



Banská Bystrica 27. 11. 2018
POZ 181-2018/Z-521-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 181-2018 s názvom SmartBooks z 23.1.2018 prihlasovateľa SmartBooks, a.s., Národná 18, 010 01 Žilina 1, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 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 2.8.2018 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 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 2.8.2018 uviedol, že slovné označenie „SmartBooks“ prihlásené pre služby „on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35, „on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41, „počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)“ v triede 42 a „udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby)“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb 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 k službám v triede 41 a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 42 a 45 nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, charakter a vlastnosti prihlásených služieb. Úrad skonštatoval, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované inteligentné knihy (napr. v podobe počítačového softvéru alebo aplikácie prostredníctvom internetu) a s nimi súvisiace služby (napr. počítačové programovanie, tvorba počítačového softvéru, reklama, udeľovanie licencií na počítačové programy). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „smart“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená inteligentný, pohotový, rýchly a slovo „books“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame knihy (In. PC Translator 2010).

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť služby jedného subjektu od služieb iného subjektu, je výlučne slovné označenie „SmartBooks“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé pre 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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 9.10.2018 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 známk a dizajnov

Doručiť:
SmartBooks, a.s.
Národná 18
010 01 Žilina 1