



Banská Bystrica 10. 2. 2021  
POZ 2198-2020/Z-67-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2198-2020 zo 6.10.2020 prihlasovateľa VIREAL s.r.o., Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba, (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 z 13.11.2020 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 POZ 2198-2020 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**Cestné stavby LM**“ prihlásené pre služby „*stavebníctvo (stavebná činnosť); tesárske práce; pokrývačské práce; murárske práce; montovanie lešení; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné poradenstvo; služby generálneho stavebného dodávateľa; vrtanie tunelov; inštalácia stavebných konštrukcií; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy strojov; opravy zariadení na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvody vody a sanitárnych zariadení; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; inštalácia sadrokartónových dielcov; inštalácie deliacich stien a priečok; inštalácie sadrokartónových systémov; výstavba ciest; asfaltovanie (pokládky asfaltových a bitumenových zmesí); oprava elektromerov, zvracích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov*“ v triede 37, „*dovoz; doprava; skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; logistické služby v doprave*“ v triede 39 a „*výskum a vývoj v oblasti stavebníctva; inžinierska činnosť vo výstavbe; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); kartografické služby; skúšky betónu; skúšky živých materiálov; skúšky fyzikálno-mechanických parametrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách (kontrola kvality)*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

**Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 13.11.2020** bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám „*stavebníctvo (stavebná činnosť); tesárske práce; pokrývačské práce; murárske práce; montovanie lešení; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné poradenstvo; služby generálneho stavebného dodávateľa; vrtanie tunelov; inštalácia stavebných konštrukcií; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; inštalácia sadrokartónových*

*dielcov; inštalácie deliacich stien a priečok; inštalácie sadrokartónových systémov; výstavba ciest; asfaltovanie (pokládky asfaltových a bitumenových zmesí)*“ v triede 37, ako aj k službám v triede 42 zameraným na oblasť stavebníctva, ktoré možno hromadne označiť ako služby výskumu a vývoja, zememeračstva a kartografie, inžinierskej činnosti a kontroly kvality v stavebníctve, 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 druhu, zamerania, účelu a geografického pôvodu prihlásených služieb. Slovné spojenie „cestné stavby“ v spojitosti s vyššie uvedenými službami v triedach 37 a 42 bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti stavebníctva, vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu, zameraní a účele týchto služieb, teda, že ide o služby zamerané na výstavbu ciest a cestnej infraštruktúry. Ďalší výraz v označení „LM“ len bližšie špecifikuje zemepisný pôvod týchto poskytovaných služieb, keďže predstavuje zaužívanú skratku okresu, resp. okresného mesta Liptovský Mikuláš. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie samo osebe neobsahuje žiadny dištinkatívny prvok, ktorý by bol nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ rozlíšil predmetné služby prihlasovateľa od služieb iných podnikateľov. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné prihlásené služby údržby a opráv strojov a zariadení, služby v oblasti dopravy a skladovania v triedach 37 a 39, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto súvisiacim a doplnkovým prihláseným službám.

**Dňa 19.1.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa** so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie sa vzťahuje na budúce obchodné meno spoločnosti, ktorá bude podnikat' v oblasti stavebníctva a služieb k nemu pridružených. Ďalej poznamenal, že ochranná známka tvorená predmetným označením, bude slúžiť na ochranu záujmov novej spoločnosti, ktorá bude vykonávať stavebnú činnosť v lokalite Žilinského kraja a bude mať teritoriálny charakter vo vzťahu k celej Slovenskej republike. Opakovane uviedol, že predmetné označenie je spojené s budúcim názvom spoločnosti Cestné stavby LM, s. r. o., pričom sa s ním budú spájať aj vykonané stavebné práce. K tomu prihlasovateľ dodal, že predmetné označenie bude využívané pri realizácii marketingovej stratégie a reklamy, a tiež bude spájané s označením používaným v sponzorstve. Poznamenal, že predmetné označenie bude súčasťou loga, ktoré spoločnosť pripravuje v spolupráci s externými marketingovými spoločnosťami a bude slúžiť na označovanie techniky, automobilov a realizovaných stavieb prostredníctvom reklamných banerov. Prihlasovateľ tiež konštatoval, že úrad musí skúmať ochrannú známku ako celok. Aj napriek skutočnosti, že prihlasovateľ súhlasí s popisom jednotlivých slovných prvkov tvoriacich označenie, zastáva názor, že zápis predmetného označenia ako ochrannej známky je dôvodný, a to vzhľadom k tomu, že toto označenie obsahuje identitu. Podľa prihlasovateľa predmetné označenie spotrebiteľská verejnosť nevníma len ako všeobecné označenie služieb zameraných na výstavbu ciest a infraštruktúry v Liptovskom Mikuláši, ale označenie spája práva s konkrétnymi výrobkami, tovarmi a službami, ktoré sú nezameniteľné s inými poskytovateľmi, keďže sa spájajú s konkrétnou technológiou a know how. Keďže rozlišovacia spôsobilosť označenia zabezpečuje identifikáciu pôvodu tovarov a služieb, je podľa prihlasovateľa nesporné, že označenie tvorí kombinácia slovných prvkov, ktoré sú spojené tak, aby vytvorilo dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi a službami, ktoré bez ďalšieho rozmýšľania a vnímania vyvoláva u konečného spotrebiteľa spojitosť s konkrétnym označením, je označením spôsobilým na registráciu a zápis ochrannej známky. Prihlasovateľ taktiež podotkol, že právo na obchodné meno nie je len subjektívnym právom, ale aj absolútnym právom majetkovej povahy najmä tým, že pôsobí proti všetkým ostatným subjektom. Argumentácia úradu je podľa prihlasovateľa nepodložená a v rozpore s ideológiou ochrany podnikateľského subjektu, keďže samotným znakom obchodného mena je jeho rozlišovacia schopnosť.

**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 opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Cestné stavby LM“ napísaným bežným typom písma bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „cestné“ predstavuje prídavné meno v množnom čísle odvodené od slova „cesta“, ktoré okrem iného znamená „1. osobitne upravený pruh zeme určený na chodenie al. na premávku; 2. akákoľvek dráha určená na premávku; priechod, prístup niekam“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, Bratislava, 2006). Ďalší slovný prvok v označení „stavby“ označuje v množnom čísle 1. činnosť pri vytváraní budov, technických diel; 2. rozostavaný alebo

*postavený objekt, budova alebo technické dielo* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Tretí prvok označenia predstavuje spojenie písmen „LM“, ktoré si podstatná časť relevantnej verejnosti na Slovensku bude spájať so skrátenou formou názvu okresu, resp. mesta Liptovský Mikuláš, odvodenou od zaužívaného evidenčného systému značenia vozidiel (In.: [https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam\\_skratiek\\_okresov\\_Slovenska](https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_skratiek_okresov_Slovenska)). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že prihlásené označenie „Cestné stavby LM“ ako celok bude priemerný slovenský spotrebiteľ vnímať vo význame činnosti zamerané na výstavbu ciest a cestnej infraštruktúry Liptovský Mikuláš. Túto skutočnosť, resp. uvedený význam prihláseného označenia nakoniec potvrdil aj prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 19.1.2021, keď uviedol, že súhlasí s popisom jednotlivých slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie.

Pri hodnotení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia je potrebné zohľadniť vzťah medzi ním a službami, pre ktoré má byť označenie zapísané do registra ochranných známkov. Vo vzťahu k nárokoványm službám „*stavebníctvo (stavebná činnosť); tesárske práce; pokrývačské práce; murárske práce; montovanie lešení; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné poradenstvo; služby generálneho stavebného dodávateľa; vrtanie tunelov; inštalácia stavebných konštrukcií; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; inštalácia sadrokartónových dielcov; inštalácie deliacich stien a priečok; inštalácie sadrokartónových systémov; výstavba ciest; asfaltovanie (pokládky asfaltových a bitumenových zmesí)*“ v triede 37, ako aj k službám v triede 42, ktoré možno hromadne označiť ako služby výskumu a vývoja, zememeračstva a kartografie, inžinierskej činnosti a kontroly kvality v stavebníctve, má prihlásené označenie „Cestné stavby LM“ opisný charakter, pretože relevantný spotrebiteľ bude takéto označenie vo vzťahu k nim vnímať len ako odkaz na služby v oblasti stavebníctva zamerané na výstavbu ciest a cestnej infraštruktúry, ktoré sú poskytované spoločnosťou so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Spotrebiteľ bude teda prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám vnímať výlučne ako informáciu o ich druhu, zameraní, účele a miesta sídla poskytovateľa týchto služieb a nie ako údaj o ich obchodnom pôvode v zmysle známkového práva. S vyššie uvedenými službami v triede 37 a 42 úzko súvisia nárokované služby „*údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy strojov; opravy zariadení na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvody vody a sanitárnych zariadení; oprava elektromerov, zväracích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov*“ v triede 37, ako aj nárokované služby „*dovoz; doprava; skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; logistické služby v doprave*“ v triede 39, pretože ide o služby vo vzťahu k nim doplnkové, ktoré sa môžu poskytovať v rámci stavebných služieb (rôzne služby údržby a opráv strojov a zariadení, služby v oblasti dopravy a skladovania). Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s prihláseným označením v spojení s týmito službami, bude ho aj vo vzťahu k ním jednoznačne vnímať len ako informáciu o ich zameraní a zemepisnom mieste buď poskytovateľa služieb alebo zemepisnom mieste kde sa služby poskytujú.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k uvedeným nárokoványm službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať služby ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný na jeho základe identifikovať, že takéto služby poskytuje konkrétna osoba, resp. odlišiť služby jednej osoby od rovnakých služieb inej osoby, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k uvedeným nárokoványm službám len opisuje ich druh, účel, zameranie a miesto poskytovaných služieb, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že každý poskytovateľ služieb zameraných na výstavbu ciest a cestnej infraštruktúry a súvisiacich služieb pôsobiaci v meste Liptovský Mikuláš (alebo okrese Liptovský Mikuláš) môže používať prihlásené označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisný charakter, a preto sa toto výlučne slovné označenie nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jediného subjektu.

Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že v rámci hodnotenia opisnosti a rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia neposúdil predmetné označenie ako jeden celok. Úrad zastáva názor, že prihlásené slovné označenie ako celok „Cestné stavby LM“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené. S ohľadom na uvedené je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „Cestné stavby LM“ nemá zo známkovo-právneho hľadiska vo vzťahu k nárokoványm službám rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o označenie opisujúce podstatné charakteristiky týchto služieb (konkrétne ich druh, účel, zameranie a geografický pôvod).

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 rozlišovaciu 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli prihlasovateľom predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2198-2020, nemožno ani konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Navyše, zo samotného vyjadrenia prihlasovateľa zo dňa 19.1.2021 vyplýva, že prihlásené označenie sa vzťahuje na budúce obchodné meno spoločnosti, ktorá len bude podnikáť v oblasti stavebníctva a služieb k nemu pridružených. Z uvedeného vyjadrenia prihlasovateľa možno vyvodiť, že predmetné označenie nie je, a ani nikdy nebolo používané prihlasovateľom na nárokováných službách, a teda nemohlo ani nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám pre prihlasovateľa.

Na margo tvrdenia prihlasovateľa, že samotným znakom obchodného mena je jeho rozlišovacia schopnosť, úrad poznamenáva, že v prípade ochrannej známky a obchodného mena ide o dva samostatné právne inštitúty. Pokiaľ ide o posudzovanie zápisnej spôsobilosti ochrannej známky, toto sa uskutočňuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach, pričom zápis obchodného mena do obchodného registra automaticky nesvedčí o zápisnej spôsobilosti rovnakého označenia ako ochrannej známky. Na doplnenie je potrebné uviesť, že 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 a služieb. Na rozdiel od obchodného mena, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, pretože takéto údaje môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto 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  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

VIREAL s.r.o.  
Hlavná 129  
032 02 Závažná Poruba