



*Banská Bystrica 04.01.2024  
POZ 1090-2023/Z-1-2024*

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1090-2023 z 18.5.2023 prihlasovateľa enigMMA, s. r. o., Mierová 18550/29, Bratislava-Ružinov, SK, ktorého v konaní zastupuje Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské nivy 5, Bratislava-Ružinov, SK,

### **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) tohto zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo 17. 10. 2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok, 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.

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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je výlučne slovné označenie „Perfect security is perfectly impossible“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

*16 - Počítačové užívateľské príručky.*

*41 - Organizovanie počítačových školiacich kurzov; vzdelávanie; školenia.*

*42 - Údržba počítačového softvéru v oblasti počítačovej bezpečnosti a predchádzania počítačovým rizikám; bezpečnostné počítačové služby pre ochranu pred nelegálnym sieťovým prístupom; odborné poradenské služby v oblasti počítačovej bezpečnosti; konzultačné a informačné služby v oblasti informačných technológií; informačné služby v oblasti informačných technológií; konzultačné a informačné služby v oblasti architektúry a infraštruktúry informačných technológií; navrhovanie informačných systémov; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; overovacie služby v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti.*

#### 45 - Vykonávanie auditov dodržiavania predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti informačných technológií, ochrany osobných údajov a riadenia IT prevádzky.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám nemá takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

K uvedenému konštatovaniu úrad dospel na základe sémantickej analýzy prihláseného označenia ako celku, ktoré je tvorené spojením anglických slovných prvkov, a to pojmu „perfect“, ktorý možno preložiť vo význame *dokonalý, ideálny, úplný, absolútny, totálny*, pojmu „security“ s významom *bezpečnosť, zabezpečenie, záruka*, 3. osobou sg. slovesa *to be – is* s významom *je*, pojmu „perfectly“ preloženého ako *úplne, celkom, absolútne, dokonale, perfektne* a prvku „impossible“ s významom *neuskutočiteľný, nereálny, nemožný* (In.: <https://slovníky.lingea.sk/anglicko-slovensky>). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení postupuje úrad jednoznačne, striktne, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku. Úrad je názoru, že nejde o slovné spojenie, ktorého významu by relevantný spotrebiteľ nerozumel, pretože je tvorené pojmi, ktoré sú frekventované a slovenskému spotrebiteľovi práve aj vo vzťahu k informačným technológiám dostatočne známe. Slovné spojenie „Perfect security is perfectly impossible“ bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou je vzhľadom na charakter nárokových tovarov a služieb [počítačové užívateľské príručky v triede 16 a služby, ktoré možno súhrnne označiť ako služby vzdelávania v oblasti počítačov (trieda 41), bezpečnostné počítačové služby, poradenské, konzultačné a informačné služby v oblasti počítačov a informačných technológií (trieda 42) a služby auditov v oblasti dodržiavania kybernetickej bezpečnosti (trieda 45)] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú tieto tovary a služby určené, ako aj odborníci z príslušnej oblasti týchto tovarov a služieb, s priemerným stupňom pozornosti, vnímať ako jednoduchý slogan, ktorý v sebe nesie všeobecné konštatovanie, že stav, keď niečo vykonané spĺňa všetky požiadavky, je nereálny, neuskutočiteľný – „dokonalá bezpečnosť je úplne nemožná“.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby relevantnej verejnosti umožňovali odlišiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, preto je prihlásené označenie 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.

Úrad v závere správy uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu 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 a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 18. 12. 2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 17. 10. 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:**

Highgate Law & Tax s. r. o., Grösslingova 5, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika