

Banská Bystrica 28. 10. 2022
POZ 43-2021/Z-293-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 43-2021 zo 6.1.2021 prihlasovateľa Jana Hlavatého, Wolf-Huber-Straße 2, Linz, Rakúsko,

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 z 20. 5. 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 nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré 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 Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v správe o Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 6. 4. 2021 uviedol, že prihlásené slovné označenie „**Generátor technických správ**“ vo vzťahu k službám prihláseným v triede **42** (ako sú „štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); digitalizácia dokumentov (skenovanie); uchovávanie elektronických údajov; technologické poradenstvo; technické písanie; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); kódovanie údajov; vývoj softvéru na softvérové publikácie; vývoj počítačových platforiem; výskum v oblasti pozemných stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných technológií; autentifikácia používateľov technológiami pre transakcie elektronického obchodu“) a súvisiacim (podporným a doplnkovým) službám v triedach **35** (obchodno-reklamné služby) a **38** (služby vzájomnej komunikácie a prenosu údajov) nemá bez ďalšieho rozlišujúceho prvku 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 prihlasovaných služieb.

Úrad k uvedenému výsledku prieskumu dospel na základe sémantickej analýzy slovných prvkov tvoriacich označenie, ktoré posudzoval vo význame „*osoby alebo veci (softvér, aplikácia), ktorá/é generuje, vytvára dokumenty (rôzneho druhu a formátu), ktorých obsahom sú informácie, výsledky, postupy alebo stav problému, technického alebo vedeckého výskumu, resp. môžu obsahovať odporúčania a závery, teda predmetné slovné spojenie predstavuje priamy odkaz na účel, zameranie a charakter prihlasovaných služieb.*“

Ďalej úrad posudzoval označenie vo vzťahu k prihlasovaným službám a uviedol, že: „*Prihlásené označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavuje odborná verejnosť, projektanti, zhotovitelia technických správ, informáciu, že pod týmto označením budú poskytované služby zamerané na vytváranie, zhotovovanie technických správ.*“

V závere výsledku úrad uviedol, že „*rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 ...*“

Prihlasovateľ dňa 10. 6. 2021 zaslal úradu vyjadrenie k výsledku prieskumu, v ktorom sa odvoláva na *Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) № 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok*, z ktorej cituje časť z *Článku 3 - Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku*. V tejto súvislosti prihlasovateľ ďalej uviedol, že v rámci právnej istoty v rámci celej Európskej únie možno dôvodne očakávať, že k zápisu rovnakej ochrannej známky budú jednotlivé úrady členských štátov pristupovať rovnako a jednotne.

Prihlasovateľ nesúhlasí s tvrdením úradu, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že „*Generátor technických správ*“ je označením pre unikátnu aplikáciu na generovanie odborných technických správ (odbornej verejnosti je dostupná od roku 2019 na adrese www.proelektroprojektanty.cz/gtz), ktorú vyvinul v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorú nevyvinul a neuviedol na trh žiaden iný podnikateľský subjekt, a preto sú jeho služby úplne jednoznačne odlišné od služieb akýchkoľvek iných podnikov.

Prihlasovateľ uviedol, že má zámer svoje podnikanie v oblasti generovanie technických správ rozšíriť i na Slovensko, pretože disponuje potrebným know-how, a to si chce predmetným označením „*Generátor technických správ*“ ochrániť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad vo svojom prieskume úplne opomenul existenciu prakticky identickej ochrannej známky „*Generátor technických zpráv*“, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva ČR zapísal do registra dňa 10. 7. 2019, č. zápisu 552754. Uviedol, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky neodôvodnil a nevysvetlil, prečo predmetné označenie podľa neho údajne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keď prakticky rovnaké označenie „*Generátor technických zpráv*“ podľa úradu iného štátu Európskej únie rozlišovaciu spôsobilosť má, keďže sú obidve prakticky identické označenia prihlasované v rámci jednotných pravidiel podľa uvedenej smernice.

Na základe uvedených argumentov je prihlasovateľ názoru, že predmetné označenie „*Generátor technických zpráv*“ nepochybne má rozlišovaciu spôsobilosť.

Záverčné stanovisko úradu

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa zaoberal všetkými argumentmi, ktoré prihlasovateľ predložil v Odpovedi na správu úradu dňa 10. 6. 202, a dňa 20. 5. 2022 zaslal prihlasovateľovi druhú Správu o prieskume zápisnej spôsobilosti, v ktorej sa vyjadril ku všetkým argumentom prihlasovateľa. V tejto správe úrad taktiež uviedol, že 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

územia Slovenskej republiky, rozlišovacia spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka (pričom úrad uviedol konkrétne kritéria pre doklady preukazujúce rozlišovacia spôsobilosť). V závere úrad opätovne vyzval prihlasovateľa na vyjadrenie sa k výsledku prieskumu.

Úrad v Správe o prieskume zápisnej spôsobilosti zo dňa 20. 5. 2022 k odvolávke prihlasovateľa na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) № 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok uviedol, že ide o harmonizačnú smernicu Európskej únie, ktorej cieľom je zosúladienie podmienok získania a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch a ktorá bola jednotlivými členskými štátmi transponovaná do národných legislatív, pozri Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. V § 5 citovaného zákona sú zadefinované absolútne dôvody na zamietnutie, t. j. dôvody, ktoré bez výnimky bránia zapísaniu označenia ako ochrannej známky do registra. Úrad pri prieskume zápisnej spôsobilosti označenia „Generátor technických správ“ vychádzal z platného právneho predpisu, a prihlasovateľa už v správe o Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 6. 4. 2021 oboznámil, že *„predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovacia 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 prihlasovaných služieb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú predstavuje odborná verejnosť (projektanti, inžinieri, zhotovovatelia technických správ), dostáva priamu informáciu, že pod týmto označením budú poskytované služby zamerané na vytváranie, zhotovovanie technických správ, a teda ide o označenie opisné, o označenie s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.“* Úrad preto nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, v ktorom tvrdí, že úrad neodôvodnil a nevysvetlil, prečo predmetné označenie nemá rozlišovacia spôsobilosť.

Úrad k argumentu prihlasovateľa, že „Generátor technických správ“ je označením pre unikátnu aplikáciu na generovanie odborných technických správ, ktorú vyvinul v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktorú nevyvinul a neuviedol na trh žiaden iný podnikateľský subjekt, a preto sú jeho služby úplne jednoznačne odlišné od služieb akýchkoľvek iných podnikov, uvádza nasledovné. Absencia používania určitého označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovacia spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkívne s ohľadom na nárokované tovary alebo služby, t. j. ako označenie ich obchodného pôvodu, pričom absencia používania inými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, predmetné zápisné výluky sa nedajú odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary alebo služby poskytuje. Prihlasovateľ sám vo svojej odpovedi potvrdil úradom vznesené námietky o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, keď uviedol, že ide o unikátnu aplikáciu na generovanie odborných technických správ. Prihlasovateľ predloženými argumentmi nevyvrátil stanovisko úradu, že označenie „Generátor technických správ“ je opisné.

Úrad k argumentu prihlasovateľa, že plánuje svoje podnikanie v oblasti generovania technických správ rozšíriť aj na Slovensko, pretože disponuje potrebným know-how, ktoré si chce ochrániť prihlásením ochrannej známky „Generátor technických správ“, uvádza nasledovné. Know-how (v preklade „vedieť ako“) je vo svojej podstate nehmotný majetok, tvoria ho poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Know-how má podstatný význam a musí byť užitočný pre jeho používateľa a nie je, resp. nesmie byť všeobecne známe. Know-how nie je chránené predmetmi priemyselného práva (patentom, úžitkovým vzorom či ochranou známkou). Úrad k predloženému argumentu uvádza, že ho nepovažuje za relevantný, pretože jeho predložením prihlasovateľ neprekonal zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad k poukazu prihlasovateľa týkajúceho sa existencie identickej ochrannej známky „Generátor technických správ“, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva ČR zapísal do registra dňa 10. 7. 2019 (č. zápisu 552754) uvádza, že známkové právo je vo všetkých štátoch harmonizované. Úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach (viď link uvedený v texte), pričom rozhodnutiami úradov iných štátov nie je viazaný. Zápisy ochranných známok zahraničnými národnými úradmi nemožno samé osebe považovať za

rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ argumentmi predloženými v Odpovedi na správu úradu zo dňa 10. 6. 2021 nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám a prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal taký stav, z ktorého by vyplývalo, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, ako aj skutočnosť, že na Správu o prieskume zápisnej spôsobilosti zo dňa 20. 5. 2022, ktorá mu bola doručená dňa 25. 5. 2022, nereagoval a v stanovenej lehote do 20. 7. 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:

Hlavatý Jan, Wolf-Huber-Straße 2, 4040 Linz, Rakúska republika