



Banská Bystrica 24. 3. 2021

POZ 2131-2020/Z-118-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2131-2020 z 30.9.2020 prihlasovateľa ORAVA SKIPARK, a.s., Oravský Podzámok 381, 027 41 Oravský Podzámok, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Maroš Gondek, advokát, Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto,

### 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 24. 11. 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, 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 Slovenskej republiky** (ďalej len úrad) v správe o Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 24. 11. 2020 uviedol, že výlučne slovné označenie „Kubínska“ prihlasované pre tovary v triedach 12, 16, 25, 28 a služby v triedach 35, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vo vzťahu k týmto tovarom, ktoré predstavujú zariadenia na pohyb, športové potreby a odevy, ako aj súvisiace reklamné materiály zahrnuté v triede 16, a obchodno-reklamným, ubytovacím a stravovacím, vzdelávacím službám, ako aj službám dopravy, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písmena b) citovaného zákona, pretože podľa § 5 ods. 1 písmena c) citovaného zákona ochranná známka pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb.

Úrad v správe uviedol, že označenie je tvorené jedným slovným prvkom, a to prídavným menom „Kubínska“. Ide o vzťahové prídavné meno, čo znamená, že je odvodené od podstatného mena Kubín, a teda spotrebiteľská verejnosť, ktorú predstavujú tak športovci, ako aj milovníci prírody a verejnosť hľadajúca v tejto krásnej lokalite relax, si tento slovný prvok okamžite spoja, resp. dajú do súvisu s mestom nachádzajúcim sa na severnom Slovensku – Dolným Kubínom. Okrem toho, prídavné meno „Kubínska“ tvorí časť vlastného podstatného mena pomenovávajúceho vrch nad mestom Dolný Kubín – „Kubínsku hoľu“. Ide o jedno z najnavštevovanejších stredísk na Slovensku s celoročným využitím.

Z hľadiska slovotvorby ide pri predmetnom slovnom označení o jeden z prostriedkov (univerbizáciu), akým sa obohacuje slovná zásoba, tzn. dvojslovné alebo viacslovné pomenovanie je nahradené jednoslovným, ktoré vzniká z adjektíva združeného pomenovania a prípony (v tom prípade –ka), čím vzniklo označenie „Kubínska“.

Úrad uviedol, že označenia, ktoré sú tvorené zemepisným miestom pôvodu vo vzťahu k poskytovaným tovarom a službám sú označeniami, ktoré nemožno zapísať do registra ochranných známk, pretože v zásade nedokážu v očiach spotrebiteľa vyvolať spojitosť medzi výrobkom alebo službou a osobou, ktorá výrobok vyrába, tovar alebo službu poskytuje, alebo inak s nimi podniká, ale len vyvolávajú asociáciu s danou zemepisnou oblasťou.

Označenie „Kubínska“ teda neindividualizuje osobu (podnikateľa), pretože v očiach spotrebiteľskej verejnosti sa toto označenie nestotožňuje s konkrétnou osobou vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ale s konkrétnym zemepisným miestom pôvodu poskytovaných tovarov a služieb, teda ide o označenie zemepisného miesta na Slovensku, ktoré môže používať ktorýkoľvek subjekt z danej lokality, a preto nemôže byť označenie predmetom výlučného práva len jedného subjektu. Z tohto dôvodu prihlasované označenie nie je schopné plniť základnú hmotnoprávnú podmienku jeho existencie ako ochrannej známky. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie.

Prihlasované označenie bude teda spotrebiteľom jednoznačne vnímané ako opisné, označujúce kde sa dané tovary alebo služby poskytujú, ale nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu úrad predmetné označenie považuje za opisné označenie s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

V závere úrad uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované 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 pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

#### **Dňa 5. 1. 2021 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti, v ktorej prihlasovateľ uviedol nasledovné skutočnosti.**

Prihlasovateľ sa nestotožňuje s výsledkom prieskumu Úradu priemyselného vlastníctva SR a skutočnosťami v ňom uvedenými, pretože podľa neho slovný prvok „Kubínska“ má zápisnú a rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je možné ho zapísať ako ochrannú známku do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal na to, že nie je jasné, či prídavné meno „Kubínska“ preukazuje vzťah k okresnému mestu Dolný Kubín, či k obci Vyšný Kubín nachádzajúcej sa cca 5 km od okresného mesta, či vrchu Kubínska hoľa vypínajúcej sa priamo nad mestom Dolný Kubín, a z uvedeného dôvodu nesúhlasí s argumentom úradu, že pojem „Kubínska“ je označením konkrétneho zemepisného miesta pôvodu poskytovaných tovarov a služieb. Ďalej uviedol, že úrad 10. 11. 2020 zapísal do registra ochranných známk slovné označenie „Bachledka“, čím chcel poukázať na to, že ide o totožnú situáciu ako v prípade označenia „Kubínska“. *„Je nepochybné, že každá žiadosť o zápis ochrannej známky do registra je posudzovaná individuálne, nie je však s ohľadom na princíp právnej istoty, možné, aby dochádzalo k neodôvodneným rozdielom v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR.* Prihlasovateľ uviedol, *„Ak Úrad priemyselného vlastníctva SR zaregistroval slovný pojem Bachledka, nie je daný žiaden dôvod, pre ktorý by Úrad priemyselného vlastníctva SR nemal zaregistrovať slovný pojem Kubínska, pre rovnaké triedy tovarov a služieb. Z hľadiska argumentácie Úradu priemyselného vlastníctva SR obsiahnutej vo výsledku prieskumu, nie je rozdiel medzi pojmom Kubínska a pojmom Bachledka.“*

Prihlasovateľ ďalej uviedol: „Pre doplnenie uvádzame, že po zadaní pojmu *Bachledka* do vyhľadávača google, bolo nájdených 185.000 výsledkov.“ Následne sa odvoláva na § 3 ods. 5 Správneho poriadku: „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikli neodôvodnené rozdiely.“

Prihlasovateľ uvádza, že „...Tento pojem v rámci SR neoznačuje žiaden zemepisný pojem, mesto ani iný údaj. Ak Úrad poukazuje na názvy *Dolný Kubín*, či *Kubínska Hoľa* – tieto pojmy nie sú totožné s navrhovaným označením, a teda nie je splnený vyššie citovaný bod, v zmysle ktorého nie je možné do registra ochranných znáмок zapísať označenie, ktoré môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu. Navyše, ako je uvedené vyššie, v rámci SR existuje viacero pojmov, ktoré obsahujú nejakú variáciu slov *kubínsky*, *kubínska*, *kubín* a *pod*. Aj z uvedeného je zrejmé, že pojem *Kubínska* sa neviaže k žiadnemu konkrétnemu geografickému pojmu a nie je možné ho spojiť jednoznačne so žiadnym konkrétnym miestom, ako to uvádza Úrad priemyselného vlastníctva SR.“

V závere prihlasovateľ uviedol, že „S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadame, aby Úrad priemyselného vlastníctva SR pokračoval v konaní v súlade s podanou Žiadosťou o zápis ochrannej známky do registra.“

### **Záverčné stanovisko úradu:**

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností stanovisko úradu naďalej zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „*Kubínska*“ nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené pojmom, ktorý v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zemepisného pôvodu poskytovaných tovarov a služieb.

K uvedenému zisteniu úrad dospel na základe objektívnych súvislostí, a tými bolo posúdenie prihlasovaného označenia „*Kubínska*“ z hľadiska jeho významu (čo urobí automaticky aj relevantná verejnosť, tzn. dedukuje, vyvodzuje závery vychádzajúce z kritérií a konkrétnych informácií, ktoré má, resp. hľadá), čo úrad urobil na základe sémantickej analýzy slovného prvku tvoriaceho označenie, pričom bral do úvahy aj lexikálnu rovinu jazyka (lexikológia - náuka o slovnej zásobe jazyka, ktorá sa zaoberá aj spôsobmi jej obohacovania, medzi ktoré patrí aj univerbizácia – spôsob tvorenia slov, pri ktorom sa z dvoch alebo viacerých výrazov tvorí jedno pomenovanie) a následne posúdil vzťah medzi významom prihlasovaného označenia a prihlasovanými tovarmi a službami, pre ktoré má byť prihlasované označenie zapísané.

Označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované – ide o tzv. triádu väzieb: označenie (ako celok) – tovary a služby (pre ktoré sa zápis označenia žiada) – prihlasovateľ (obchodný subjekt). 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). Z uvedeného vyplýva fakt, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia nemôže byť vykonané parciálne, tzn. napr. iba na základe vzťahu označenie - prihlasované tovary a služby alebo len na základe vnímania označenia relevantnou verejnosťou.

Úrad vo výsledku prieskumu uviedol, že prihlasované označenie „*Kubínska*“ je vzťahovým prídavným menom, čím je explicitne vyjadrená vlastnosť, ktorá vyplýva zo vzájomného vzťahu k inému miestu (lokalite). Označenie predstavuje slovo, ktoré má slovotvorný základ (je to tvar, ktorý je spoločný pre všetky tvary slova a je nositeľom lexikálneho významu) – t. j. „*Kubín*“ rovnaký ako slovo, od ktorého je odvodené – „*Kubín*“ (vlastné podstatné meno), ku ktorému je pridaná slovotvorná prípona –*ska*. Prídavné meno „*Kubínska*“ preukazuje vzťah tak k okresnému mestu *Dolný Kubín*, ako aj obci *Vyšný Kubín*, ako aj vrchu vypínajúcemu sa nad okresným mestom, t. j. *Kubínskej holi* (v tomto prípade ide o identický slovný prvok), teda sa vzťahuje na celú lokalitu, resp. vyjadruje vzťah k celej lokalite.

Keďže označenie predstavuje len zemepisný názov oblasti (miesta), vznik väzby medzi prihlasovaným označením, tovarom a službou a konkrétnym poskytovateľom nie je možné dôvodne predpokladať. Východisko pri konštatovaní nedostatku rozlišovacej spôsobilosti takto koncipovaných označení je potrebné hľadať v samotnej podstate ochrannej známky a funkciách, ktoré má na trhu plniť – a to je najmä funkcia rozlišovacia, pod ktorou sa nemyslí len jednoduchá spôsobilosť označenia rozlíšiť tovary alebo služby (t. j. možnosť vykonávať túto funkciu), ale faktický stav, kedy v podvedomí určitej časti spotrebiteľov (relevantnej

verejnosti) je už označenie asociované s tovarmi alebo službami určitého subjektu, čo pri označeniach predstavujúcich len zemepisné pojmy v tvare prídavných mien bez ďalších rozlišujúcich prvkov nie je zrejmé, keďže nerozlišujú subjekty z tejto oblasti. K argumentu prihlasovateľa, že „*nie je možné stotožniť označenie „Kubínska“ s konkrétnym zemepisným miestom, nakoľko nie je zrejmé, aké konkrétne miesto by to malo byť, či Dolný Kubín, či Kubínska hoľa, alebo Vyšný Kubín*“ úrad uvádza, že vzhľadom na to, že ide o slovné označenie vyjadrujúce vzťah k zemepisnému miestu, resp. lokalite na Slovensku v Žilinskom kraji (región Oravy), ktoré môže používať ktorýkoľvek subjekt z danej lokality, nemôže byť prihlasované označenie „Kubínska“ predmetom výlučného práva len jedného subjektu. Poskytnutím výlučného práva k takémuto označeniu len jednému subjektu by bolo upreté právo iným subjektom z tejto oblasti s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie.

**K argumentu prihlasovateľa**, v ktorom poukazuje na ochrannú známku zapísanú úradom do registra v nedávnej minulosti, konkrétne ide o ochrannú známku POZ 2286-2019, slovné označenie „Bachledka“, pričom sa odvoláva na to, že „*...ide o totožnú situáciu ako v prípade pojmu Kubínska, pričom ochranná známka Bachledka je registrovaná pre rovnaké triedy tovarov a služieb ako sú tie, pre ktoré sa navrhuje zápis označenia Kubínska.*“, ďalej, že „*...nie je však s ohľadom na princíp právnej istoty, možné, aby dochádzalo k neodôvodneným rozdielom v rozhodovacej praxi Úradu priemyselného vlastníctva SR.*“, ako aj argumentu, že „*Ak Úrad priemyselného vlastníctva SR zaregistroval slovný pojem Bachledka, nie je daný žiaden dôvod, pre ktorý by Úrad priemyselného vlastníctva SR nemal zaregistrovať slovný pojem Kubínska, pre rovnaké triedy tovarov a služieb*“, úrad uvádza, že aj prihláška ochrannej známky POZ 2286-2019 – Bachledka – bola úplne identicky namietaná zo strany úradu ako prihlásené označenie Kubínska, pričom jej prihlasovateľ následne preukázal množstvom dôkazov nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia. Pretože prihlasovateľ označenia Bachledka prekonal zápisné výluky, bolo označenie zapísané do registra ochranných známok.

Úrad v závere výsledku prieskumu ešte uviedol, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka. Prihlasovateľ takéto doklady vo svojej odpovedi nepredložil.

K argumentu prihlasovateľa, že „*Rovnako nejde o označenie zemepisného pôvodu – pojem Kubínska nie je označením zemepisného pôvodu, resp. pojmom označujúcim zemepisný pôvod. Tento pojem v rámci SR neoznačuje žiaden zemepisný pojem, mesto ani iný údaj. Ak Úrad poukazuje na názvy Dolný Kubín, či Kubínska Hoľa – tieto pojmy nie sú totožné s navrhovaným označením, a teda nie je splnený vyššie citovaný bod, v zmysle ktorého nie je možné do registra ochranných známok zapísať označenie, ktoré môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu.*“ úrad uvádza nasledovné. Prijatím uvedeného argumentu prihlasovateľa by došlo k popretiu zákonitostí platných a fungujúcich v rôznych vedných oblastiach, ako aj reálneho vnímania skutočností a faktov (samotnými spotrebiteľmi), čo by znamenalo, že napr. Martinské hole (známe rekreačné a turistické stredisko) sa nenachádzajú pri, resp. nad mestom Martin, Spišská Nová Ves sa nenachádza na Spiši alebo Bratislavský hrad sa nenachádza v Bratislave. Relevantní spotrebiteľia, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, nebudú vnímať označenie „Kubínska“ ako fantazijné, pretože na jednoduchom princípe odvodenia (vychádzajúc zo základného spôsobu tvorenia nových slov) si uvedený pojem – označenie „Kubínska“ odvodí a spoja s lokalitou – Oravou (Kubínom), a nie s iným územím Slovenska.

K argumentu prihlasovateľa, že „*Tento pojem v rámci SR neoznačuje žiaden zemepisný pojem* (poznámka úradu: pojem nemôže označovať zemepisný pojem, keďže ide o výsledok rozumového poznania skutočnosti (predmetov, javov ap.)), *mesto ani iný údaj.*“ úrad uvádza, že aj geografické názvy sa štandardizujú podľa jednotných zásad a v súlade s platnými pravidlami slovenského pravopisu (slangové slová sa nepoužívajú v geografickom názvosloví), a preto je druhý najvyšší vrch Oravskej Magury pomenovaný ako „Kubínska hoľa“. Použitie rôznych slovotvorných postupov, ako aj slov z rôznych jazykových štýlov pri tvorbe označení nie je vylúčené, ak označenie nenaplní zápisné výluky uvedené v zákone o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa „*Navyše, ako je uvedené vyššie, v rámci SR existuje viacerých pojmov, ktoré obsahujú nejakú variáciu slov kubínsky, kubínska, kubín a pod.*“ úrad uvádza, že ho považuje za irelevantný, a to z dôvodu, že ide len o odkaz na existenciu viacerých pojmov, ktoré obsahujú nejakú variáciu slova (pripustením uvedeného argumentu by došlo k potvrdeniu skutočnosti, že ide o označenie bežne používané, a teda o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti), ale bez uvedenia konkrétneho príkladu (variácia + konkrétny objekt, predmet, jav), na základe čoho by bolo možné daný „argument“ posúdiť a vyhodnotiť.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ predloženým vyjadrením nevyvrátil stanovisko úradu o tom, že prihlasovanému označeniu „Kubínska“ chýba rozlišovacia spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, ako aj na skutočnosť, že nepredložil relevantný dôkazový materiál, ktorým by prekonal uvedené prekážky zápisnej spôsobilosti, 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:

JUDr. Maroš Gondek, advokát  
Hlavná 6  
040 01 Košice-Staré Mesto