



Banská Bystrica 23.08.2023
POZ 696-2023/Z-248-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 696-2023 z 28.3.2023 prihlasovateľa Porada Martin, Hálkova 729/9, Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Letná 391/3, Bratislava-Nové 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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 8.6.2023 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „2create“, prihlásené pre služby „Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; dražby; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom billboardov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marketing; vonkajšia reklama; vytváranie identity značky pre tretie osoby (reklamné služby); reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov; vývoj marketingových koncepcií“ v triede 35, „Akadémie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); prekladateľské služby; kaligrafické služby; koučovanie (školenie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografovanie pomocou dronu; tvorba videonahrávok pomocou dronov; prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); organizovanie a vedenie

zábavných podujatí; tvorba digitálnych nahrávok (podcastov)“ v triede 41 a „Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; hostovanie na webových stránkach; inštalácie počítačového softvéru; vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; vývoj počítačových platforiem; navrhovanie vizitiek; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov; písanie počítačových kódov; navrhovanie počítačovej grafiky na videomapovanie; počítačové programovanie na spracovanie dát; služby softvérového inžinierstva v oblasti spracovania údajov; navrhovanie log“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad uviedol, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu alebo iných vlastností prihlasených služieb.

Úrad v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti uviedol, že prihlásené slovné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť spotrebiteľov vyhľadávajúca a orientujúca sa v službách v oblasti počítačového softvéru, vzdelávania a obchodu, iba jednoduchú informáciu o tom, že takto označené služby budú mať charakter *tvorivej činnosti*. Úrad vychádza najmä zo skutočnosti, že v prípade služieb prihlasovaných v triedach 41 a 42, ale aj 35 ide o služby, kde pri ich poskytovaní je očakávaná a vyžadovaná istá tvorivá činnosť poskytovateľa. Úrad zastáva názor, že vo vzťahu ku prihlasovaným službám je prihlasované označenie označením opisným, keďže iba priamo opisuje charakter a druh prihlasovaných služieb. Pre relevantných spotrebiteľov bude význam spojenia číselného a slovného prvku v označení „2create“ bez hlbších kognitívnych úvah dostatočne zrejmý a bez akýchkoľvek prvkov prekvapenia, ktoré by označeniu zabezpečili jeho dištinktivitu.

Uvedené vyplynulo zo sémantickej analýzy označenia, ktoré je tvorené slovným prvkom „create“, ktorý je anglickým výrazom so slovenským prekladom o.i. „vytvoriť, vytvárať, tvoriť“ (In.: PC Translator, 2010) a číselným prvkom „2“ vyjadrujúcim *číslo a počet dva*, ktorý je v spojitosti s anglickými výrazmi bežne v hovorovom jazyku čítaný foneticky ako tu (two) - **to**. Spojením prvkov tak vzniká označenie, ktoré môže byť vnímané ako „**to create**“, ktoré z anglického jazyka môžeme preložiť napríklad aj vo význame „*vytvoriť, stvoriť*“, v slovenskom jazyku vo význame „*utvoriť, zhotoviť najmä tvorivou činnosťou*“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003).

Na základe uvedených skutočností úrad konštatoval, že relevantná spotrebiteľská verejnosť na základe uvedeného opisného označenia dokáže určiť len účelové zameranie služieb, avšak prihlásené označenie jej neumožňuje nájsť spojitosť medzi takto označenými službami a subjektom, ktorý ich poskytuje. Inak povedané, relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude schopná na základe prihláseného označenia určiť obchodný pôvod služieb a samotné označenie bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov tak nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť.

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.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 8.8.2023 ku vzneseným námietkam úradu uvedeným v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti zo dňa

8.6.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach a preto 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Letná 3, 831 03 Bratislava 3, Slovenská republika