



Banská Bystrica 26.09.2023
POZ 603-2023/Z-270-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 603-2023 z 15.3.2023 prihlasovateľa Zabud'ko Timur, 1.mája 3980/23, Snina, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice-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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 23.5.2023 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre služby „*Spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; zostavovanie štatistik; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ v triede 35, „*Poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; poskytovanie a sprístupňovanie digitálnych súborov*“ v triede 38 „*Vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vzdelávanie; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie znenia právnych predpisov a súdnych rozhodnutí*“ v triede 41 a „*Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)*“ 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) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že prihlasované označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Prihlasované označenie ako celok podáva relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť obyvateľov orientujúca sa a vyhľadávajúca služby týkajúce sa právnych a súdnych textov, informácií, vzdelávania a digitálnych súborov, iba jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto

označením budú poskytované služby týkajúce sa *právnych a súdnych textov, informácií, vzdelávania a digitálnych súborov*. Uvedené vyplynulo najmä z povahy označenia, ktoré obsahuje iba prvky bežne používané v spojitosti so súdnymi rozhodnutiami a právnymi textami, na základe čoho im spotrebiteľ bez väčšej námahy a hlbších kognitívnych úvah rozumie, a teda označenie bude vnímať ako priamo poukazujúce na charakter, druh a náplň poskytovaných služieb. Úrad vychádzal najmä zo skutočnosti, že slovný prvok „judikáty“, vo význame *súdne rozhodnutie, rozsúdený spor* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011) priamo označuje *rozsudky vydané súdom* – tzn. *súdne texty*, slovný prvok „.info“, predstavuje *koncovku domén, ktoré nie sú prepojené so žiadnou lokalitou - je možné si ich zaregistrovať v akejkoľvek krajine* (dostupné na: <https://www.webydomena.sk/domenurovne.xhtml>), a obrazový prvok „§“ (paragraf) je bežne používaný ako *jeden zo symbolov, synonymom práva, legislatívy a predpisov* (dostupné na: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Paragraf>). Slovný prvok „judikáty“, ako aj obrazový prvok „§“ sú jednoznačne opisné vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám a tým pádom bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovaciu spôsobilosť označeniu nedodáva ani prvok označenia .info, keďže ide iba o prvok, ktorý predstavuje *koncovku internetových domén, bez príslušnosti ku konkrétnej lokalite*.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť označeniu nedodáva ani jeho grafická úprava, ktorá spočíva v bežnom type tlačeného písma v prípade slovných prvkov a obrazovom prvku „§“ (paragraf), pričom pre slovné prvky v čiernej farbe platí, že slovo JUDIKÁTY, je výrazne väčšie ako slovný prvok .info a obrazový prvok v rôznych odtieňoch čiernej a sivej farby je väčší ako ostatné prvky a mierne naklonený tak, že vyvoláva dojem trojrozmerného objektu, posúdil úrad ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku. Použitý typ písma, veľkostné odlišenie, ani usporiadanie prvkov a symbolu „§“ v označení nie je ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

Z uvedeného je zrejmé, že pre spotrebiteľov je z prihlasovaného označenia jednoznačne vyplývajúca priama informácia o charaktere, druhu a náplni poskytovaných služieb ako služieb týkajúcich sa *právnych a súdnych textov, informácií, digitálnych súborov a vzdelávania* v tejto oblasti. Prihlasované označenie ako celok bude spotrebiteľmi vnímané ako opisné vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám najmä na základe opisnej informácie, ktoré poskytujú slovný ako aj obrazový prvok označenia a spotrebiteľ tak nebude schopný na základe predmetného označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

Na základe uvedených skutočností má úrad zato, že prihlasované označenie ako celok, bez akéhokoľvek ďalšieho dištinktívneho slovného alebo grafického prvku, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, je označením nedištinktívnym.

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, čo prihlasované označenie neplní, a na základe toho nie je s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach spôsobilé na zápis do registra ochranných známk z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

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 a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie k tomuto prieskumu do 24.7.2023. Listom doručených úradu dňa 24.7.2023 požiadal prihlasovateľ o predĺženie lehoty na vyjadrenie do 31.8.2023. V liste prihlasovateľ zároveň uviedol, že so zaslanou správou úradu sa nestotožňuje a má za to, že v danom prípade sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk vedeného úradom. Bližšiu argumentáciu prihlasovateľ k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 23.5.2023 neuviedol a to ani v predĺženej lehote do 31.8.2023. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach

týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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 toho 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:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1, Slovenská republika