

Banská Bystrica 12.12.2023
POZ 1729-2023/Z-357-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1729-2023 z 15.8.2023 prihlasovateľa i-Step communication, s.r.o., Račianska 153, Bratislava-Rača,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 25.9.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 ochrannej známky je slovné označenie „**ODBORNE PODCAST**“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

38 - Prenos digitálnych nahrávok.

41 - Tvorba digitálnych nahrávok ďalej ako „*prihlásené označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným službám nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku, ktoré je utvorené spojením slovných prvkov „odborne“ a „podcast“. Slovný prvok „odborne“ vo význame „odborným, kvalifikovaným spôsobom, kvalitne ako odborník; s náležitými vedomosťami z nejakého odboru, špecializovanej oblasti pracovnej činnosti al. nejakej problematiky, kvalifikovane, profesionálne“ (Slovník súčasného slovenského jazyka O-Pn, r. 2021). Slovný prvok „podcast“ charakterizuje anglický výkladový slovník Collins ako „A podcast is an audio file similar to a radio broadcast, that can be downloaded and listened to on a computer or MP3 player“ (In:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/podcast>), čo možno voľne preložiť ako „*podcast je audio súbor podobný rozhlasovanému vysielaniu, ktorý môže byť stiahnutý a počúvaný prostredníctvom počítača alebo MP3 prehrávača*“.

Podľa dostupných internetových zdrojov v slovenskom jazyku je k pojmu podcast uvedené „*Podcasty sú zvukové záznamy, ktoré autor alebo vydavateľ podcastu umiestňuje na internet v podobe súborov, najčastejšie vo formáte MP3, na ktoré odkazuje na webových stránkach. Podcasty možno počúvať priamo z web stránky ako stream avšak zmyslom podcastingu je počúvanie záznamov, vtedy, kedy to používateľovi vyhovuje alebo aj počúvanie bez pripojenia na internet, čo vyžaduje, aby sa záznam uložil (stiahol) do zariadenia, čo môže byť počítač, tablet, mobil, prehrávač a pod. Podcasty často bývajú pravidelné relácie, preto má zmysel prihlásiť sa na ich odber (ang. subscribe alebo follow) a nastaviť sťahovanie vybraných záznamov (napríklad relácií rádiových) pomocou softvéru alebo aplikácií (Apple podcasty, Google Podcasty, RSS, SoundCloud, Spotify, Podbeam, TuneIn a pod.) do zariadenia. (In: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Podcast>)*

Za priemerného spotrebiteľa určitých tovarov a služieb sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb. Relevantnou skupinou spotrebiteľov v prípade nárokovaných služieb je široká verejnosť, najmä mladšia generácia obyvateľov, ktorí využívajú rôzne hlasové služby dostupné prostredníctvom moderných technológií. Relevantnou skupinou spotrebiteľov je rovnako aj odborná verejnosť, teda technickí pracovníci rôznych rozhlasových staníc a ich redaktori, ktorí pripravujú a zabezpečujú vysielanie konkrétnych médií prostredníctvom podcastov alebo internetu, prípadne rôzne súkromné osoby vystupujúce na internete ako napr. blogeri či influenceri, ktorí prezentujú verejnosti svoje skúsenosti a postrehy aj takouto formou.

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované telekomunikačné služby zamerané na prenos digitálnych nahrávok (podcastov), ktoré je možné počúvať online prípadne si tieto nahrávky stiahnuť do elektronických zariadení a počúvať ich v inom čase, ktoré sú spracované kvalitne na vysokej profesionálnej úrovni alebo sa týkajú nejakej odbornej oblasti či problematiky. Všetkým uvedeným skupinám bude význam prihláseného označenia zrejmy na prvý pohľad alebo prvé počutie.

Jedná sa teda o opisné označenie, ktoré spotrebiteľská verejnosť nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných služieb, ale len ako jednoduchú a priamu informáciu o zameraní a charaktere takto označených služieb.

Aj napriek tomu, že slovo „podcast“ nie je kodifikované v slovenskom jazyku jeho význam je dostatočne jasný pre uvedenú skupinu relevantnej verejnosti, preto v spojení so slovom „odborne“ budú spotrebiteľia vedieť, aké služby alebo zameranie a obsah podcastov majú očakávať.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum)

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk

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 ochranné známkou, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

V závere správy z 25.9.2023 úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 27.11.2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 25.9.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

i-Step communication, s.r.o., Račianska 153, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjmateľ

ico://sk/35754281

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

18.12.2023 11:46

Doručovaná správa

Identifikátor správy

e43a683b-751b-4195-9744-8c07ddda758c

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

hP
+sc6tPcwek3PfPpLLvgoLPkrHayBgAVgEt5kIKHICg
+biOQr2gZdCMCf1Q==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

e4f36f93-8b0e-41e8-b426-ca67633ec369

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

d9bb4bc0-6068-4a81-859d-cf5da4aff4a3