



Banská Bystrica 26. 2. 2019  
POZ 1234-2018/Z-97-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1234-2018 zo 4.6.2018 prihlasovateľa USKLADNi.Si., s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava 1 (ďalej „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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.12.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 je slovné označenie v priloženej úprave

prihlásené pre služby „*skladovanie tovarov; prenájom skladísk; prenájom automobilov; uskladnenie tovarov; prenájom skladovacích kontajnerov*“ **v triede 39** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlásené označenie má podobu internetovej domény „www.uskladni.si“, pod ktorou je uvedené ďalšie slovné spojenie „sklady pre každého“. Uvedené označenie je napísané štandardným typom veľkého tlačeneho písma ružovej farby, s výnimkou písmena „i“ v slovných prvkoch „uskladni“ a „si“, ktoré je napísané malým tlačením písmom. Výraz „uskladni“ bližšie špecifikuje konkrétnu webovú stránku a prípona „si“ predstavuje tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území (In.: <https://sk.wikipedia.org/>). Prvok „si“ poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovínskym národným doménovým registrátorom. Určitá časť relevantnej verejnosti môže taktiež vnímať príponu „si“ ako súčasť zvratného slovesa „uskladnit“. Predpona „www.“ a prípona „si“ rozlišovaciu spôsobilosť nemajú, pretože ide o všeobecne používané a bežné súčasti doménových mien, a teda nositeľom rozlišovacej spôsobilosti by mal byť slovný prvok „uskladni“, vo

význame *ulož v sklade*, spolu so slovným dodatkom „sklady pre každého“, kde výraz „sklady“ označuje v množnom čísle *priestor na uloženie tovaru, surovín, materiálu ap.* a spojenie „pre každého“ označuje, že niečo je *pre každého človeka, bez výnimky* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 7.12.2018 bolo prihlasovateľovi oznámené, že vo vzťahu k prihláseným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok 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 účelu, obsahu a zamerania prihlásených služieb.

Na základe sémantickej analýzy predmetného označenia úrad vo svojej správe konštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39, ktoré možno súhrnne označiť ako *služby skladovania a súvisiace služby prenájmu skladov, dopravných prostriedkov a kontajnerov*, označením opisným. Predmetné označenie priamo vyjadruje zameranie, obsah a účel takto označovaných služieb. Je nesporné, že slovné spojenie „www.uskladni.si“ bude relevantný spotrebiteľ vnímať ako názov internetovej domény, resp. ako adresu webovej stránky obsahovo zameranej na služby ukladania a skladovania niečoho (tovaru, surovín, materiálu ap.) v skladoch a všetky s tým súvisiace aktivity. Ďalšie slovné spojenie „sklady pre každého“ robí označenie ešte všeobecnejším, nakoľko poukazuje na skutočnosť, že tieto sklady (t.j. priestory na uloženie tovaru, surovín, materiálu ap.) sú určené každému užívateľovi, bez výnimky.

Taktiež grafická úprava predmetného označenia, spočívajúca v rozdielnej veľkosti bežného typu tlačeného písma ružovej farby slovných prvkov označenia (*slovný prvok označenia* „uskladni.si“ *je napísaný proporčne o niečo väčším písmom než slovné spojenie* „sklady pre každého“ a zároveň výraz „www“ je napísaný mnohokrát menším písmom než nasledujúci slovný prvok označenia „uskladni.si“), ako aj v umiestnení slovných prvkov v označení (*slovné prvky* „www“, „uskladni.si“ a „sklady pre každého“ *v označení sú umiestnené pod sebou*), je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlásenému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených služieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa, že v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v ods. 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlásené a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 14.2.2019 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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  
riadiel'ka  
odboru známkok a dizajnov

Doručiť:  
USKLADNi.Si, s.r.o.  
Pekárska 11  
917 01 Trnava 1