



Banská Bystrica 15. 12. 2021
POZ 2244-2021/Z-474-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2244-2021 z 30.8.2021 prihlasovateľov prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann, Seeblick 37, Bell, Nemecko a Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Edvarda Beneše 1632, 535 01 Přelouč, česká republika (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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.10.2021 a 3.11.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2244-2021 je výlučne slovné označenie „DEKACERT Certifikácia podľa desatora DekaCert - certifikácia podľa desatora, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann Etický program podľa desatera DEKACERT, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann“ prihlásené pre tovary „vzdelávacie publikácie“ v triede 16 a služby „školenia“ v triede 41 a „testovanie analýzy a hodnotenie služieb iných subjektov pre účely certifikácie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) listom zo 6.10.2021 prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie je dlhé, pospájané z viacerých opakujúcich sa slovných prvkov, pričom ani ich kombinácia nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, ale naopak, prihlásené označenie sa vďaka tejto kombinácii stáva neprehľadným a ťažko zapamätateľným. Prihlásené označenie je nárokované pre tovary „vzdelávacie publikácie“ v triede 16 a služby „školenia“ v triede 41 a „testovanie analýzy a hodnotenie služieb iných subjektov pre účely certifikácie“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide teda o tovary a služby, pri ktorých relevantnou verejnosťou je široká spotrebiteľská verejnosť, resp. pri niektorých z nich aj odborná verejnosť, pričom priemerný spotrebiteľ z radov tak širokej, ako aj odbornej verejnosti nárokoványm tovarom a službám venuje priemerný stupeň pozornosti. Úrad v liste ďalej konštatoval, že takto vytvorené spojenie predstavuje ťažko zapamätateľné, nedíštinktívne označenie, ktoré nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných súťažiteľov na trhu.

Úrad ďalej podotkol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej mie-

ry, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Dňa 28.10.2021 a následne 6.12.2021 bolo úradu doručené stanovisko prihlasovateľa, v ktorom požiadal úrad o úpravu prihláseného označenia na jednoslovný výraz „DEKACERT“.

Úrad dňa 3.11.2021 prihlasovateľovi oznámil, že list úradu zo dňa 6.10.2021 nebol výzvou na úpravu predmetného označenia, ale len správou úradu, v zmysle ktorej bol prihlasovateľovi oznámený výsledok vecného posúdenia predmetného označenia, ktoré úrad vykonáva ex offio v rámci konania o prihláške ochrannej známky podľa § 28 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Na základe vecného prieskumu úrad zistil, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, čo je dôvodom na zamietnutie prihlášky ochrannej známky podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach. Úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannej známky umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť. Úrad tak učinil práve listom zo dňa 6.10.2021, ktorým prihlasovateľovi oznámil zistené dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky a zároveň mu stanovil lehotu na vyjadrenie sa k týmto dôvodom.

Úrad v liste ďalej konštatoval, že žiadosti prihlasovateľa o úpravu označenia v predmetnej prihláške nie je možné vyhovieť, pretože podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Keďže v danom prípade sa nejedná o prípustnú úpravu označenia v zmysle vyššie uvedeného, úrad konštatoval, že nemôže túto zmenu s poukazom na citované ustanovenie akceptovať a v konaní bude ďalej pokračovať so slovným označením „DEKACERT Certifikácia podľa desatora DekaCert - certifikácia podľa desatora, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann Etický program podľa desatera DEKACERT, autorka Prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann“. Zároveň úrad v liste uviedol, že aj naďalej trvá na tom, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a v plnom rozsahu sa pridrža svojho predchádzajúceho vyjadrenia zo dňa 6.10.2021.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 13.12.2021 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
Edvarda Beneše 1632
535 01 Přelouč