



Banská Bystrica 14. 1. 2022

POZ 2330-2021/Z-5-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2330-2021 z 9.9.2021 prihlasovateľa ProClienta Smart, s.r.o., Fadruszova 725/21, 941 01 Bratislava-Karlova Ves, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto (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 11.10.2021 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 2330-2021 je slovné označenie „**TENDERPortal**“ prihlásené pre tovary „*finančné počítačové programy; počítače; nahraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy)*“ v **triede 9** a služby „*kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodné-*

ho priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priradenia potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; aktualizácia a údržba informácií v registroch“ **v triede 35** a „počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; 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; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; autentifikácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania do viacerých online softvérových aplikácií súčasne“ **v triede 42** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie pozostáva výlučne zo slovného spojenia „TENDERPortal“ napísaného bežným typom tlačeneho písma. Výraz „TENDER“ v označení je tvorený veľkými tlačenými písmenami, pričom ďalší výraz označenia „Portal“ je tvorený malými tlačenými písmenami s výnimkou začiatočného písmena „P“, ktoré je tvorené veľkým tlačeným písmenom. Rozdielna veľkosť písmen slovných prvkov označenia opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „TENDER“ a „Portal“. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „tender“ je zaužívaný výraz pre „verejné ponukové výberové konanie“ (Krátky slovník slovenského jazyka 4, SAV, Bratislava 2003) a slovný prvok „portal“ v informatike a výpočtovej technike označuje okrem iného službu na internete poskytujúcu rozličné možnosti na vyhľadávanie informácií v internetovej sieti (In.: Slovník cudzích slov (akademický), SPN – Mladé letá, Bratislava, 2005), resp. „webovú stránku obsahujúcu prepojenia na ďalšie webové stránky“ (In.: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/portal>). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako internetová stránka zameraná na verejné ponukové výberové konania (tendre).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 11.10.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 35 a 42 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 obsahu, účelu a zamerania prihlásených tovarov a služieb. Úrad vo svojom vyjadrení konštatoval, že z hľadiska významu slovných prvkov tvoriacich toto označenie, poskytuje predmetné označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade tvorí odborná podnikateľská verejnosť, priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby v triedach 9 a 35, hromadne označené ako *softvér a hardvér, elektronické nosiče informácií, obchodné sprostredkovateľské služby, služby obchodného manažmentu, obchodnej organizácie a obchodnej administratívy, služby obchodného alebo podnikateľského poradenstva, služby porovnávanía cien, služby poskytovania obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*, ktoré budú zamerané na poskytovanie informácií, resp. obsahujú informácie o aktuálnych verejných zákazkách a o priebehu verejného obstarávania, analyzujú dianie vo verejnom obstarávaní, sú tvorené databázami tendrov, atď. S vyššie uvedenými tovarmi a službami taktiež priamo súvisia ostatné podporné a doplnkové služby v oblasti *reklamy a marketingu, databáz, tvorby, programovania, inštalovania a poskytovania softvéru a internetových stránok*, ako aj *služby hostovania na internetových stránkach*, prihlásené v triedach 35 a 42, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto službám.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok „TENDERPortal“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením 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 pre všetky prihlásené tovary a služby.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.12.2021 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:
MG LEGAL s.r.o.
Hlavná 6
040 01 Košice-Staré Mesto