



Banská Bystrica 4. 3. 2019  
POZ 722-2018/Z-110-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 722-2018 z 3.4.2018 prihlasovateľa Vojtëcha Bernáteka, Na Uliãce 1362, 765 02 Otrokovice, CZ,

### 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) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.10.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov 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 12.10.2018 uviedol, že slovné označenie „OVČIE VECI“ prihlásené pre tovary „lanolín“ v triede 4, „nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená); ortopedické bandáže na lakte; ortopedická obuv; ortopedické vložky do topánok; ponožky na lekárske použitie; podkolenky na lekárske použitie“ v triede 10, „zvieracie kože; kožušiny (kože zvierat); kožušinové a kožené pokrývky; kožušinové a kožené deky“ v triede 18, „postel'né pokrývky a prikrývky; ochranné obliečky na vankúše; poťahy na matrace (postel'ná bielizeň); vlnené postel'né pokrývky; vložky do spacích vakov; postel'né prestieradlá (postel'ná bielizeň); obliečky na matrace; obliečky na vankúše; vlnené textílie“ v triede 24 a „obuv; domáca obuv; papuče; podošvy na obuv; čiapky; baretky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); odevy; kožušiny (oblečenie); pleteniny (oblečenie); ponožky; podkolenky; rukavice; palcové rukavice; rukávniky; svetre; mikiny (oblečenie); silné vlnené svetre; vesty; šály; športové oblečenie“ v triede 25 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 týmto tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a charakter prihlásených tovarov. Označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tovary vyrobené z oviec alebo ovčej vlny (napr. pokrývky, oblečenie). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „OVČIE“ je prídavné meno vo význame od ovce, prípadne z ovce pochádzajúce a slovo „VECI“, resp. vec znamená predmet slúžiaci človeku (In.: SLEX99).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov 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 21.2.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie nadobudlo používaním rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že je vlastníkom českých doménových adries [www.ovci-veci.cz](http://www.ovci-veci.cz) (od 7.10.2009), [www.ovciveci.cz](http://www.ovciveci.cz) (od 24.1.2012) a slovenských doménových adries [www.ovcieveci.sk](http://www.ovcieveci.sk) (od 24.1.2013), [www.ovcie-veci.cz](http://www.ovcie-veci.cz) (od 18.2.2013), prostredníctvom ktorých prevádzkuje internetový obchod s výrobkami z ovčej vlny. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil niekoľko faktúr z nákupov slovenských odberateľov a taktiež recenzie na portáli [heureka.sk](http://heureka.sk). Prihlasovateľ ďalej doložil dôkaz o vlastníctve vyššie uvedených slovenských doménových adries (výstup z registra WHOIS.SK-NIC.SK) a výtlačky z internetovej stránky [www.zoznam.sk](http://www.zoznam.sk) po zadaní „eshop OVČIE VECI“. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetnú prihlášku zverejnil vo Vestníku ÚPV SR.

### **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 „OVČIE VECI“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 4, 10, 18, 24 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a charakter prihlásených tovarov. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tovary vyrobené z oviec alebo ovčej vlny (napr. pokrývky, oblečenie). Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom uviedol, že pod predmetným označením je prevádzkovaný internetový obchod s výrobkami z ovčej vlny.

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „OVČIE VECI“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie rôznych výrobkov z ovčej vlny alebo oviec. 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 údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú druh a charakter poskytovaných tovarov, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinktívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary vyrobené z oviec alebo ovčej vlny. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu a charaktere nárokováných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

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. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť 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 odlišiť 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 služby prihlasovateľa od 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 tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí nakupujú výrobky vyrobené z ovčej vlny). 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 tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary 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 výrobkov 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.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

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 neskorších predpisov. 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 odlišiť 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 doložených faktúr, úrad uvádza, že faktúra č. 2018014087 a faktúra č. 2018013643 boli vystavené po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, t.j. po 3.4.2018, a preto ich úrad nemôže uznať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2

citovaného zákona. Faktúry č. 201800902, 2018008758, 2017005718, 2017004872, 2017004815 a 2017004815 sú síce vystavené pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, ale len niekoľko mesiacov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 722-2018, a preto ani tieto doklady úrad nemôže akceptovať ako doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie, resp. viacročné kontinuálne používanie predmetného označenia.

Výtlačky z internetových stránok heureka.sk a zoznam.sk úrad taktiež nemôže uznať ako doklady slúžiace na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože tieto doklady sa viažu k obdobiu po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, prípadne vôbec neobsahujú údaj o dátume.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne 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 triedach 4, 10, 18, 24 a 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 územia Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, 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:

Ing. Zdeněk Kučera  
P.O.Box 45  
914 41 Nemšová