



Banská Bystrica 24.06.2024
POZ 612-2024/Z-248-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 612-2024 z 7.3.2024 prihlasovateľa TECHBOX,s.r.o., Karola Šišku 4411/9, Senec, SK,

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 15.4.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, 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 POZ 612-2024 je slovné označenie „**EV ROKA**“, ktoré bolo prihlásené pre tovary „*tlačoviny; tlačené publikácie knihárske potreby; fotografie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; letáky; brožúry; katalógy; zoznamy; plagáty; tlačené publikácie; kalendáre; mapy; pohľadnice; príručky*“ **v triede 16** a služby „*reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely*“ **v triede 35** a „*vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; online vydávanie elektronických kníh a časopisov*“ **v triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a 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 obsah a zameranie (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 14.6.2024 uviedol, že hlavným cieľom prihlásenia ochrannej známky POZ 612-2024 je označenie čitateľskej ankety. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že súhlasí s námietkami úradu, a preto upravuje prihlásené označenie na slovné označenie „TECHBOX EV ROKA“, prípadne na obrazové označenie



V závere vyjadrenia prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb o tovary „*tlačoviny; tlačené publikácie knihárske potreby; fotografie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; letáky; brožúry; katalógy; zoznamy; plagáty; tlačené publikácie; kalendáre; mapy; pohľadnice; príručky*“ **v triede 16** a služby „*reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely*“ **v triede 35**.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám „*reklama; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových databáz; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; písanie reklamných textov*“ **v triede 35** a „*vzdelávanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpení; online vydávanie elektronických kníh a časopisov*“ **v triede 41** medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami

alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 612-2024 je slovné označenie „EV ROKA“, ktoré je tvorené anglickou skratkou „EV“ vo význame „electric vehicle“ (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ev>) – elektrické vozidlo, elektromobil - automobil poháňaný elektrickým motorom“ (SSSJ A-G, r. 2006) a slovom „ROKA“ (rok) ako časová perióda alebo časové obdobie 12 mesiacov (KSSJ 4, r. 2003) v príslušnom gramatickom páde.

Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s prihláseným označením na nárokových službách, pričom relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v tomto prípade je verejnosť navštevujúca rôzne podujatia či súťaže (napr. venované vozidlám), prípadne osoby zúčastňujúce sa prieskumov trhu prípadne odborná verejnosť (napr. motoristickí novinári), poskytne jej toto označenie len jednoduchú informáciu, že pod predmetným označením je organizovaná súťaž, podujatie, prieskum či anketa o elektrické vozidlo, ktoré je najlepšie v danom roku. Ide teda o opisné označenie, ktoré spotrebiteľská verejnosť nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokových služieb, ale len ako jednoduchú a priamu informáciu o obsahu a zameraní takto označených služieb. Služby prihlásené v triede 35 medzinárodného triedenia, t. j. služby v oblasti reklamy či marketingu úrad považuje za súvisiace služby so službami, akými sú organizovanie rôznych súťaží či prieskumov resp. služby, ktoré sú s nimi často poskytované a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto službám.

Túto skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa zo dňa 14.6.2024, v ktorom prihlasovateľ uviedol, že pod predmetným označením organizuje čitateľskú anketu. Zároveň prihlasovateľ v tomto vyjadrení uviedol, že súhlasí s námietkami úradu.

Z doposiaľ uvedeného je zrejmé, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (resp. iných subjektov), čo prihlásené označenie nie je schopné plniť a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných znáмок.

Čo sa týka požiadavky prihlasovateľa na zmenu prihláseného označenia na slovné alebo obrazové označenie „TECHBOX EV ROKA“, úrad uvádza, že 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.**

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že žiadosti prihlasovateľa o úpravu ochrannej známky, tak ako to prihlasovateľ navrhol, nie je možné v rámci tohto konania vyhovieť. Pokiaľ má prihlasovateľ záujem o zápis označenia, ktoré uviedol po svojom vyjadrení zo dňa 14. 6. 2024, ako ochrannej známky, je potrebné aby podal novú žiadosť o zápis ochrannej známky, o ktorej bude úrad viesť osobitné zápisné konanie.

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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o oprávnom 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:

TECHBOX,s.r.o., Karola Šišku 4411/9, 903 01 Senec, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/36432997

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

11.07.2024 00:09

Doručovaná správa

Identifikátor správy

ce771c2d-569d-45a4-812e-10f1c7664dee

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

SZbTacgDg9migTgRaIHPUuJbbgJqpsVlln
+ITnzCjaSkeJLzhlvGX25SKijnzvUvI/
oenHWCbUP3S7v6P5+0Ag==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

ccbece2d-8dd2-4bc7-9caf-de201bcba057

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

10f1f383-f568-408a-a155-e8c6d94745b1