



Banská Bystrica 27.11.2023
POZ 929-2022/Z-339-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 929-2022 z 3.5.2022 prihlasovateľa CooperVision International Limited, Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire PO15 5RL, GB, ktorého v konaní zastupuje HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Royova 19, 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:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo 7. 9. 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 POZ 929-2022 je výlučne slovné označenie „ProContact“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

35 - Online objednávkové služby zamerané na kontaktné šošovky; elektronické spracovanie objednávok v súvislosti s kontaktnými šošovkami; administratívne spracovanie obchodných objednávok v súvislosti s kontaktnými šošovkami; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce).

42 - Poskytovanie dočasného používania webových aplikácií bez možnosti stiahnutia na uľahčenie interakcie medzi odborníkmi na starostlivosť o oči a pacientami v oblasti kontaktných šošoviek; poskytovanie dočasného používania online softvéru bez možnosti stiahnutia na objednávanie kontaktných šošoviek a obnovovanie receptov na kontaktné šošovky; poskytovanie dočasného používania mobilných aplikácií pre odborníkov na starostlivosť o oči pre interakciu so svojimi pacientami pri objednávaní kontaktných šošoviek, plánovaní stretnutí a poskytovaní konzultácií a výmeny informácií v oblasti kontaktných šošoviek.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k službám prihláseným v triede 42 (a to poskytovanie mobilných a webových aplikácií a online softvéru), ako aj súvisiacim obchodno-administratívnym službám prihláseným v triede 35 (online objednávkové služby, elektronické spracovanie objednávok), všetky služby poskytované vo vzťahu ku kontaktným šošovkám, nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť v

zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona opisuje účel, zameranie a charakter poskytovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku, ktoré je tvorené spojením slovných prvkov „Pro“ a „Contact“. Prvá časť „Pro“ má vo viacerých jazykoch význam „pre, za, určený na dačo, s prihliadnutím na dačo, vzhľadom na dačo“, resp. je vnímaná v kladnom význame výhody alebo dôvodu niečo urobiť, argumentu v prospech niečoho (<https://www.dictionary.com/browse/pro> , <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pro>) a slovný prvok „Contact“ možno z anglického jazyka preložiť vo význame „styk, kontakt s niekým, prísť do styku, dostať sa do kontaktu s kým/čím, nadviazať kontakt s kým“ (<https://slovníky.lingea.sk/anglicko-slovensky/contact>).

Úrad poukázal na skutočnosť, že pri výlučne slovných označeniach v bežnom type písme, ktoré sú tvorené viacerými slovami, nie je zo sémantického hľadiska podstatné, či sú prihlásené ako dve slová alebo so spojovníkom, či spolu bez medzery ako jedno slovo, pretože význam spojenia sa tým nemení.

Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvoria pacienti, ktorí sú pre svoj zdravotný hendikep odkázaní na používanie okuliarov, kontaktných šošoviek, ako aj odborníci v optike (oftalmológovia; optometri, pracovníci v optikách), osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov, bude predmetné označenie v súvislosti s prihlásenými službami vnímať iba ako jednoduchú informáciu, že pod týmto označením budú poskytované služby (poskytovanie aplikácií, softvéru), ktoré budú zamerané, ich účelom bude kontakt, resp. prostredníctvom ktorých bude prebiehať komunikácia, konzultácie medzi odborníkmi na starostlivosť o oči a pacientami a taktiež bude možné objednávať tovar (kontaktné šošovky), ako aj obnovovať recepty.

Úrad uviedol že spotrebiteľ na základe všeobecného charakteru, ktorý toto označenie má, nebude schopný určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú, pretože označenie iba opisuje účel a zameranie poskytovaných služieb.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť služby jedného subjektu od služieb iného subjektu, je slovné označenie „ProContact“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

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 7. 11. 2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 7. 9. 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:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika