



Banská Bystrica 23. 2. 2023
POZ 2023-2022/Z-72-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2023-2022 z 19.10.2022 prihlasovateľa TCT Mobile Europe SAS, Parc des Fontaines, 55 avenues des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, Nanterre, Francúzsko, ktorého v konaní zastupuje Zivko Mijatovic and Partners s. r. o. , Krasovského , Bratislava-Petržalka, Slovenská republika,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15. 11. 2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

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 známka POZ 2023-2022 je výlučne slovné označenie „**ONETOUCH**“ prihlásené pre tovary „*mobilmé telefóny; smartfóny; skladacie smartfóny; slúchadlá; reproduktory, amplióny; reproduktorové skrinky; reproduktory na nosenie na tele alebo na odeve; tablety (prenosné počítače); počítače na nosenie na tele alebo na odeve; displeje na nosenie na tele alebo na odeve; televízne prijímače; bezdrôtové smerovače (routery)*“ **v triede 9** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné označenie je tvorené spojením dvoch anglických slov, a to „ONE“ a „TOUCH“ v štandardnom type veľkého tlačeneho písma, ktoré možno do slovenského jazyka preložiť vo význame *jeden dotyk* (**one** – jednoduchá číslovka vyjadrujúca počet jeden, **touch** – akt alebo stav dotyku, uplatnenie schopnosti cítenia na hmotnom predmete, <https://www.dictionary.com/browse/touch>). Úrad zastáva názor, že ide o slovné spojenie, ktorému priemerný spotrebiteľ rozumie, pretože ide o slová z anglického jazyka, ktoré sú frekventované a slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známe aj vďaka rýchlemu vývoju nových a moderných technológií, ktoré kladú nároky v oblasti funkčnosti a efektivity. Pokiaľ ide o vynechanie medzery medzi týmito slovnými prvkami, z hľadiska reálneho vnímania priemerného spotrebiteľa je táto skutočnosť nepodstatná, pretože sa nemení sémantický význam výrazu.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 9 predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona pozostáva z údajov, ktoré môžu slúžiť na určenie vlastností prihlásených tovarov. Predmetné označenie ako celok poskytuje relevantnej verejnosti, ktorú predstavujú potenciálni spotrebiteľia daného druhu tovaru, ako aj osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov, jednoduchú informáciu týkajúcu sa vlastností prihlásených tovarov, a to, že takto označené tovary vykonajú určitý úkon, operáciu v jednom kroku, resp. na jeden dotyk, dôsledkom čoho bude používanie jednoduchšie a efektívnejšie, čím zároveň dôjde aj k sprístupneniu moderných technológií rôznym typom spotrebiteľov.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie „ONETOUCH“ je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na charakter označenia, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a tovarmi, pre ktoré sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa prihlasovaných služieb. Jeho zapísaním do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakými alebo podobnými tovarmi používať toto všeobecné slovné označenie.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 16. 1. 2023 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika