



*Banská Bystrica 05.11.2024
POZ 1837-2024/Z-427-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1837-2024 z 8.7.2024 prihlasovateľa Argania, spol. s r.o., Železničná 2727/34, Poprad, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária FABIAN, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad 1,

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 21.8.2024 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 je slovné označenie „ADJUST GREAT“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; príprava miezd a výplatných listín; vypracovávanie daňových priznaní; dočasné riadenie podnikov; obchodné poradenské služby v oblasti digitalizácie.

36 - Finančné riadenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; správa finančných záležitostí; finančné poradenské služby v oblasti daní; finančné poradenstvo.

38 - Telekonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; prenos digitálnych nahrávok (podcastov).

41 - Akadémie (vzdelávanie); školenia; koučovanie (školenie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie.

42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); vývoj softvéru na

softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); online poskytovanie počítačového softvéru bez možnosti stiahnutia.

45 - Udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby) 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 v triedach 35, 36, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia 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 kvalitu, zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku, ktoré je utvorené spojením slovných prvkov „adjust“ v preklade z anglického jazyka vo význame „prispôbiť; upraviť; nastaviť alebo zregulovať“ a slovného prvku „great“ v preklade z anglického jazyka vo význame „ohromný, obrovský, významný, výborný, skvelý, úžasny“.

Predmetné označenie poskytuje v spojitosti s prihlásenými finančnými službami v triede 36 (*finančné riadenie; správa finančných záležitostí; finančné poradenské služby v oblasti daní; finančné poradenstvo*) priamu informáciu, že služby sú zamerané na významné prispôbenie alebo upravenie a nastavenie finančných procesov prípadne, že tieto optimalizačné služby sú poskytované na vysokej úrovni (skvelo, úžasne). Vo vzťahu k počítačovým a softvérovým službám v triede 42 (*tvorba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; vývoj softvéru...*) poskytuje označenie jednoduchú a priamu informáciu o tom, že počítačový softvér je zostavený tak, aby vykonával také operácie, ktoré umožňujú alebo ponúkajú rôzne možnosti prispôbenia, upravenia, nastavenia finančných procesov na vysokej úrovni (skvelo, úžasne). Obdobnú analógiu je možné uplatniť aj v prípade služieb uvedených v triedach 38, 41 a 45, a teda, že služby je možné prispôbiť alebo nastaviť podľa potrieb zákazníka a služby sú poskytované na vysokej úrovni (skvelo, úžasne).

Úrad ďalej uviedol, že predmetné označenie je opisné a spotrebiteľská verejnosť ho nebude vnímať ako údaj o obchodnom pôvode poskytovaných služieb, ale len ako jednoduchú a priamu informáciu o kvalite, zameraní a charaktere takto označených služieb. Služby prihlásené v triede 35 medzinárodného triedenia úrad považuje za súvisiace služby s obdobným zameraním, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto službám.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných služieb. V prípade prihlásených tovarov a služieb je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá využíva finančné riadenie, softvérové a telekonferenčné a vzdelávacie služby. Môže ísť napr. o podnikateľov finančných poradcov, ale aj odbornú verejnosť z radov finančníkov, podnikateľov, účtovníkov či programátorov alebo analytikov. Všetkým uvedeným skupinám bude význam prihláseného označenia zrejmý.

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 známok by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto skonštatoval, že ide o označenie opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

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 známok Európskej únie, časť B, Prieskum).

Možno taktiež konštatovať, že slovný prvok „great“ zdôrazňuje kvalitu služieb prihlasovateľa v porovnaní s inými subjektmi s rovnakým zameraním. Prihlásené označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter. Tým predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami zvýhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb. Laudatórne označenia sú považované za označenia bez 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 21.10.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 21.8.2024 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:

Advokátska kancelária FABIAN, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika