



Banská Bystrica 13. 12. 2018  
POZ 2287-2017/Z-540-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2287-2017 s názvom Hoods z 26.9.2017 prihlasovateľa Bratiska, s.r.o., Klemensova 17, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária SOWA s. r. o., Beblavého 8, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK,

**sa čiastočne zamietá pre tovary „čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; bundy; tričká; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,**

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) citovaného zákona

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; hodinky; prstene (klenotnícke výrobky); náušnice; prívesky na kľúče“ v triede 14, „obuv; šilty; šatky, šály; topánky“ v triede 25 a služby „reklama“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.3.2018 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 8.3.2018 uviedol, že slovné označenie „Hoods“ prihlásené pre tovary „náramky (klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrobky; hodinky; prstene (klenotnícke výrobky); náušnice; prívesky na kľúče“ v triede 14, „obuv; čiapky; šilty; svetre; pulóvre; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; šatky, šály; bundy; topánky; tričká; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25 a služby „reklama“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k tovarom „čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; bundy; tričká; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh prihlásených tovarov. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že

pod takýmto označením budú poskytované kapucne (pokrývky hlavy), kukly, prípadne tovary s kapučňou (napr. bundy, košele, mikiny). Uvedené vyplýva z významu slova tvoriaceho označenie, konkrétne slovo „Hoods“, resp. hood je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame kapučňa - [prikrývka](#) hlavy obyčajne spojená s odevom alebo kukla - prikrývka hlavy z mäkkšieho materiálu chrániaca aj uši a [krk](#) podobná kapucni tesne obopínajúca tvár; prikrývka hlavy zakrývajúca celú tvár (s otvormi, priezormi na oči, prípadne na ústa) /In.: PC Translator/.

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. 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 3.4.2018 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie neopisuje druh prihlásených tovarov, a teda spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov vo vzťahu k prihláseným tovarom. Podľa prihlasovateľa slovný prvok „hoods“ (v anglickom jazyku), tvoriaci prihlásené označenie, nemá v slovenskom jazyku význam kapučňa, ale susedstvo, resp. štvrť najmä v mestských oblastiach. Prihlasovateľ poukázal na to, že predmetné slovné označenie sa má vzťahovať na tovary s vtípnymi nápismi miest a štvrtí Čiech a Slovenska (napr. na tričkách, mikinách). Túto skutočnosť podľa prihlasovateľa dokazuje aj doložený printscreen instagramovej stránky prihlasovateľa.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Hoods“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k tovarom „čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; bundy; trička; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh prihlásených tovarov. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o kapucne (pokrývky hlavy) alebo tovary s kapučňou.

Úrad má za to, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Konkrétne slovo „hoods“ v anglickom jazyku predstavuje plurál od podstatného mena „hood“, ktoré v slovenskom jazyku znamená kapučňa. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na niekoľko slovníkov, ktoré potvrdzujú význam slova hood v anglickom jazyku:

- <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hood>
- [https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hood\\_1](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hood_1)
- <https://slovník.azet.sk/anglickoslovensky/?q=hood>
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hood?q=hoods>
- [https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hood\\_1?q=hoods](https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hood_1?q=hoods)

Rovnako aj po zadaní slova „hoods“ do internetového vyhľadávača Google (obrázky) sa výsledky spájajú s výrobkami s kapučňou alebo pokrývkami hlavy (kuklami).

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 výlučne slovné označenie „Hoods“ ako celok je opisné vo vzťahu k tovarom „čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; bundy; trička; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením kapucne, prípadne iné pokrývky hlavy (napr. kukly) alebo tovary, na ktorých je kapučňa (napr. bundy, trička). Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „Hoods“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že slovný prvok prihláseného označenia s ohľadom na jeho význam nemožno vo vzťahu k tovarom „čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; bundy; trička; mikiny; tielka (spodná bielizeň)“ v triede 25 považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s ním spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o kapucne alebo tovary s kapucňou. To znamená, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu nárokovaných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, že je potrebné si uvedomiť, že prihlásené označenie „Hoods“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie tovarov (napr. svetrov, mikín). Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi 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 tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údaju, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Slovný prvok tvoriaci predmetné označenie definuje druh poskytovaných tovarov, a preto ho spotrebiteľ nebude vnímať ako dištingtívny prvok označenia.

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 známk.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobcov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobcov a služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia nakupujúci oblečenie). Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobcov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobcov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

K argumentu prihlasovateľa, že pod predmetným označením pôjde o tovary s vtipnými nápismi miest a štvrtí Čiech a Slovenska (napr. na tričkách a mikinách bez kapucne) a doloženému printscreenu instagramovej stránky prihlasovateľa, úrad uvádza, že aj na doloženom doklade je vyobrazená mikina s kapucňou, a teda tento doklad taktiež potvrdzuje tvrdenie úradu, že pod predmetným označením budú ponúkané alebo vyrábané tovary (napr. oblečenie) s kapucňou.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal 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 podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

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 tovarom v triede 25 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 v triede 25, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. 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 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:

Advokátska kancelária SOWA s. r. o.  
Beblavého 289/8  
811 01 Bratislava 1

