nijako bližšie nezdôvodnil ani nepodložil listinnými dôkazmi, preto aj na základe vyššie uvedeného sa úrad s názorom prihlasovateľa nestotožňuje.

K poukázaniu prihlasovateľa na dve staršie zapísané ochranné známky so slovným prvkom „SMART“ (OZ 233984) a „Smart“ (OZ 230293) úrad považuje za potrebné uviesť, že nevidí paralelu medzi týmito označeniami a prihlasovaným označením, keďže predmetné označenie je prihlasované pre tovary a služby v triedach 9, 38, a 42 medzinárodného triedenia, pričom staršie uvedené označenia sú tvorené len prvkom „smart“ a OZ 233984 je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 39, 41 a OZ 230293 je zapísaná

ná len pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom ju úrad v časti služieb namietol a bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí pre časť služieb, pre ktoré bolo označenie opisné.

Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, aby prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na uvedené zapísané ochranné známky za irelevantné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, ako aj na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona a ani nepredložil doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, 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  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

#### Doručiť:

Kinstellar, s. r. o.  
Hviezdoslavovo námestie 13  
811 02 Bratislava-Staré Mesto

