



Banská Bystrica 25. 11. 2016  
POZ 571-2016/Z-479-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 571-2016 s názvom Zákony pre ľudí.sk zo 16.3.2016 prihlasovateľa S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SK, ktorého v konaní zastupuje GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.4.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 26.4.2016 uviedol, že slovné označenie

*Zákony pre ľudí.sk*

v priloženej úprave prihlásené pre služby „*spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ v triede 35, „*televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; elektronická pošta; telekonferenčné služby; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete*“ v triede 38 a „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; on line vydávanie elektronických kníh a časopisov; on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenie); odborné preškolenie; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania);*

*individuálne vyučovanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 41 (napr. on line vydávanie elektronických kníh a časopisov, on line poskytovanie elektronických publikácií, on line poskytovanie videozáznamov, vydávanie kníh, vzdelávanie, vyučovanie, školenia) a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 38 a 41 (napr. spracovanie textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, marketing, elektronická pošta, organizovanie vedomostných súťaží, organizovanie vzdelávacích výstav) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na zákony (napr. on line poskytovanie elektronických publikácií, časopisov, kníh o zákonoch, vzdelávanie, školenia o zákonoch) a s nimi súvisiace služby. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „zákony“, j.č. zákon je právna norma upravujúca konanie a vzťahy ľudí, inštitúcií; súhrn takýchto noriem; všeobecne platné, podst. a nevyhnutné súvislosti javov objektívneho sveta, zákonitosť; ich presná formulácia; ustálené spoloč. pravidlo, obyčaj, zásada, zvyklosť; ich súhrn; ustálený princíp, zásada, postup v istej (prac.) činnosti; slovo „pre“ vyjadruje prospech; slovo „ľudí“, resp. ľudia označuje ľudské bytosti (mn. k človek), dav, ľudstvo, národ a slovný prvok „,sk“ označuje koncovku internetovej domény pre Slovenskú republiku (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že grafickú úpravu prihláseného označenia nepovažuje za dostatočnú na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť služby jedného subjektu od služieb iného subjektu, je slovné označenie „Zákony pre ľudí.sk“ v priloženej úprave označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov. 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.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 4.7.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie, resp. slovné označenie „Zákony pre ľudí.sk“ v priloženej úprave používal už v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky, a teda podľa prihlasovateľa prihlásené označenie nadobudlo dlhoročným používaním rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie „Zákony pre ľudí.sk“ sa prihlasuje pre tovar, ktorého obsahom je databáza ponúkajúca právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945 v aktuálnom znení. Slovné pomenovanie označenia korešponduje so slovným pomenovaním webovej stránky [www.zakonypreludi.sk](http://www.zakonypreludi.sk), ktorej prevádzkovateľom je prihlasovateľ, a na ktorej je táto databáza právnych predpisov umiestnená. Prihlasovateľ poukázal na to, že vyššie uvedenú webovú stránku týždenne navštívi 114 353 až 162 441 ľudí, a preto je podľa prihlasovateľa prihlásené označenie pre určitý okruh spotrebiteľom dostatočne známe. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že dištinktívny prvok zabezpečujúci dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť označenia spočíva v presne stanovenom poradí slovných prvkov, ktoré tvoria prihlásené označenie. Podľa prihlasovateľa aj slovný prvok „,sk“, napísaný kurzívou“ pomáha celému zneniu slovného označenia byť spôsobilým pre zápis označenia do registra ochranných známkov. Prihlasovateľ v závere poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorý judikoval, že: „*Podle odborné literatury lze příznačnost chápat tak, že zákaznické kruhy spojují představu určitého podniku s určitým označením nebo s určitou úpravou výrobků atd. U označení, která jsou svým významem předmětem obecného užívání a mají tedy nízkou rozlišovací způsobilost (jako je tomu v případě posuzovaného slovního označení „top shop“ a jeho variant), není získání příznačnosti vyloučeno (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2009, sp. Zn. 32 Cdo 3367/2007). I označení, v nichž se uplatňují pojmy z běžné slovní zásoby, mohou získat tzv. „secondary meaning“ (druhotný význam) a být spojována jen s určitým soutěžitelem nebo jeho produkty*“.

#### **Závěrečné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „Zákony pre ľudí.sk“ v priloženej úprave (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie a obsah prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby zamerané na zákony alebo týkajúce sa zákonov, právnych predpisov

(napr. on line poskytovanie elektronických publikácií, časopisov, kníh o zákonoch, vzdelávanie, školenia o zákonoch) a s nimi súvisiace služby (napr. vydávanie textov, kníh, on line vydávanie a poskytovanie elektronických časopisov, prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača, elektronická pošta, televízne vysielanie) a rovnako aj ďalšie podporné služby (napr. zbieranie údajov do počítačových databáz, reklama, spracovanie textov, marketing, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, organizovanie vedomostných súťaží).

Úrad ďalej poukazuje na to, že slovné označenie „Zákony pre ľudí.sk“ v priloženej úprave má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú zameranie a obsah poskytovaných služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkatívne prvky označenia.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „Zákony pre ľudí.sk“ v priloženej úprave je ako celok opisné vo vzťahu k službám v triedach 41 a súvisiacim (podporným) službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením služby zamerané na zákony. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „Zákony pre ľudí.sk“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad má za to, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o služby v oblasti zákonov, legislatívy (napr. vydávanie a poskytovanie on line publikácií obsahujúce právne predpisy, školenia zamerané na právne predpisy). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o zameraní a obsahu nárokovanej služby, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú vyjadrenia prihlasovateľa, keď uviedol, že pod predmetným označením je poskytovaná on line databáza právnych predpisov, ktorá je zadarmo prístupná širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Úrad ďalej konštatuje, 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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad ďalej uvádza, že grafická úprava slovného označenia „Zákony pre ľudí.sk“ (kurzíva a použitie čiernej farby písma na bielom podklade) nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ na základe takejto úpravy nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov a služieb, t. z. identifikovať pôvod tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ totiž takúto úpravu písma nezvykne vnímať ako rozlišujúci prvok, teda identifikátor pôvodu tovarov alebo služieb a venuje jej len minimálnu pozornosť. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že grafická úprava predmetného označenia nie je postačujúca, resp. nie je jedinečná a fantazijná natoľko, aby prihlasovanému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok. Nie je totiž schopná upútať pozornosť

spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Grafická úprava nedodáva opisnému slovnému prvku prihláseného označenia rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje také dištinkatívne prvky, ktoré sú schopné individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlíšiť služby prihlasovateľa od služieb ostatných poskytovateľov.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie je dlhoročne používané, úrad uvádza, že i preukázaním používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj prihlásené označenie. Používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

K argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež názvom internetovej domény, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom ochrannej známky a doménovým menom. Ochrannú známku upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Doménové mená sú v správe súkromnej spoločnosti (napr. pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .sk je to spoločnosť SK-NIC, a.s.). Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou doménového mena je odlíšiť rôzne internetové stránky, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od doménového mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu v súvislosti s internetovými stránkami používať aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného úrad konštatuje, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoje doménové meno, ale neznamená to, že takéto doménové meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Úrad zároveň uvádza, že existencia zapísaného doménového mena nemôže slúžiť ako podklad pre konanie vo veci zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že slovný prvok „.sk“ zabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť, úrad uvádza, že tento slovný prvok označuje koncovku internetovej domény pre Slovenskú republiku, a preto nie je dištinkatívnym prvkom v predmetnom označení.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní

riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
GARANT PARTNER legal s.r.o.  
Einsteinova 21  
851 01 Bratislava