

Banská Bystrica 19. 9. 2022  
POZ 3082-2021/Z-227-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3082-2021 z 1.12.2021 prihlasovateľa Smile Academy s. r. o., Vysoká 12, Bratislava-Staré Mesto,

**sa zamieťa**

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 zo 7. 6. 2022 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 POZ 3082-2021 je výlučne slovné označenie „**Smile Academy**“ prihlásené pre služby „*Zábava; vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné označenie tvorí slovné spojenie pozostávajúce z dvoch prvkov v anglickom jazyku, a to: pojmu „academy“ v slovenskom jazyku – akadémia, pomenujúcom druh strednej odbornej školy; vrcholnú vedeckú inštitúciu; vysokú školu; najmä umeleckú (Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003) a pojmu „smile“ s významom úsmev, usmievať sa, resp. povedať s úsmevom (<https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky/smile>).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia „Smile Academy“ s významom "akadémia úsmevu" Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k nárokovanej službe v triede 41, ktoré majú edukačno-zábavný charakter, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu, prípadne iných vlastností prihlásených služieb, čím je naplnená výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvoria bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, bude predmetné slovné označenie ako celok v spojitosti s prihlásenými službami v triede 41 vnímať iba ako jednoduchú a opisnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne vzdelávacie a zábavné služby spôsobom vyvolávajúcim radosť, úsmev na tvári (tak spotrebiteľskej verejnosti, ako aj poskytovateľov predmetných služieb), t. j. v príjemnej atmosfére.

V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení (najmä v mutáciách svetových jazykov akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk) úrad postupuje jednoznačne, striktno, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Nejde teda o slovné spojenie, ktorému by priemerný spotrebiteľ nerozumel, pretože ide o slová z anglického jazyka, ktoré sú frekventované a slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známe.

Prihlásené označenie je výlučne slovné v bežnom type písma a neobsahuje žiaden ďalší slovný alebo obrazový prvok, ktorý by mu zabezpečil dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe všeobecného charakteru (opisnosti), ktorý toto označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované tovary a služby od iných subjektov poskytujúcich tovary a služby rovnakého druhu a zamerania. Z toho vyplýva skutočnosť, že opisné označenia nie sú schopné plniť funkciu ochrannej známky.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známok.

Prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované 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 pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.8.2022 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

#### **Doručiť:**

Smile Academy s. r. o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika