



Banská Bystrica 30. 10. 2020  
POZ 216-2020/Z-470-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 216-2020 z 29.1.2020 prihlasovateľa Združenie za práva zvierat, Budyšínska 10, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Hlavná 31, 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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.4.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 216-2020 je obrazové označenie

## UDAJMNOŽITEĽA

prihlásené pre tovary „*plagáty, brožúry, katalógy, knihy, puzdrá na perá, perečníky, písacie potreby, fotografie (tlačoviny), tlačivá formuláre, pohľadnice, tlačoviny, tlačené publikácie, príručky, brožované knihy, záložky do kníh, papiernický tovar, knihárske potreby, knihárske plátno, papierové a plastové vrecká a tašky na balenie, záložky do kníh, blahoprajné pohľadnice, kalendáre, samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie, písacie súpravy (papiernický tovar), obaly na súpravy písacích potrieb, samolepky (papiernický tovar), značkovacie perá (papiernický tovar), letáky, obálky na dokumenty (papiernický tovar)*“ v triede 16 a pre služby „*rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom ( letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), prieskum trhu, reklama, marketingový prieskum, prieskum verejnej mienky, prenájom reklamných plôch, marketing*“ v triede 35, „*organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, vyučovanie, vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie vzdelávacích fór z osobnou účasťou*“ v triede 41 a „*veterinárna pomoc, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 24.4.2020** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené vyplývalo z toho, že predmetné označenie predstavuje jednoduchý slogan, ktorý iba priamočiario informuje priemerného

spotrebiteľa o tom, že prihlasovateľ svojimi službami (rôznymi službami v oblasti starostlivosti o zvieratá, veterinárnymi službami, obchodnými, propagačnými, marketingovými službami; vzdelávacími službami; službami organizovania rôznych podujatí) a súvisiacimi tovarmi (rôznymi papierovými nosičmi informácií, piapernickými potrebami, obalmi) chce apelovať na relevantnú verejnosť, resp. ju chce povzbudiť na oznamovanie, resp. poskytovanie informácií o nelegálnych množiarňach a s nimi súvisiacom týraní zvierat. Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia (výraz „UDAJ“ je znázornený tmavočervenou farbou a výraz „MNOŽITEĽA“ je znázornený farbou tmavošedou), úrad ju posúdil ako minimálnu a potlačenú dominantným slovným prvkom, nesúcim informáciu o prihlásených službách a tovaroch. Použitý typ písma a ani predmetné usporiadanie slovných a grafických prvkov v označení nie sú ničím výnimočné ani originálne a prihlásenému označeniu nezabezpečujú rozlišovaciú spôsobilosť. Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám a tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti.

**Dňa 30.6.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa** so správou úradu, v ktorom uviedol, že stránky prihlasovateľa na sociálnych sieťach sleduje v súčasnosti pod predmetným označením viac ako 10 000 sledovateľov/odoberateľov, ktorí si predmetné označenie spájajú s prihlasovateľom a jeho činnosťou zameranou na problematiku nezákonného množenia zvierat. Na základe uvedeného tvrdenia prihlasovateľ zastáva názor, že predmetné označenie spĺňa rozlišovaciú spôsobilosť. Prihlasovateľ podotkol, že zápis predmetného označenia ako ochrannej známky požaduje najmä z toho dôvodu, že v súčasnej dobe plánuje výrobu reklamných predmetov (tričká, tašky, hrnčeky a pod.), pre ktoré má záujem predmetné označenie používať, resp. umožniť tretím subjektom používanie tohto označenia na podnikateľské účely. Ako dôkaz uvedeného zámeru prihlasovateľ doložil doklad – „Grafický návrh plánovaných reklamných predmetov“, ktorý tvorí nedatovaná fotografia s vyobrazením tašky, trička a šálky, na ktorých sa nachádza prihlásené označenie spolu s internetovou adresou tvorenou slovnými prvkami tohto označenia. Prihlasovateľ považuje grafickú úpravu predmetného označenia za schopnú identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Farebné vyhotovenie označenia reflektuje podľa prihlasovateľa závažnosť protispoločenského a aj protiprávneho stavu (t.j. množenia zvierat), na ktoré svojou činnosťou poukazuje a ktorému sa aj za pomoci zainteresovanej verejnosti snaží do budúcnosti zabrániť. Z dôvodu závažnosti protiprávnej činnosti prihlasovateľ nepokladá za vhodné, aby bolo predmetné označenie vyobrazené napr. v jasnejších (veselších) farbách. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie nadobudlo pre neho rozlišovaciú spôsobilosť používaním, pod ktorým ho rozlišuje zainteresovaná verejnosť na sociálnych sieťach a v iných sférach internetu. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol viacero označení, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známk, hoci podľa jeho názoru ide o označenia, ktoré v omnoho menšej miere spĺňajú podmienku rozlišovacej spôsobilosti, ako má predmetné označenie. Konkrétne poukázal na slovné ochranné známky č. 248034 „Spoločný Gén“; č. 251082 „Žilinské blatíčko“; č. 250571 „CITRONÁDA“; č. 250366 „HRAJNOHA“; č. 248061 „HRDÝ SLOVÁK“.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal úrad, aby prihlásené označenie zaregistroval ako ochrannú známku.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „UDAJMNOŽITEĽA“ napísaným bežným typom písma veľkej tlačenej abecedy, pričom jeho grafická úprava spočíva vo farebnom odlíšení prvkov „UDAJ“ a „MNOŽITEĽA“ (prvok „UDAJ“ je znázornený tmavočervenou farbou a prvok „MNOŽITEĽA“ je znázornený farbou tmavošedou). Uvedená grafická úprava predmetného označenia (*rozdielne farby slovných prvkov*) opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „UDAJ“ a „MNOŽITEĽA“. Slovný prvok „UDAJ“ predstavuje sloveso „udať“ v tvare rozkazovacieho spôsobu (v druhej osobe jednotného čísla) s významom *urobiť udanie* (t.j. *oznámenie trestného činu ap. príslušným orgánom*) (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003), slovný prvok „MNOŽITEĽA“, v príslušnom gramatickom tvare, označuje okrem iného v *pejoratívnom význame toho, kto chová psy alebo iné zvieratá vo väčšom množstve, často v nevhodných podmienkach a obyčajne na predaj* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda – SAV, Bratislava, 2015).

Služby, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciú spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, predstavujú služby veterinárnej pomoci a služby starostlivosti o zvieratá v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň rozlišovaciú spôsobilosť prihláseného označenia je nevyhnutné skúmať aj vo

vzťahu k službám prihláseným v triedach 35 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti vzdelávania a organizovania rôznych podujatí, obchodné služby, propagačné služby a marketingové služby, ako aj k tovarom v triede 16, rôznym papierovým nosičom informácií, papiernickým potrebám a obalom. Tieto služby a tovary možno pritom považovať za také, ktoré sú doplnkové, podporné, resp. úzko súvisia so službami v oblasti veterinárnej pomoci a službami starostlivosti o zvieratá, so vzdelávaním v danej oblasti a šírením informácií o uvedenej problematike, ako aj s ich propagáciou.

Vzhľadom na vyššie uvedený význam slovných prvkov prihláseného označenia je možné konštatovať, že vo vzťahu k nárokoványm službám a tovarom bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, a tiež aj odborná verejnosť zameraná na problematiku týrania zvierat, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať len ako jednoduchý slogan, ktorý priamočiaro informuje priemerného spotrebiteľa o tom, že prihlasovateľ svojimi službami a tovarmi chce apelovať na relevantnú verejnosť, resp. ju chce povzbudiť na oznamovanie, resp. poskytovanie informácií o nelegálnych množiarňach a s nimi súvisiacom týraní zvierat. Prihlásené označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Štruktúra označenia je gramaticky správna a na zistenie jej významu nie je potrebný žiadny myšlienkový pochod. Ide o vcelku jednoduchú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek subjektu zameranému na oblasť práv zvierat a poskytujúcemu obdobné tovary a služby, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že predmetné označenie neoznačuje pôvod týchto tovarov alebo služieb.

V tejto súvislosti možno opätovne uviesť, že vzhľadom k tomu, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovacia spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámeny odlišiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, úrad vo vzťahu k nej uvádza, že na to, aby prihlásené označenie bolo spôsobilé na zápis do registra ochranných známok práve vďaka použitej grafickej úprave, táto musí byť dostatočne výrazná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovných prvkov. Úrad zastáva názor, že farebné vyhotovenie označenia (kombinácia dvoch základných farieb – tmavočervená farba slovného prvku „UDAJ“ a tmavošedá farba slovného prvku „MNOŽITEĽA“) nie je nijak nezvyčajné a relevantná verejnosť ho nebude vnímať ako znak pôvodu. Taktiež je nutné podotknúť, že uvedené stvárnenie označenia iba zvýrazňuje nedištinktívnu informáciu vychádzajúcu zo slovných prvkov predmetného označenia, keďže opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova a tým vyzdvihuje ich význam. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že uvedená grafická úprava prihláseného označenia nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať a spotrebiteľ ju bude vnímať len ako doplnok či dekoráciu slovných prvkov obsiahnutých v označení. Z uvedeného vyplýva, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovacia spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že označenie môže rozlišovacia spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojím vyjadrením zo dňa 30.6.2020 vyššie špecifikovaný doklad. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Doložený doklad (grafický návrh plánovaných reklamných predmetov) predstavuje fotografiu s vyobrazením tašky, trička a šálky, na ktorých sa nachádza prihlásené označenie spolu s internetovou adresou tvorenou slovnými prvkami tohto označenia. Uvedený doklad nie je datovaný, a preto ani neosvedčuje žiadne reálne používanie prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám a tovarom pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky. Navyše, z vyjadrenia prihlasovateľa možno taktiež vyvodiť, že predmetné označenie nebolo ani na uvedených reklamných predmetoch používané, keďže sám prihlasovateľ vo svojej odpovedi podotkol, že zápis predmetného označenia požaduje z dôvodu, že v súčasnej dobe plánuje výrobu týchto reklamných predmetov (tričká, tašky, hrnčeky a pod.), pre ktoré má záujem toto označenie používať, resp. umožniť tretím subjektom používanie tohto označenia na podnikateľské účely. Webová stránka [www.udajmnozitela.sk](http://www.udajmnozitela.sk), ktorú je možno vyvodiť z doloženého dokladu (grafického návrhu plánovaných reklamných predmetov) síce obsahuje predmetné označenie, spolu s údajom zhodným s menom prihlasovateľa, avšak nespĺňa podmienku datovania pred podaním prihlášky ochrannej známky. Uvedená stránka neobsahuje dátum pred podaním predmetnej prihlášky, a teda z tejto stránky nie je možné vyvodiť jej stav pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, t. j. či a v akej podobe sa na nej predmetné označenie nachádzalo, údaje o návštevnosti tejto stránky pred podaním predmetnej prihlášky, atď.

Úrad musí taktiež konštatovať, že z predloženého dokladu (grafického návrhu plánovaných reklamných predmetov) a ani z obsahu internetovej stránky [www.udajmnozitela.sk](http://www.udajmnozitela.sk), bez doloženia ďalších podporných dokladov, nie je možné vyvodiť, či si relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže spojiť služby a tovary ponúkané pod predmetným označením s osobou prihlasovateľa, alebo inak povedané, či relevantná verejnosť dokáže identifikovať obchodný pôvod týchto služieb a tovarov. Predložený doklad nijakým spôsobom nepreukazuje tú skutočnosť, v akom rozsahu relevantná spotrebiteľská verejnosť reálne predmetné služby a tovary pod prihláseným označením využívala pred podaním prihlášky ochrannej známky, nepreukazujú ani to, či predmetné označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma ako ochrannú známku alebo len ako jednoduchú opisnú informáciu o zameraní prihlásených služieb a tovarov na problematiku nezákonného množenia zvierat. Vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že jeho stránky na sociálnych sieťach v súčasnosti sledujú desaťtisíce ľudí, ktorí si predmetné označenie spájajú s prihlasovateľom a jeho činnosťou, bez doloženia konkrétnych dokladov preukazujúcich tieto tvrdenia, úrad považuje za nedostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o zoznam zapísaných slovných ochranných známk, ktorý podľa prihlasovateľa obsahuje označenia spĺňajúce podmienku rozlišovacej spôsobilosti v omnoho menšej miere ako prihlásené označenie, úrad uvádza, že ide o zoznam rôznych ochranných známk týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Úrad zastáva názor, že medzi prihláseným označením a ochrannými známkami č. 248034 „Spoločný Gén“; č. 251082 „Žilinské blatíčko“; č. 250571 „CITRONÁDA“; č. 250366 „HRAJNOHA“; č. 248061 „HRDÝ SLOVÁK“, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám ako celok označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré len v banálnej grafickej úprave poskytuje relevantnej verejnosti jednoduchú opisnú informáciu o zameraní prihlásených služieb a tovarov na problematiku nezákonného množenia zvierat, zatiaľ čo vyššie uvedené označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia, keďže obsahujú rozlišujúce prvky (ako napr. „HRAJNOHA“ a „blatíčko“), resp. nesúvisia s predmetnými tovarmi a službami (OZ č. 248034 „Spoločný Gén“ - pre služby v oblasti zábavy, športovej a kultúrnej činnosti, vzdelávania; OZ č. 250571 „CITRONÁDA“ - pre služby v oblasti telekomunikácií, zábavy, rozhlasovej a televíznej tvorby, reklamno-propagačných služieb a marketingu; OZ č. 248061 „HRDÝ SLOVÁK“ - pre hračky a športové potreby, odevy a obuv, kancelárske a papierenské potreby). V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, neosvedčujú také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým službám a tovarom, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

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  
riadiateľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.  
Hlavná 31  
917 01 Trnava 1