



Banská Bystrica 11.10.2024
POZ 1907-2023/Z-407-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1907-2023 z 11.9.2023 prihlasovateľa Orange Brand Services Limited, 3 More London Riverside, SE1 2AQ Londýn, GB, ktorého v konaní zastupuje TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 656/6, Bratislava-Staré Mesto, 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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 15.5.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.5.2024 uviedol, že slovné označenie „**TOLUDSKEVNAS**“ prihlásené pre služby „*telekomunikačné služby; komunikačné služby; telefonické služby; komunikácia mobilnými telefónmi; služby presmerovania telefonických hovorov; hlasová odkazová služba; služby elektronickej pošty; prenos správ, obrazových alebo zvukových informácií, hudby a údajov prostredníctvom elektronických sietí; prenos správ, obrazových alebo zvukových informácií, hudby a údajov prostredníctvom analógových sietí; služby doručovania elektronických správ; on-line informačné služby spojené s telekomunikáciami; služby výmeny elektronických údajov; prenos údajov prostredníctvom telekomunikácií; prenos digitálnych súborov; satelitné komunikačné služby; vysielacie služby; vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, filmov a interaktívnych hier; prenos rozhlasových alebo televíznych programov, filmov a interaktívnych hier; vysielanie zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; prenos zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; poskytovanie online prístupu k multimediálnemu obsahu; prenos elektronických hier prostredníctvom elektronických komunikačných sietí; služby videospráv; videokonferenčné služby; videotelefónne služby; poskytovanie telekomunikačného prenosu informácií, internetových stránok, počítačových programov a údajov; poskytovanie telekomunikačného spojenia s asistenčnými telefónnymi linkami a call centrami (telekomunikačné služby); telefónne komunikačné služby pre asistenčné telefónne linky a call centrá; poskytovanie používateľského prístupu k internetu; poskytovanie prístupu do diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; audio a videokonferenčné služby; poskytovanie používateľského prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete; poskytovanie používateľského prístupu na webové stránky s mp3 hudbou na internete; poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom*“

telekomunikácií; poskytovanie prístupu do telekomunikačných infraštruktúr a sietí pre iných prevádzkovateľov a tretie osoby; prenájom telekomunikačnej infraštruktúry a sietí iným operátorom a tretím stranám; prístupové služby týkajúce sa telekomunikácie; poskytovanie dočasného používateľského prístupu k internetu pre tretie strany; poskytovanie elektronického prenosu údajov o elektronických platbách cez internet; spravodajské agentúry; prenos správ, noviniek a informácií o aktuálnych udalostiach; lízing a prenájom telekomunikačných prístrojov, nástrojov, zariadení alebo súčiastok, ktoré sú používané pri poskytovaní služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poskytovanie prístupu do elektronickej on-line siete pre vyhľadávanie informácií; služby poskytovateľov internetových služieb; poradenstvo, informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; káblové a satelitné prenosové služby; poskytovanie bezdrôtových širokopásmových služieb; telekomunikačné služby pre cestujúcich v lietadlách; poskytovanie telekomunikačného prístupu k službám spracovania elektronických platieb; poskytovanie telekomunikačného prístupu k službám spracovania elektronických platieb pri elektronickom prevode kapitálu; poskytovanie telekomunikačného prístupu k zariadeniam spracovávajúcim online transakcie; poskytovanie telekomunikačného pripojenia a sietí na použitie s internetom vecí [IoT]“ **v triede 38** a „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; riadenie výskumných, dizajnerských a vývojových projektov; technický výskum; výskum, navrhovanie a vývoj počítačov, počítačových programov, počítačových systémov, počítačových softvérových aplikačných riešení, počítačových hier, softvéru virtuálnej reality, systémov na spracovanie údajov, správy údajov, systémov na spracovanie počítačových informácií, telefonických komunikačných služieb, digitálnych komunikačných služieb, elektronických komunikačných služieb, online komunikačných služieb, satelitných komunikačných služieb, služieb v oblasti bezdrôtovej komunikácie, komunikačných systémov a sieťových rozhraní; poskytovanie technických konzultácií, informácií a poradenstva týkajúcich sa vyššie uvedených služieb; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre počítačové siete a servery; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre prístup a používanie výpočtových cloud computingových sietí; technické navrhovanie a plánovanie telekomunikačných sietí; dizajn a vývoj programov internetovej bezpečnosti; navrhovanie a vývoj počítačových bezpečnostných systémov pre elektronické údaje; technické skúšky; priemyselné testovanie; príprava technických správ a projektových štúdií; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); údržba, aktualizovanie a tvorba počítačového firmvéru a počítačového softvéru; počítačové programovacie služby; príprava a poskytovanie technických informácií súvisiacich s počítačmi a zariadením počítačových sietí; technické poradenské a konzultačné služby týkajúce sa informačných technológií a telekomunikácií; konzultácie týkajúce sa sietí a služieb pre poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); technické poradenstvo týkajúce sa aplikácie a používania počítačového softvéru; konzultačné a informačné služby týkajúce sa integrácie počítačových systémov, informačných technológií, IT architektúry a infraštruktúry; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; dizajn a vývoj počítačových systémov a telekomunikačných systémov a vybavenia; poskytovanie technickej podpory pre počítačové siete, telekomunikačné siete a siete na prenos dát; počítačové programovacie služby poskytnuté online; programovanie internetových bezpečnostných programov; požičiavanie počítačov; služby vytvárania virtuálnych a interaktívnych obrazov; tvorba, prevádzkovanie a údržba databáz; tvorba, prevádzkovanie a údržba intranetov; tvorba, prevádzkovanie a údržba webových stránok; tvorba, udržiavanie, prevádzkovanie a hostovanie webových stránok (pre tretie osoby); údržba databáz; údržba weblogov; údržba webových portálov; hostovanie platforiem na internete; hostovanie počítačových softvérových aplikácií pre tretie osoby; hostovanie pamäťového priestoru na internete; hostovanie a prenájom pamäťového priestoru pre webové stránky; hostovanie multimédií a interaktívnych aplikácií; hostovanie on-line zariadení na vedenie interaktívnych diskusií; hostovanie počítačových údajov, súborov, aplikácií a informácií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); inštalovanie a údržba počítačových programov; poskytovanie dočasného používania on-line aplikácií, softvérových nástrojov a on-line operačného softvéru (nestahovateľného) pre počítačové siete a servery; prenájom operačného softvéru pre počítačové siete a servery; prenájom webových serverov; prenájom počítačového herného softvéru; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru (nestahovateľného) pre prístup a používanie cloud computingových sietí; poskytovanie dočasného používania internetových bezpečnostných programov; on-line poskytovanie informačných a poradenských služieb týkajúcich sa už uvedených služieb v triede 42 tohto zoznamu z počítačovej databázy alebo cez internet; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; bezpečnostné počítačové služby pre ochranu pred nelegálnym sieťovým prístupom; riadenie IT projektov; konfigurácia počítačových sietí pomocou softvéru; integrácia počítačových systémov; riadenie počítačových projektov v oblasti spracovania elektronických údajov [EDP];

správa serverov; odborné poradenstvo v oblasti šetrenia energiou; vývoj systémov na riadenie energie a výkonu; navrhovanie a vývoj softvéru na správu energie; vykonávanie výskumných a hodnotiacich štúdií v oblasti ochrany životného prostredia, prírodných zdrojov a trvalo udržateľnej výroby energie; technické služby týkajúce sa zhromažďovania informácií z diaľkových prístrojov na meranie spotreby energie; energetické konzultačné a informačné služby týkajúce sa spotreby elektrickej energie, plynu, energie, tepla a vody; poskytovanie informácií o počasí; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poskytovanie technických konzultácií, informácií a poradenstva týkajúcich sa vyššie uvedených služieb; služby konfigurácie počítačových sietí; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu [SaaS]; poskytovanie počítačových softvérových platforiem pre umelú inteligenciu prostredníctvom internetu [SaaS]; navrhovanie komunikačných systémov; poradenstvo v oblasti softvéru pre komunikačné systémy; vývoj softvéru pre komunikačné systémy; údržba softvéru pre komunikačné systémy; vývoj počítačových platforiem; poskytovanie počítačovej platformy [PaaS]“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad uviedol, že prihlásené slovné označenie „**TOLUDSKEVNAS**“ pozostáva z viacerých slovných prvkov, konkrétne zo slovného prvkov „**TO**“ (ukazuje na osobu alebo vec v blízkosti hovoriaceho, prípadne označuje osobu, zviera alebo vec, ktoré sa v dialógu nezúčastňujú, o ktorých už bola reč alebo ktoré sú dostatočne určené situáciou), prídavného mena „**LUDSKE**“ (ľudský - vo význame 1. vzťahujúci sa na človeka, na ľudí, 2. charakteristický pre človeka; vytvorený človekom; určený pre človeka, 3. vyznačujúci sa ľudskosťou, humánnym prístupom k ľuďom, ľudomilný; zameraný na človeka, na jeho dobro, 4. ktorému možno dobre rozumieť, ľahko zrozumiteľný, prístupný), predložky „**V**“ (vyjadruje miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie alebo všeob. priestorový význ.) a osobného zámena „**NAS**“ (nás - G, A a L osobného zámena my - 1. označuje skupinu, ktorú tvorí hovoriaci a jedna alebo viac osôb, 2. označuje ľudí všeobecne alebo istý kolektív; všetci, každý z nás) (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003, Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N, O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021). Pokiaľ ide o vynechanie medzier medzi týmito slovnými prvkami, ako aj vynechanie diakritických znamienok (mäkčeňa a dĺžňov) a použitie veľkého písma, z hľadiska reálneho vnímania spotrebiteľa je táto skutočnosť nepodstatná, pretože sa nemení sémantický význam výrazu (slovného spojenia) a spotrebiteľovi je význam označenia bez hlbších kognitívnych úvah zrejmý.

Spojením slovných prvkov tak vzniklo označenie, ktoré môže byť relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, v tomto prípade širokou časťou populácie na území Slovenskej republiky, vnímané aj ako označenie s povahou ľahko zrozumiteľného sloganu, ktorý poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len informáciu o vzťahu k poskytovaným službám. Označenie môže spotrebiteľovi poskytovať predstavu, že takto označené služby budú poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na ľudskosť, humánnym prístupom k ľuďom, prípadne že poskytované služby budú pre spotrebiteľa ľahko zrozumiteľné, prístupné.

Prieskumom bolo teda zistené, že predmetné označenie, predstavujúce slogan, nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 38 a 42 rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že slovné spojenie „**TOLUDSKEVNAS**“ je tvorené všeobecnými slovnými prvkami v slovenskom jazyku vo význame „to ľudské v nás“. Predmetné označenie bude spotrebiteľská verejnosť vnímať len ako reklamný slogan s pozitívnou konotáciou. Nejde o slogan, ktorý by bol slovnou hračkou alebo by prinášal prvky významového prekvapenia, a teda nespúšťa v myšliach príslušnej skupiny verejnosti kognitívny proces ani si nevyžaduje použitie interpretačných schopností.

V zmysle uvedených skutočností spotrebiteľská a užívateľská verejnosť nie je schopná na základe predmetného označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Všeobecnosť a nedištinktivnosť tohto sloganu, ktorý z hľadiska štylizovania nie je nijako originálny či fantastický, podčiarkuje aj tá skutočnosť, že takýto odkaz obsiahnutý v prihlásenom označení môže pochádzať od ktoréhokoľvek človeka či subjektu, ktorý poskytuje pre iné osoby, subjekty alebo štát rôzne druhy služieb, ktoré je možné uskutočniť, zrealizovať s ľudským prístupom.

V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú iba vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj

o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Preto sú slogany v zmysle metodiky v rámci známkovej praxe hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, pokiaľ nemajú humorný význam, neobsahujú narážku, či netvorí básničku. Podľa týchto zásad slogan „**TOLUDSKEVNAS**“ nespĺňa ani jednu z uvedených podmienok pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, naopak, bez fantazijnosti a originalnosti tvorí, ako už bolo vyššie uvedené, iba jednoduchú informáciu či odkaz na to, že prihlasovateľ poskytuje služby vyznačujúce sa ľudskosťou, humánnym prístupom.

Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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 jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu, čo predmetné označenie nespĺňa, a preto nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, t.j. z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

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 15.9.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 15.5.2024 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:

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 656/6, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/35905832

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

14.10.2024 12:21

Doručovaná správa

Identifikátor správy

0c511fec-45fd-431c-a941-49837a043c2a

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

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

Typ

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

Hodnota

rkzLDD9fgPM7E6XvUcOCwPjA0JJ
+rJSIcqfPcPh3Ni8GCE9fIT5bma3cQinAMrNvNVU
Pi4dq2Rff7aX9mw==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

8969cfa3-1db6-4ad2-a1a7-b8847a0fd1d9

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

459f7a01-357f-4ec2-9e34-e02f7ff28a79