



Banská Bystrica 5. 11. 2020

POZ 1372-2020/Z-484-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1372-2020 z 23.6.2020 prihlasovateľa Branislava Brossmanna - EMSA, 8. mája 637/34, 089 01 Svidník (ďalej „prihlasovateľ“),

### sa zamieťa

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 zo 17.8.2020 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 (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 POZ 1372-2020 je slovné označenie „vodicak“ prihlásené pre služby „poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na obmedzenú dobu; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov“ v triede 38, „vzdelávanie; organizovanie vedeckých alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; školenia; vydávanie kníh; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); odborné preškolenie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how“ v triede 41 a „tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); vývoj softvéru na softvérové publikácie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva výlučne zo slovného výrazu bez diakritických znamienok „vodiacak“. Napriek chýbajúcemu mäkčeňu a dĺžňu nad písmenami „c“ a „a“ bude relevantná verejnosť, ktorá je tvorená bežným spotrebiteľom služieb v oblasti vzdelávania a výcviku šoférovania vozidiel (napr. budúci vodiči) ako aj odbornou verejnosťou v danej oblasti, predmetné označenie jednoznačne vnímať ako slovný prvok „vodičák“. Slovný prvok „vodičák“ je pritom zaužívaným výrazom označujúcim v hovorovej reči „vodičský preukaz“, t.j. *doklad s dôležitými osobnými údajmi vodiča, ktorým sa preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlo.*

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 17.8.2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku vo vzťahu k prihláseným službám 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, účelu a iných vlastností prihlásených služieb. Uvedené tvrdenie vyplynulo zo sémantického rozboru predmetného označenia, z významu ktorého je priemernému spotrebiteľovi priamo a bez zbytočného uvažovania zrejmé, že pod takýmto označením budú poskytované rôzne vzdelávacie služby (*„vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; školenia; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); odborné preškoľovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how“* v triede 41), zamerané na získanie dokladu oprávňujúceho jeho držiteľa viesť motorové vozidlá - vodičského preukazu, vodičáku. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby, ktoré možno hromadne označiť ako vydavateľské služby (*„vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania)“* v triede 41), telekomunikačné služby (*„poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov“* v triede 38), ako aj rôzne softvérové služby (*„tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); vývoj softvéru na softvérové publikácie“* v triede 42), a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám (napr. poskytovanie prístupu do databáz testov zameraných na získanie vodičského preukazu; vydávanie kníh a publikácií s tematikou výučby zamerané na získanie vodičského preukazu; tvorba, inštalácia, aktualizácia a údržba počítačového softvéru v danej oblasti, atď).

Keďže ide iba o slovný výraz s príznačným významom pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, na označenie svojich služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takémuto označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známkov pre vyššie uvedené vzdelávacie služby, resp. s nimi bezprostredne súvisiace.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám označením opisným, bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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 známkov.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 24.10.2020 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:

Branislav Brossmann -EMSA  
8.mája 637/34  
089 01 Svidník