



Banská Bystrica 17.10.2023
POZ 937-2023/Z-286-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 937-2023 z 25.4.2023 prihlasovateľa App Masons & partners s.r.o., Bajkalská 45/G, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Ondrej Katuščák, advokát, Gunduličova 4, 811 05 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) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 8.8.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 slovné označenie „**Seiri**“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.

42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru ďalej ako "*prihlásené označenie*" alebo "*predmetné označenie*".

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným službám nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku. Podľa dostupných internetových zdrojov úrad zistil, že slovný prvok „seiri“ je japonský výraz vo význame „usporiadať, dať do poriadku, zorganizovať“. Zároveň označuje jeden z krokov metódy 5S

- Seiri (Triediť),
- Seiton (Usporiadať),
- Seiso (Vyčistiť),
- Seiketsu (Štandardizovať)
- Shitsuke (Udržiavať).

Metodika 5S je súbor činností, ktorých cieľom je zlepšenie efektivity, bezpečnosti a kvality pracoviska alebo pracovného priestoru. Starostlivou analýzou každej položky v pracovnom priestore a určením jej účelu môžu organizácie identifikovať neefektivitu vo svojich procesoch a vykonávať vylepšenia, ktoré presahujú obyčajné upratanie pracovného priestoru.

Seiri navyše nie je jednorazová udalosť, ale skôr opakujúci sa proces neustáleho zlepšovania. Pravidelné vykonávanie aktivít Seiri môže organizáciám pomôcť udržať organizovaný pracovný priestor, zabrániť hromadeniu neporiadku a identifikovať príležitosti pre ďalšie zlepšenie.

Ďalším dôležitým aspektom Seiri je, že môže viesť k zlepšeniu bezpečnosti na pracovisku. Odstránením nepotrebných vecí z pracovného priestoru môžu organizácie znížiť riziko nehôd a zranení spôsobených neporiadkom a prekážkami. (In: <https://www.cems.sk/blog/711-seiri>) alebo <https://www.ipaslovakia.sk/clanok/5s-metoda>

Úrad ďalej uviedol, že ide o opisné označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované prihlásené služby (napr. technologické služby; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru) zamerané na uplatňovanie a využívanie metodiky 5S (Seiri) ako súboru činností zameraných na zefektívnenie, organizáciu a optimalizáciu firmy alebo zvýšenie bezpečnosti a kvality na pracoviskách alebo využívajúce poznatky tejto metodiky.

Prihlásené označenie vo vzťahu k službám prihlásené v triede 35 medzinárodného triedenia úrad rovnako považuje za opisné, pretože prihlásené reklamné obchodné a administratívne služby môžu byť zamerané na používanie princípov uvedenej metodiky, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto službám.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je odborná verejnosť, z radov majiteľov firiem alebo členov vrcholového manažmentu firiem alebo podnikov napr. manažérov kvality v organizáciách, ktorých úlohou je zefektívniť procesy vo výrobe alebo podniku či organizácii, a preto využíva a vyhľadáva služby odborníkov zameraných na uvedené optimalizačné procesy alebo z radov iných zamestnancov firiem (napr. asistentky, stredný manažment firiem), ktorí sa s metodikou stretli a využívajú jej princípy a postupy v pracovnej oblasti.

Všetkým uvedeným skupinám bude význam prihláseného označenia zrejмый na prvý pohľad alebo prvé počutie.

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

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 vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 9.10.2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 8.8.2023 nevyjadril. 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:

Mgr. Ondrej Katuščák, advokát, Gunduličova 4, 811 05 Bratislava 1, Slovenská republika