



Banská Bystrica 8. 3. 2019  
POZ 1555-2018/Z-119-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1555-2018 z 10.7.2018 prihlasovateľa Mareka Šubu, Ždiarska 709/18, 949 01 Nitra 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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 19.12.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 známky je slovné označenie v priloženej úprave

prihlásené pre tovary „počítače; notebooky (prenosné počítače); počítačový hardvér; nahraté počítačové programy; počítačové operačné programy(nahraté); počítačový softvér(nahraté počítačové programy); počítačové programy(sťahovateľné); počítačové hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie(sťahovateľné); solárne panely na výrobu elektrickej energie; fotovoltické články; nabíjacie stanice pre elektromobily“ **v triede 9** a služby „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; personálne poradenstvo; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketingový prieskum; reklama; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marketing“ **v triede 35**; „prenos elektronickej pošty; posielanie správ;

*komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie diskusných fór online“* **v triede 38** a „*počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičovanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti“* **v triede 42** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva zo slovného spojenia „WebEnergy“ napísaného bežným typom písma malej tlačenej abecedy, okrem písmen „W“ a „E“, ktoré sú vyobrazené ako veľké. Grafická úprava označenia spočíva ďalej vo farebnom odlišení prvkov „Web“ a „Energy“, kde prvok „Web“ je znázornený modrou farbou a prvok „Energy“ je znázornený farbou zelenou. Uvedená grafická úprava predmetného označenia (*rozdielna veľkosť začiatočných písmen a rozdielne farby slovných prvkov označenia*) opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „Web“ a „Energy“. Anglický výraz „web“ sa v slovenskom jazyku často používa nielen pre označenie *medzinárodnej počítačovej siete, internet, world wide web* (In.: <http://slovník.azet.sk/slovník-cudzich-slov/?q=web>), ale tiež pre označenie súboru webových stránok, zvyčajne umiestnených v rámci jednej domény na internete (In.: [https://sk.wikipedia.org/wiki/Web\\_site](https://sk.wikipedia.org/wiki/Web_site)). Druhá časť spojenia, anglický výraz „energy“ má v slovenskom jazyku okrem iného význam *energia* (In.: PC Transaltor 2010.21).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 19.12.2018 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám 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) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, obsahu a charakteru prihlásených služieb a tovarov.

Uvedené vplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno hromadne označiť ako *poradenské služby v oblasti úspory energie, služby výskumu, rôzne softvérové služby, služby tvorby a spravovania webových stránok, resp. s nimi súvisiace poradenstvo*, chápať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú prostredníctvom internetu, resp. internetových stránok ponúkané služby, informácie, rady, atď. týkajúce sa problematiky energie a energetiky, a teda nie ako označenie označujúce obchodný pôvod služieb.

S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené tovary v triede 9, ktoré možno hromadne označiť ako *počítačový softvér a hardvér, solárne panely na výrobu elektrickej energie; fotovoltické články; nabíjacie stanice pre elektromobily* a služby v triedach 35 a 38, ktoré možno hromadne označiť ako *obchodné poradenské služby, služby marketingu, reklamno-propagačné služby, služby databáz, telekomunikačné služby, služby prístupu do počítačových sietí*, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným tovarom a službám.

Taktiež grafická úprava predmetného označenia, spočívajúca v rozdielnej veľkosti začiatočných písmen slovných prvkov tvoriacich označenie, ako aj ich farebnosti (*slovný prvok „Web“ je znázornený modrou farbou a prvok „Energy“ je znázornený farbou zelenou*), je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlišiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Uvedené stvrdenie označenia iba podčiarkuje opisnosť prihláseného označenia, keďže opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova a tým vyzdvihuje ich význam.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám a tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom

jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcej 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 musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné 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.

Úrad vo svojom liste z 19.12.2018 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihlasovaným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 26.2.2019 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:  
Marek Šuba  
Ždiarska 709/18

