



Banská Bystrica 04.12.2023
POZ 1375-2023/Z-347-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1375-2023 z 17.6.2023 prihlasovateľa e-DA, s. r. o., Jedlíkova 3429/10, Žilina,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 18.9.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 1375-2023 je výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „centrum digitálnej pomoci“ prihlasované pre služby „Kancelárske práce; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; vydávanie reklamných textov; reklama; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; spracovanie textov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; písanie textov scenárov na reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné poradenské služby v oblasti digitalizácie; spracovanie údajov (kancelárske práce)“ v triede 35 „Digitalizácia dokumentov (skenovanie); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; technologické poradenské služby v oblasti digitalizácie“ v triede 42 a „Online služby sociálnych sietí“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám v triede 42, ktoré môžeme hromadne označiť ako *služby digitalizácie a poradenstva v oblasti digitalizácie*, službám v triede 35, ktoré môžeme hromadne označiť ako *reklamné, marketingové, kancelárske a sprostredkovateľské služby*, a *online službám sociálnych sietí* v triede 45 nemá prihlásené označenie 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 charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Úrad vychádzal najmä z predpokladu, že význam slovného označenia ako celku bude pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považuje široká verejnosť primerane vzdelaných a obozretných občanov Slovenskej republiky, ktorí sa zaujímajú a orientujú v oblasti digitalizácie, iba jednoduchú a priamu informáciu opisujúcu náplň služieb prihlasovaných v triedach 35, 42 a 45. Úrad má za to, že predmetné označenie ako celok nie je schopné vo vnímaní spotrebiteľov vytvoriť dostatočne priame spojenie odkazujúce na obchodný pôvod poskytovaných služieb, ale na základe sémantického rozboru je zrejmé, že spotrebiteľ bude predmetné označenie vnímať len ako priamu opisnú informáciu o obsahovom zameraní, charaktere a druhu služieb, že ide o *služby podpory v oblasti digitalizácie (práce s dátami a informáciami vo forme číselných údajov) poskytované na jednom mieste, ústredí*. Prihlasované označenie tak poskytuje spotrebiteľovi, bez hlbších kognitívnych úvah, iba jednoduchú opisnú informáciu o náplni, charaktere a druhu nárokovaných služieb a nie o ich obchodnom pôvode, čím prihlasované označenie nespĺňa podmienky potrebné pre zápis ochrannej známky.

Úrad konštatoval, že v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemá prihlasované označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, ani neobsahuje žiadny prvok, ktorý by mu rozlišovaciu spôsobilosť dodával, pretože pozostáva výlučne zo slovných prvkov opisných vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám. Skúmané označenie tak nie je schopné naplniť funkciu ochrannej známky v súlade so zákonom, a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 3.10.2023 uviedol, že vzhľadom na výsledky prieskumu prihlášky ochrannej známky POZ 1375-2023 a zaslané vecné chyby zo dňa 18. 9. 2023 by chcel upraviť podanú prihlášku a to tak, že slovné spojenie „centrum digitálnej pomoci“ žiada upraviť na „centrum digitálnej pomoci e-DA“ a zároveň žiada pridať ku prihláške aj grafický prvok vo vyjadrení:



Záverečné zhodnotenie:

Úrad po opätovnom preskúmaní predmetnej prihlášky ochrannej známky a vyjadrení prihlasovateľa zo dňa 3.10.2023, naďalej zotrváva v stanovisku, že prihlásené označenie nemá, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Z podrobného preskúmania prihlasovateľovho vyjadrenia úradom vyplynulo, že prihlasovateľ sa ku skutočnostiam namietaným v správe zo dňa 18. 9. 2023 nevyjadril, iba na ich základe požiadal o úpravu predmetného označenia.

Predmetná prihláška ochrannej známky POZ 1375-2023 bola podaná pre slovné označenie, tvorené spojením slovných prvkov „centrum“, „digitálnej“ a „pomoci“. Označenie je prihlasované pre už skôr uvedený zoznam služieb v triedach 35, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ vo vyjadrení požadoval úpravu, resp. zmenu označenia zo slovnej ochrannej známky „centrum digitálnej pomoci“ na obrazovú ochrannú známku farebnú

obsahujúcu slovné prvky „centrum digitálnej pomoci e-DA“.

V nadväznosti na prihlasovateľom vznesenú požiadavku úpravy prihláseného označenia úrad poukazuje na § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého *na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením. Ako je zrejme z citovaného ustanovenia zákona o ochranných známkach, úprava prihláseného označenia, o ktorú požiadal prihlasovateľ ide nad rámec úprav, ktoré môže úrad povoliť v prihlásenom označení a teda takáto úprava prihláseného označenia nie je prípustná.*

Z uvedeného dôvodu úrad prihlasovateľovej požiadavke nemôže vyhovieť a vyjadrenie prihlasovateľa zo dňa 3. 10. 2023 nie je pre rozhodovanie v konaní o prihláške ochrannej známky POZ 1375-2023 relevantné. Pokiaľ má prihlasovateľ záujem o zápis označenia, ktoré uviedol vo svojom vyjadrení zo dňa 3. 10. 2023, do registra ochranných známkach, je potrebné, aby podal novú prihlášku ochrannej známky, ktorej predmetom bude toto označenie a o ktorej bude úrad viesť osobitné zápisné konanie.

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.

Úrad na základe uvedených skutočností konštatuje, že prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ani sa k nemu nijako nevyjadril a zároveň požiadavka na úpravu označenia vznesená vo vyjadrení prihlasovateľa je v rozpore so zákonom § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach, 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:

e-DA, s. r. o., Jedlíkova 3429/10, 010 15 Žilina 15, Slovenská republika

