



Banská Bystrica 10. 1. 2023
POZ 1420-2022/Z-9-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1420-2022 z 8.7.2022 prihlasovateľa UNIVERSAL maklérsky dom a.s., Červeňova 18, Bratislava, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, Bratislava,

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:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 11.10.2022 uviedol, že obrazové označenie

prihlásené pre tovary „Tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; tlačené príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiály; kancelárske potreby okrem nábytku“ v triede 16 a služby „)Poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske a ekonomické predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie reklamných informácií; poskytovanie komerčných informácií; poskytovanie multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovateľské služby; vypracovávanie daňových priznaní; administratívna správa hotelov; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; nábor zamestnancov; analýzy nákladov; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; obchodné odhady; spracovanie textov;

účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov)“ v triede 35, „Finančné služby poskytované samostatným finančným agentom v oblasti poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich použiť na podnikanie (finančné služby); dôchodkové fondy (finančné služby); vydávanie kreditných kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; finančné záruky; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné služby; finančné riadenie; bankové hypotéky; obchodovanie na burze s cennými papiermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; elektronické platobné prevody; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; príjem finančných vkladov od spoločností; investovanie do cenných papierov; finančný lízing; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcí (options) včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné sprostredkovanie (maklérstvo); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); zmenárenské služby; faktoring a forfaiting; sprostredkovanie nehnuteľností; daňové odhady (služby); správa nehnuteľností; poistenie proti dopravným nehodám; informácie o poistení; uzatváranie poistiek; poisťovacie služby; poradenstvo v oblasti poistenia; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; finančné riadenie; služby sporiteľní; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; úverové agentúry; vyberanie nájomného; finančné sponzorstvo; finančný lízing zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov“ v triede 36 a „Telekomunikačné služby; telefonická komunikácia; faxové prenosy; zber a prenos elektronických správ; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenos elektronickej pošty; on line poskytovanie informácií o telekomunikáciách; služby elektronickej výmeny údajov; prenos údajov telekomunikáciami; služby satelitnej komunikácie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; služby teletextu; služby videotelefónu; poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie užívateľského prístupu na internet; poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete; poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na internete; šírenie digitálnej hudby telekomunikáciami (telekomunikačné služby); poskytovanie prístupu k telekomunikačným sieťam; komunikácia prostredníctvom počítačov; spravodajské agentúry; prenos správ a informácií o súčasnom dianí prostredníctvom počítačov; prenájom telekomunikačných zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov spojených s poskytovaním služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace so službami uvedeným v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38 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 známk.

Úrad uviedol, že vo vzťahu ku prihláseným tovarom a službám je prihlásené označenie ako celok, s poukazom na § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, v nadväznosti na § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkčných prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov či osôb a bežný spotrebiteľ si takto označené tovary a služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať takéto označenie.

Úrad konštatoval uvedené na základe sémantického rozboru označenia, ktoré pozostáva zo slovného prvku „išanón“, ktorý je tvorený slovným základom „šanón“ označujúci *zaraďovač (na prehľadné ukladanie písomností)* (In.: Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd., Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005) spolu s písmenom „i“ na začiatku slova, ktoré je bežne používané a zaužívané v súčasnom slovenskom jazyku ako skratka používaná nielen v súvislosti s elektronickými službami, či s IT službami, ale aj v súvislosti s internetovými službami (napr. „ihodiny“, „iMaps“, „izdravie“, „ipizza“, „iClinik“...atď.). Svojou funkciou iba dotvára bežné spisovné výrazy do podoby skrátených výrazov, ktoré prostredníctvom takejto predpony nenadobúdajú žiadnu originalitu či dištinktivnosť a majú rovnako opisný charakter ako má spisovný základ celkového výrazu. To znamená, že v tomto konkrétnom prípade slovný prvok označenia „išanón“ z hľadiska všeobecnosti a opisnosti má ten istý významový obsah

vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ako má jeho spisovný slovný základ v znení „šanón“ bez ohľadu na to, či písmeno „i“ na začiatku slova oddeľuje pomlčka, alebo nie.

Ku grafickej úprave predmetného označenia, ktorá spočíva vo farebnom odlíšení písmena „ó“ farbou oranžovou od ostatných písmen v slove napísanom bežným fontom vo farbe modrej a pridaním oranžového kruhu uprostred písmena „ó“, posúdil úrad ako minimálnu a bez dostatočne dištinktívneho prvku. Použitý bežný typ bežného písma ani farebné odlíšenie písmena „ó“ s pridaným oranžovým kruhom uprostred v označení nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť.

Úrad má za to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje široká verejnosť zaujímavá a orientujúca sa v oblasti trhu s tovarmi prihlasovanými v triede 16 a v oblasti trhu so službami v prihlasovaných triedach 35, 36 a 38, nebude na základe prihlasovaného označenia schopná určiť obchodný pôvod, alebo osobu poskytujúcu prihlasované tovary a služby, ale bude toto označenie vnímať iba ako informáciu opisujúcu náplň alebo charakter tovarov alebo služieb poskytovaných pod takýmto označením. Úrad zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok nedisponuje takými grafickými prvkami, ktoré by boli schopné v dostatočnej miere odvieť pozornosť spotrebiteľa od priamej informácie opisujúcej charakter služieb, ktorá vyplýva zo všeobecne známeho významu slovného prvku označenia. Grafická úprava prihlasovaného označenia nie je pre spotrebiteľov ničím prekvapivá a neobsahuje žiadne prvky, ktoré by boli schopné dostatočne odpútať pozornosť spotrebiteľov od opisného významu slovného prvku označenia. Spotrebiteľia budú bez hlbších kognitívnych úvah vnímať prihlasované označenie iba ako priamu informáciu, že ide o *služby spojené s vybavovaním elektronických písomností a ich zakladaním do zariadení v elektronickej podobe*.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie ako celok je na základe § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, v nadväznosti na § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinktívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov či osôb a bežný spotrebiteľ si takto označené tovary a služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými tovarmi a službami používať takéto 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. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Úrad záverom doplnil, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 12.12.2022 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:

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika