



Banská Bystrica 30. 6. 2020
POZ 350-2020/Z-265-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 350-2020 z 10.2.2020 s názvom „SMART účtovníctvo“ prihlasovateľa Ján Nemergut - SMART účtovníctvo, Za vodou 1362/4, 064 01 Stará Ľubovňa,

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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21. 4. 2020 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, 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.

Predmetom prihlášky ochranej známky POZ 350-2020 je výlučne slovné označenia „SMART účtovníctvo“ prihlásené pre služby „*analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor zamestnancov; sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie je tvorené dvoma všeobecnými slovnými prvkami napísanými štandardným druhom veľkého a malého tlačeneho písma, a to slovom „SMART“, ktoré v anglickom jazyku znamená „*rýchly, pohotový, moderný, bystrý, inteligentný*“ a slovom „účtovníctvo“, ktoré Krátky slovník slovenského jazyka č. 4 z r. 2003 (kodifikačná príručka) definuje ako : „*1. metóda evidencie zacielená na hosp. činnosť organizácie; 2. vedenie účtov: podvojný ú., podnikové ú.*“ Označenie ako celok možno preložiť ako „*rýchle a pohotové vedenie účtov, resp. evidencia hosp. činnosti*“. Čo sa týka použitia veľkých a malých písmen v slovných prvkoch tvoriacich označenie, úrad uvádza, že vo všeobecnosti ich použitím opisné slovné prvky nenadobudli rozlišovaciu spôsobilosť.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám v triede 35 nemá takéto výlučne slovné označenie 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 z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu, účelu a zamerania prihlasovaných služieb. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu predstavovať tak živnostníci, ako aj firmy, jednoznačnú informáciu o tom, že predmetom poskytovaných služieb je rýchle a pohotové vedenie účtov, resp. evidencia hospodárskej činnosti. Bežný spotrebiteľ tak nebude schopný na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú, ale bude toto označenie považovať za opis služieb ponúkaných pod týmto označením.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad uviedol, že 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené 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.

V závere úrad uviedol, 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, 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. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 28. 6. 2020 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:

Ján Nemergut - SMART účtovníctvo
Za vodou 1362/4

