



Banská Bystrica 29. 5. 2014  
POZ 5141-2013/Z-232-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5141-2013 s názvom BRAND MARKS z 26.2.2013 prihlasovateľa BRANDMARKS s.r.o., J. Farkaša 12, 903 01 Senec, SK

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.1.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5141-2013 je slovné označenie v priloženej grafickej úprave „BRANDMARKS“ prihlasované pre tovary v triedach 16 a 25 a pre služby v triedach 35, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad v liste zo 14. 1. 2014 konštatoval, že prihlasované označenie je tvorené výrazom „BRANDMARKS“, ktorý je podobne ako výraz „trademarks“ anglickým ekvivalentom výrazu pre „ochranné známky“, t.j. konkrétneho druhu priemyselno-právnej ochrany. Úrad ďalej v liste uviedol, že v prípade použitia slova „BRANDMARKS“ pri rôznych registrovaných ochranných známkach rôznych majiteľov a pri súčasnom označovaní tovarov a služieb pochádzajúcich od prihlasovateľa môže dochádzať k situácii, že spotrebiteľ nebude jednoznačne vedieť identifikovať, že daný tovar, resp. daná služba pochádza práve od jedného určitého subjektu, čím sa stráca základná funkcia ochrannej známky, a to odlišiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Navyše, v prípade označovania niektorých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 16, 35, 41, 42 a 45 označením „BRANDMARKS“ by mohlo toto označenie byť vnímané spotrebiteľmi aj ako opisné v tom zmysle, že by vytváralo predstavu o spojitosti týchto tovarov a služieb s oblasťou priemyselných práv, konkrétne spotrebiteľia by mohli reálne predpokladať, že ide o napr. *zbieranie a zhromažďovanie údajov týkajúcich sa ochranných známok; rôzne vzdelávacie služby, vydateľské služby, rozhlasové a televízne programy, nosiče informácií v papierovej podobe zamerané na oblasť ochranných známok; právne a iné služby ochrany priemyselných práv zamerané na ochranné známky.*

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (reťazec písmen „BR\*\*\*MARKS“ je v bežnom type písma čiernej farby a reťazec písmen „AND“ je v bežnom type písma šedej farby), úrad ju v liste zhodnotil ako minimálnu. Použitie iného štandardného typu písma a šedej farby v reťazci písmen „AND“ je takmer nepostrehnuteľné, a preto prihlasovanému označeniu takáto úprava nezabezpečuje dostatočnú rozlišovaciu

spôsobilosť, na základe ktorej by spotrebiteľ vedel odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb pochádzajúcich od iných osôb. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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 nemožno zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Hoci prihlasovateľ zaslal odpoveď na výsledok prieskumu v stanovenej lehote prostredníctvom e-mailovej komunikácie, bol úradom riadne oboznámený o nutnosti doručenia odpovede v písomnej forme do jedného mesiaca v súlade s § 51 ods. 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Týmto oznámením úradu bol prihlasovateľ poučený, že nepredloženie písomného podania bude mať za následok klasifikovanie podania ako nepodaného. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ v stanovenej lehote do 21.3.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
BRANDMARKS s.r.o.  
Hroznová 19  
902 01 Pezinok