



Banská Bystrica 3. 2. 2021
POZ 1610-2020/Z-59-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1610-2020 z 21.7.2020 prihlasovateľa GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária MCL, s.r.o., Mostová 2, 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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26. 11. 2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 je obrazové označenie prihlásené pre tovary „softvér; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné disky; mincové mechanizmy; registračné pokladnice; počítačové stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; softvér na riadenie dopravy; softvér na monitorovanie, analýzu, kontrolu a vykonávanie operácií fyzického sveta; aplikačný softvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); softvér pre mobilné telefóny; softvér pre webové aplikácie a serverový softvér; počítačové databázy; záznamy na nosičoch; platobný softvér; platobné terminály, bankomaty a stroje na triedenie peňazí; navigačný softvér; navigačné prístroje a nástroje; zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia; pamäťové dátové zariadenia a médiá; prístroje a zariadenia na spracovanie dát a príslušenstvo (elektrické a mechanické)“ **v triede 9** a služby „reklamné, marketingové a propagačné služby; pomoc pri podnikaní, riadenie podniku a obchodná správa; elektronické spracovanie objednávok; objednávkové služby on-line; objednávkové služby pre tretie osoby; objednávkové služby on-line so zameraním na odnos hotového jedla z reštaurácie a donáškový servis; administratívne spracovanie nákupných objednávok zadávaných prostredníctvom telefónu alebo počítača; podnikateľské konzultačné a poradenské služby; obchodný manažment pre obchody; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi; maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; maloobchodné služby s kozmetickými potrebami pre ľudí; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; maloobchodné služby s odevmi;

maloobchodné služby s obuvou; maloobchodné služby s pivom; maloobchodné služby so športovými potrebami; maloobchodné služby v oblasti kvetov; služby vernostných, motivačných a odmeňovacích programov; rozširovanie reklamných a propagačných materiálov; predvádzanie a vystavovanie tovaru; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru, času a médií; poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu; organizovanie súťaží na reklamné účely“ v triede 35, „balenie a skladovanie tovaru; dopravné informácie, poradenstvo a rezervačné služby; služby v oblasti prenájmu týkajúce sa dopravy a skladovania; počítačové plánovanie distribúcie v oblasti prepravy; poskytovanie informácií v oblasti plánovania a rezervovania prepravy a cestovania elektronickými prostriedkami; parkovanie a úschova vozidiel; dopravné služby; cestná doprava; navigačné služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); preprava a doručovanie tovaru; sprostredkovanie dopravy; donáškové služby; donáškové služby jedál; doručovanie tovarov“ v triede 39, „poskytovanie dočasného využitia nestiahnuteľného počítačového softvéru na prípravu prepravných dokladov prostredníctvom počítačovej siete, intranetu a internetu; informačné technológie; služby v oblasti informačných technológií; hostovanie na internetových stránkach, softvérové služby, prenájom softvéru; prenájom počítačového hardvéru a počítačového zariadenia; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (saas); hosting počítačových údajov, súborov, aplikácií a informácií“ v triede 42, „informačné služby, poradenské a rezervačné služby týkajúce sa poskytovania jedál a nápojov; stravovacie služby; catering“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku 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 účelu, obsahu a zamerania prihlásených služieb.

Prihlásené označenie má podobu internetovej domény „dones.to“. Výraz „dones“ bližšie špecifikuje konkrétnu webovú stránku a prípona „.to“ predstavuje tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území (In.: <https://sk.wikipedia.org/>). Avšak, hoci prvok „.to“ je internetová národná doména najvyššieho rádu pre kráľovstvo Tonga, doména je používaná pre vytváranie tzv. doménových hackov, ktorých podstatou je vytvorenie názvu internetovej domény s využitím národnej domény najvyššieho rádu tak, aby celé doménové meno bolo možné vysloviť ako slovo. Preto relevantná verejnosť vníma príponu „.to“ ako ukazovacie zámeno. Teda nositeľom rozlišovacej spôsobilosti je slovné spojenie „dones to“, vo význame „nesením niečo niekam dopraviť, priniesť“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003).

Na základe sémantickej analýzy predmetného označenia je nutné konštatovať, že toto označenie vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39, ktoré možno súhrnne označiť ako *služby skladovania, dopravy, doručovania tovarov, donáškové služby a súvisiace služby prenájmu dopravy a skladovania, poskytovania informácií, navigačné služby a pod.* je označením opisným. Predmetné označenie predstavuje jednoduchý reklamný slogan, ktorý iba priamočiaro informuje spotrebiteľa o zameraní, obsahu a účele takto označovaných služieb. Je nesporné, že slovné spojenie „dones.to“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako názov internetovej domény, resp. ako adresu webovej stránky obsahovo zameranej na služby doručovania (tovaru, surovín, materiálu a pod.) a všetky s tým súvisiace aktivity. Keďže v súčasnosti sa v súvislosti s doručovaním tovaru využívajú rôzne nástroje (počítačové aplikácie, online objednávanie a pod.) tovary a služby zaradené do tried 9, 35, 42 a 43 (softvér, záznamové disky, zariadenia na spracovávanie údajov, reklamné, obchodné, administratívne služby, počítačové, softvérové služby, stravovacie služby) je potrebné chápať ako úzko súvisiace s doručovaním tovarov, resp. doplňujúce túto hlavnú činnosť. Prihlásené označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný.

Taktiež grafická úprava predmetného označenia, spočívajúca vo farebnom pozadí označenia dones.to písaného bežným fontom písma, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám 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 musí svojou formou a

obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné 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 znáмок.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 26. 1. 2021 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária MCL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava 1