



Banská Bystrica 9. 7. 2014  
POZ 1236-2011/Z-294-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1236-2011 s názvom *aktuality.sk* z 22.7.2011 prihlasovateľa Azet.sk, a.s., Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje patentový zástupca Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.3.2012 a 28.1.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu z 22.03.2012 zistil, že predmetné označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona, pretože pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie obsahu a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené úrad konštatoval na základe sémantického rozboru predmetného označenia pozostávajúceho z bežne používaného slova „aktuality“, ktoré v spojení s doménovou príponou „.sk“ poskytuje priemernému spotrebiteľovi jednoznačnú a priamu informáciu o tom, že hlavnou témou, obsahom a zameraním prihlasovaných tovarov a služieb (*tlačovín a papiernického tovaru* prihlasovaného v triede 16, *reklamných a marketingových služieb* prihlasovaných v triede 35, *telekomunikačných a internetových služieb* prihlasovaných v triede 38, *počítačových, grafických a softvérových služieb* prihlasovaných v triede 42, *sociálnych a právnych služieb* prihlasovaných v triede 45) sú najnovšie udalosti, novinky a správy viažuce sa k týmto tovarom a službám, a tieto služby sú poskytované prostredníctvom internetu. V tejto súvislosti úrad uviedol, že prípona „.sk“ nemá zo známkovoprávneho hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, pretože táto skratka je bežnou súčasťou slovenských doménových mien.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože dominantnou časťou označenia je text, ktorý pozostáva z písma bežného typu tmavomodrej farby, pričom grafický prvok v tvare oranžovej šípky smerujúcej na textovú časť je v porovnaní s textovou časťou zanedbateľný a nevýrazný. Použitý typ písma a celková grafická úprava označenia tak nie je ničím výnimočná, jedinečná, ani originálna a prihlasovanému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť.

**Vo vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 1.6.2012** prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so stanoviskom úradu keď uviedol, že podobné označenia úrad akceptoval. Úrad poukázal na skutočnosť, že posúdenie možnosti

zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a nie na základe predchádzajúceho postupu úradu. Každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy. Poukazovanie na iné konania je právne bezvýznamné, každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. V súvislosti s poukazovaním na iné konania o zápis ochrannej známky bolo uvedené, že úrad vždy postupoval zákonným spôsobom a zápisnú nespôsobilosť konštatoval pri tých označeniach, ktoré nespĺňali podmienky v zmysle § 5 ods. 1 citovaného zákona (OZ 195352 POĽOVNÍCTVO, OZ 183750 ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, OZ 203162 DOBRÉ JEDLO, OZ 206613 SVADBA, OZ 204871 MAGAZÍN CHOVATEĽA, OZ 209308 SLOVENSKÁ KUCHYŇA, OZ 211650 ...vytvárame priestor, OZ 202969 Najlepší recepty). Úrad tiež zistil, že niektoré z prihlasovateľom uvádzaných ochranných známk boli medzičasom vyhlásené za neplatné (OZ 219970 BAGETA PREMIUM, OZ 219969 PREMIUM SENDVIČ) alebo zanikli v dôsledku neobnovenia zápisu (OZ 199495 CESTOVNÝ LEXIKÓN, OZ 195352 POĽOVNÍCTVO). Pri zostávajúcich označeniach nebol preukázaný súvis s prihlasovanými tovarmi a službami.

K argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie priamo nedefinuje tovar ani službu a nie je možné ho extenzívne vykladať ani preložiť, a preto je spôsobilé individualizovať všetky prihlasované tovary a služby, úrad uviedol, že základným hmotnoprávnym predpokladom registrácie označenia ako ochrannej známky je jeho rozlišovacia spôsobilosť, t.j. schopnosť identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, pokiaľ relevantná verejnosť je alebo bude schopná na základe neho rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. Relevantnou verejnosťou je v tomto prípade najmä spotrebiteľ, ktorý prostredníctvom internetu vyhľadáva aktuálne informácie a správy z domova i zo sveta. Vzhľadom na to, že predmetné označenie len informuje relevantnú verejnosť o tom, že obsahom a zameraním prihlasovaných tovarov a služieb budú aktuálne správy, nemožno toto označenie vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb, pre ktoré je zápis žiadaný.

K poukazovaniu prihlasovateľa na doménu „www.aktuality.sk“ úrad uvádza, že skutočnosť, že predmetné označenie je registrované ako doménové meno, nemá pre konanie o zápise ochrannej známky do registra žiaden význam, nakoľko podmienky registrácie domén sú odlišné od podmienok, ktoré vyžaduje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre registráciu označenia ako ochrannej známky. Ako ochranná známka môže byť zapísané len také označenie, ktoré spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle citovaného zákona. Predmetné označenie však tieto podmienky nespĺňa a túto skutočnosť nijako nemení ani fakt, že predmetné označenie je registrovaným doménovým menom.

S argumentom prihlasovateľa, že predmetné označenie úrad neposúdil ako celok, sa nemožno stotožniť, pretože úrad najskôr posúdil označenie z hľadiska významu slovných prvkov, ktorými je predmetné označenie tvorené a následne aj z hľadiska grafickej úpravy tohto označenia, pričom označenie posudzoval ako celok a vždy vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Grafickú úpravu predmetného označenia, ktorá pozostáva z písma bežného typu tmavomodrej farby a vyobrazenia šípky oranžovej farby, úrad považuje z celkového vizuálneho hľadiska za minimálnu a potlačenú dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlasovaných tovaroch a službách. Priemerný spotrebiteľ pri kontakte s predmetným označením postrehne v prvom rade výraznejšiu a dominantnejšiu slovnú časť označenia, opisujúcu obsah a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb. Celková grafická úprava označenia neobsahuje taký prvok, ktorý by označeniu zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť a ktorý by umožnil označeniu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k tovarom a službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

K vyjadreniam, že predmetné označenie nie je využívané žiadnym subjektom resp. že nie je známe, že by iný subjekt používal takéto označenie, úrad uviedol, že označenie „aktuality.sk“ má všeobecný charakter a na označenie svojich tovarov alebo služieb ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt s orientáciou svojej činnosti na poskytovanie informácií v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takému označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 4.6.2013** zopakoval obsah svojho predchádzajúceho vyjadrenia s tým, že poukázal na ochranné známky, ktorých zoznam uviedol vo vyjadrení z 22.3.2012, kde podľa jeho názoru došlo k vybočeniu z hľadísk zákona a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. a porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako.

K uvedenému je nutné uviesť, že úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Úrad má za to, že svoju správnu úvahu náležite odôvodnil. K ochranným známkam, ktoré uviedol prihlasovateľ, úrad zaujal stanovisko vo svojom výmere zo 28.1.2013 s vysvetlením, že pri takých ochranných známkach, kde zistil nesplnenie podmienok na zápis, bola konštatovaná ich zápisná nespôsobilosť. Taktiež je potrebné dodať, že rozhodnutia v konaní o zápise ochranných známk sa automaticky nestávajú prejudikátmi pre ďalšie konania, ale úrad sa musí opierať o ustanovenia zákona a metodické odporúčania úradu a správnu úvahu. Existujúce zápisy vnútroštátnych ochranných známk nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že predmetné označenie je kombinovaným označením prihlasovaným v podobe adresy internetovej stránky, tzv. domény, pred ktorou je umiestnený nevýrazný grafický prvok v podobe šípky smerujúcej na slovnú časť označenia. Prvá časť slovného prvku predmetného označenia „aktuality“ predstavuje tzv. doménu druhého stupňa, ktorá bližšie špecifikuje obsah internetovej stránky a druhá časť „.sk“ vyjadruje tzv. doménu prvého stupňa alebo tiež TLD kód krajiny (angl. Country code Top Level Domain), ktorý sa používa na označenie jednotlivých krajín, čím sa špecifikuje napríklad pôvod stránky alebo región či štát poskytovania tovarov či služieb. Ďalej je potrebné uviesť, že slovný prvok „.sk“ je bežne používanou súčasťou adries webových stránok a z hľadiska adresy stránky ako prihlasovaného označenia nie je dištinktívnym prvkom označenia, čo úrad konštatoval aj vo svojom predchádzajúcom liste. Nositeľom rozlišovacej spôsobilosti v prípade doménových mien je výraz nachádzajúci sa pred doménou prvého stupňa, v predmetnom konaní je to výraz „aktuality“. Tento slovný prvok, aj s prihliadnutím na zanedbateľný grafický prvok, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciú spôsobilosť nemá, a teda ju nemá ani celé označenie „aktuality.sk“.

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom liste úradu, predmetné označenie ako celok poskytuje relevantnej verejnosti priamu a jednoznačnú informáciu o tom, že hlavnou témou, obsahom a zameraním prihlasovaných tovarov a služieb sú najnovšie udalosti, novinky a správy, poskytované prostredníctvom internetu, ako aj tovary a služby súvisiace s ich poskytovaním. Z uvedeného dôvodu predmetné označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, čo je základnou hmotnoprávnou podmienkou pre priznanie známkovoprávnej ochrany. Zápisom takéhoto označenia do registra ochranných známk by zároveň bolo upreté právo iným subjektom s podobným zameraním používať nielen zhodné, ale aj podobné označenie.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, úrad konštatuje, že predmetné označenie nie je možné v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica