



Banská Bystrica 15.11.2024
POZ 531-2023/Z-438-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 531-2023 z 3.3.2023 prihlasovateľov ESB, s. r. o., Astrová 19566/10, Bratislava-Ružinov, Worthing, s.r.o., Páříčková 1101/31, Bratislava-Ružinov, ktorých v konaní zastupuje Mgr. Linda Klanicová, advokátka, Staré Grunty 18, Bratislava-Karlova Ves (ďalej ako „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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo 6.6.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach (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 531-2023 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „FIRMOLOGIA“ prihlasované pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor zamestnancov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; dočasné riadenie podnikov; podnikové komunikačné služby; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov.

42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné analýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kontroly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových

programov; inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám nemá takéto prihlásené označenie 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 druhu, obsahu, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo z posúdenia označenia ako celku v súvislosti k prihlasovaným službám 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 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti, ktoré bolo úradu doručené dňa 7.8.2023 uviedol svoj názor, že výraz "firmológia" nie je výrazom, ktorý by bol v slovenskom jazyku používaný na označenie akejkoľvek druhovej činnosti týkajúcej sa činnosti firiem alebo podnikov, je názvom, ktorý si prihlasovateľ sám vymyslel svojou kreatívnou duševnou činnosťou. Prihlasovateľ má za to, že neexistuje žiadny vedný odbor alebo náuka "firmológia", nie je teda možné tvrdiť, že tento fiktívny názov je druhovým označením čohokoľvek. Prihlasovateľ nemá vedomosť o tom, žeby nejaká iná spoločnosť ponúkala akékoľvek tovary alebo služby pod značkou firmológia, alebo žeby tento názov bol v akýchkoľvek obchodných kruhoch bežne používaný ako druhový. Ďalej prihlasovateľ uviedol názor, že kreatívnym spojením dvoch druhových a všeobecných názvov je možné vytvoriť jedinečné označenie, ktoré je spôsobilé mať rozlišovaciu schopnosť pre spotrebiteľa. Prípona -lógia navyše nemá len význam vedného odboru alebo náuky. Jestvujú aj výrazy ako "trilógia" - sada 3 literárnych diel, "frazelológia" - súbor ustálených slovných spojení a pod., v tomto kontexte je prípona -lógia vo význame súboru viacerých vecí, nie náuky o niečom.

Na základe uvedených dôvodov prihlasovateľ má za to, že prihlásené označenie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk.

Záverčné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35 a 42 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 výlučka 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 výlučky 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.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V súlade s uvedeným a posudzovacou praxou, úrad konštatuje, že slovné označenie „firmológia“ prihlasované pre služby v oblasti obchodného, alebo priemyselného podnikania či obchodu ako aj služieb kontrol, analýz či výskumu v priemysle a služieb spojených s počítačovým hardvérom a softvérom nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, obsahu a zamerania poskytovaných služieb.

Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, prihlasované označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného spotrebiteľa, ktorým je v tomto prípade široká verejnosť občanov SR, riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných, zaujímajúcich a orientujúcich sa v oblasti obchodného, alebo priemyselného podnikania či obchodu, že prihlasovateľom poskytované služby sú zamerané na odbor podnikania a obchodnej či priemyselnej činnosti vo forme firmy, keďže ide o spojenie slova „*firma(o)*“, ktorého význam je aj bez hlbších kognitívnych úvah zrejmý a koncovky „-*lógia*“, čo je v zloženinách druhá časť s významom „*veda, náuka, vedný alebo pracovný odbor*“ (Slovník cudzích slov (akademický), SAV, Bratislava, 2005). Aj keď v tomto prípade ide o novotvar, z pohľadu spisovného jazyka, pre relevantného zákazníka neexistuje badateľná odchýlka medzi novotvarom a slovnými prvkami z ktorých je novotvar zložený. Vo vzťahu k prihlasovaným službám preto ide jednoznačne o opisné označenie, ktorého význam je na prvý pohľad zrejmý. Prihlasované označenie preto nebude vnímané verejnosťou ako označenie pôvodu prihlasovaných služieb, pretože nemožní vytvoriť prepojenie medzi službami s ktorými je označenie používané a samotným prihlasovateľom a tým zabezpečiť jeho rozlišovaciu spôsobilosť a naplniť zmysel ochrannej známky.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že v prípade prihlasovaného označenia ide o fiktívne označenie nepoužívané na označenie akejkoľvek druhovej činnosti týkajúcej sa činnosti firiem alebo podnikov a je názvom, ktorý si prihlasovateľ sám vymyslel svojou kreatívnou duševnou činnosťou, ktoré sa bežne nepoužíva, úrad poukazuje na skutočnosť, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení uvedeného ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť. Tiež je potrebné uviesť, že ak dané označenie má viacero významov, na zamietnutie zápisu ochrannej známky podľa tohto ustanovenia stačí, že aspoň jeden z možných významov označuje charakteristiky príslušných tovarov alebo služieb.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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 zohľadňujúce skutkový stav veci, z ktorých vyplýva, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, 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, či argumenty, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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:

Mgr. Linda Klanicová, advokátka, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika