



Banská Bystrica 1. 12. 2022  
POZ 2304-2021/Z-345-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2304-2021 zo 6.9.2021 prihlasovateľa Ľubomíra Ingeliho, Dénešova 1157/51, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Ján Luterán - advokát, Sabinovská 52, 080 01 Prešov 1,

**sa zamieťa**

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 13.10.2021 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.10.2021 uviedol, že obrazové označenie

# CHCEMTO

prihlásené pre tovary „šnúrky na mobilné telefóny; mobilné telefóny; sťahovateľné grafické prvky do mobilných telefónov; sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov“ **v triede 9**, „plagáty; albumy; noviny; periodiká; podložky pod pivové poháre; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; knihy; písacie potreby; pečiatky; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačoviny; tlačené publikácie; knihárske záložky do kníh; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; ročenky; kalendáre; obežníky; písacie nástroje; letáky“ **v triede 16** a „plecniaky; nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; sieťové nákupné tašky“ **v triede 18** medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Úrad skonštatoval, že predmetné označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie je tvorené sloganom, ktorý vsugerúva spotrebiteľovi myšlienku,

že daný tovar si kúpi, resp. nadobudne, a teda predmetné označenie ako celok nabáda spotrebiteľa ku kúpe tovaru, čo je želateľný cieľ prihlasovateľa (slovo „**CHCEM**“ je tvar slovesa „chcieť“, vyjadrený v prvej osobe prítomného času, znamenajúci „želať si, túžiť po niečom, mať vôľu, chuť, úmysel niečo robiť, mať pocit potreby niečoho, dávať najavo svoju túžbu“ a slovo „**TO**“ ukazuje na prítomnú vec alebo odkazuje na vec - Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z roku 2006, 2011, 2015).

Prihlásené označenie nemá druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Z týchto dôvodov je nepravdepodobné, že bude vnímaný ako označenie obchodného pôvodu prihlasovateľom nárokováných tovarov. Príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, by vnímal prihlásené označenie skôr ako obyčajný slogan, ktorý sa v súvislosti s akýmikoľvek tovarmi či službami bežne vyskytuje, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov a služieb. Relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu predmetné tovary pochádzajú.

V tejto súvislosti úrad uviedol, 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 zámery odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu.

Grafická úprava prihláseného označenia (použitie tmavomodrej farby písma v slove „**CHCEM**“ a červenej farby písma v slove „**TO**“) nie je postačujúca na to, aby pôvodne nedíštinktívnemu slovnému označeniu zabezpečila dostatočnú rozlišovacia spôsobilosť.

Na záver úrad uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinktívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iného subjektu, je prihlásené označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. 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 20.12.2021 vyjadril nesúhlasné stanovisko, keď uviedol, že aj napriek tomu, že ide o nové označenie, ktorého značka sa len buduje, má zaregistrovanú doménu s označením [www.chcemto.sk](http://www.chcemto.sk), facebookovú stránku [www.facebook.com/chcemto.sk](http://www.facebook.com/chcemto.sk) a instagramovú stránku [www.instagram.com/chcemto.sk](http://www.instagram.com/chcemto.sk), keďže začína rozbiehať tieto projekty s podnikateľským zámerom do budúcnosti. Účelom registrácie predmetného označenia ako ochrannej známky je podľa prihlasovateľa ochrana jeho budúceho podnikania a vybudovania značky.

Prihlasovateľ ďalej vo svojom vyjadrení na podporu svojich tvrdení o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia poukázal na zapísané ochranné známky, konkrétne na obrazovú OZ č. 234089 „autobazar.sk“, obrazovú OZ č. 223335 „TECHBOX“, slovnú OZ č. 241609 „TECHBOX“, slovnú OZ č. 198301 „POKEC“, slovnú OZ č. 229911 „POKEC“ a obrazovú OZ č. 230084 „Pokec“, ktoré úrad zapísal do registra ochranných známok, a ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa „obdobného rázu“ ako prihlásené označenie.

#### **Záverečné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené obrazové označenie (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 9, 16 a 18 rozlišovacia spôsobilosť, pretože je tvorené sloganom, ktorý vsugeráva spotrebiteľovi myšlienku, že daný tovar si kúpi, resp. nadobudne, a teda predmetné označenie ako celok nabáda spotrebiteľa ku kúpe tovaru, čo je želateľný cieľ prihlasovateľa.

Prihlásené označenie je tvorené výlučne spojením slov „**CHCEM**“ v tmavomodrej farbe a „**TO**“ v červenej farbe bez medzier v štandardnom type veľkého tlačeneho písma. Slovný prvok „**CHCEM**“ predstavuje sloveso „chcieť“ v prvej osobe jednotného čísla s významom mať pocit potreby niečoho alebo dávať najavo svoju požiadavku; syn. želať si, priať si; túžiť; žiadať a slovný prvok „**TO**“ tvorí ukazovacie zámeno, ktoré všeobecne, súhrnne (bez rozdielu rodu) ukazuje alebo odkazuje na osobu alebo vec (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003).

Úrad má za to, že spotrebiteľ na základe grafického prevedenia obrazového označenia ako celku nebude vedieť jednoznačne určiť poskytovateľa tovarov, t. z. identifikovať pôvod tovarov. Priemerný spotrebiteľ totiž takéto grafické prvky (*grafickú úpravu písma - použitie tmavomodrej farby písma v slove „CHCEM“ a červenej farby písma v slove „TO“*) nezvykne vnímať ako rozlišujúce prvky, teda identifikátory pôvodu tovarov a služieb a venuje im len minimálnu pozornosť.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triedach 9, 16, 18 bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje široká verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov, ako aj odborná verejnosť v daných oblastiach, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať iba ako označenie s informáciou, že prihlasovateľ poskytuje tovary, ktoré sú pre spotrebiteľov žiadané a potrebné, ktoré si musia bezpodmienečne zabezpečiť. Teda predstavuje iba jednoduché vyjadrenie osobného pozitívneho postoja k poskytovaným tovarom, ktoré motivuje spotrebiteľa na ich kúpu. Predmetné označenie možno zaradiť do kategórie označení, ktoré sú v prvom rade reklamným a marketingovým nástrojom v rukách podnikateľov a nie ochrannou známkou a na uvedenom tvrdení nemení nič ani fakt, že označenie nevyjadruje konkrétnu vlastnosť prihlásených tovarov.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, je potrebné zdôrazniť, že tieto majú rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď je ich možné vnímať ako čosi viac ako len obyčajnú reklamnú, propagačnú správu s pozitívnou konotáciou, pretože buď predstavujú slovnú hračku alebo prinášajú prvky významového prekvapenia, vďaka čomu pôsobia nápadito, prekvapujúco či nečakane, alebo sú istým spôsobom originálne alebo zvučné alebo v myšliach príslušnej skupiny verejnosti spúšťajú kognitívny proces alebo si vyžadujú použitie interpretačných schopností. V posudzovanom prípade podľa úradu nie je naplnená ani jedna z uvedených požiadaviek. Prihlásené označenie nemá žiadne zvláštne prvky, jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný – vyjadrenie osobného pozitívneho postoja k poskytovaným tovarom. Ide v celku o jednoduchú pochvalnú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek výrobcovi alebo poskytovateľovi tovarov a služieb, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že prihlásené označenie nebude chápané ako odkaz na pôvod týchto tovarov a služieb. Prihlásené označenie sa tak nemôže stať predmetom výhradného práva jedného subjektu, t. j. len prihlasovateľa.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, úrad konštatuje, že prihlásené označenie samo osebe je vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triedach 9, 16 a 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov, čím napĺňa zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok uviedol, že má zaregistrovanú doménu s označením [www.chcemto.sk](http://www.chcemto.sk), facebookovú stránku [www.facebook.com/chcemto.sk](https://www.facebook.com/chcemto.sk), a instagramovú stránku [www.instagram.com/chcemto.sk](https://www.instagram.com/chcemto.sk).

V prvom rade je potrebné uviesť, že registrácia domény s rovnakým znením nemôže automaticky zabezpečiť registráciu takéhoto označenia aj ako ochrannej známky, pretože podmienky na získanie práv k registrovanému doménovému menu sú odlišné od tých, ktorých naplnenie je potrebné na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka. Ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať priamo zo samotného charakteru označenia, s výnimkou prípadu, že je absencia vlastnej rozlišovacej spôsobilosti prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t.j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne, zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa takáto originalita nevyžaduje a môže byť použitý slovný prvok čisto opisný, ako je to aj v prípade doménového mena prihlasovateľa.

Doloženú internetovú adresu [www.chcemto.sk](http://www.chcemto.sk) nie je možné preskúmať, vzhľadom k tomu, že uvedená stránka je prázdna (*pri pokuse otvoriť webovú stránku s uvedeným doménovým menom sa zobrazila jedine informácia, že „na tejto doméne zatiaľ nie je nič“*). Po otvorení odkazu na internetovú stránku [www.instagram.com/chcemto.sk](https://www.instagram.com/chcemto.sk) sa v spodnej časti tejto stránky nachádza jediný časový údaj v podobe ©2022, t.j. časový údaj po podaní prihlášky ochrannej známky, a preto nemožno na jeho základe vnímať predmetný odkaz, resp. internetovú stránku, ako preukazujúci konkrétne skutočnosti k dátumu pred podaním prihlášky ochrannej známky. Uvedená instagramová stránka taktiež neobsahuje žiadne príspevky. Rovnako aj stránka [www.facebook.com/chcemto.sk](https://www.facebook.com/chcemto.sk) neobsahuje žiadne príspevky.

Pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Samotné poukázanie na existenciu internetových stránok, na ktorých sa nachádza označenie v prihlásenej podobe, resp. ktorá má v názve doménového mena výraz „chcemto.sk“, samo osebe bez ďalších dôkazov nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Z doložených odkazov nie je možné určiť návštevnosť týchto stránok v rozhodnom období pred podaním prihlášky ochrannej známky, hodnoverne preukázať počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné tovary prostredníctvom internetových stránok, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom či iné rozhodujúce skutočnosti. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre nárokované tovary a služby v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o zapísané známky, ktoré sú podľa názoru prihlasovateľa obdobné s predmetným označením, úrad uvádza, že ide o zoznam rôznych ochranných známok týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami v bežnom písme alebo v grafickej úprave, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. V súvislosti s ochrannými známkami, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že uvedené označenia obsahujú okrem opisných slovných prvkov aj ďalšie fantazijné obrazové a slovné prvky.

V prípade obrazovej ochrannej známky č. 234089 ide o označenie, ktoré je tvorené okrem opisného slovného prvku „autobazar“ a prípony „sk“ aj obrazovým prvkom predstavujúcim siluety dvoch osobných automobilov v modro čiernej kombinácii, a preto ho nemožno považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o ochranné známky č. zápisu 223335 a č. zápisu 241609 „TECHBOX“, možno uviesť, že tieto označenia ako celok priamo neopisujú konkrétne vlastnosti tovarov alebo služieb. Spotrebiteľ si pod týmito výrazmi nevybaví konkrétny tovar či službu, resp. ich vlastnosti, vďaka čomu je potrebné im priznať určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ochranné známky č. zápisu 198301 „POKEC“, č. zápisu 229911 „POKEC“ a č. zápisu 230084 je potrebné uviesť, že majiteľom všetkých týchto ochranných známk je spoločnosť Ringier Axel Springer Communities s. r. o., Bratislava. Uvedená spoločnosť si 10.11.2000 podala prihlášku slovnej ochrannej známky „POKEC“, ktorá bola 12.2.2002 zapísaná do registra ochranných známk pod č. zápisu 198301. V následnom konaní vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 198301 „POKEC“ za neplatnú bolo jej majiteľom (spoločnosťou Ringier Axel Springer Communities s. r. o., Bratislava) preukázané, že predmetná ochranná známka „POKEC“ vo vzťahu k tovarom a službám má rozlišovaciu spôsobilosť v prospech svojho majiteľa a je spôsobilá vykonávať funkciu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť predmetné tovary a služby od tovarov a služieb iných subjektov. Úrad v predmetnom konaní konštatoval, že výraz „POKEC“ nie je slovom bežnej slovnej zásoby a možno ho preto považovať za fantazijné vytvorené označenie s istou dávkou originality.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumenty prihlasovateľa poukazujúce na staršie ochranné známky nie sú pre posúdenie predmetnej veci relevantné, nebolo preukázané, že ide o skutkovo zhodné alebo podobné okolnosti ako v preskúmanom prípade. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami. Rozhodovanie úradu je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc dôkazy predložené účastníkom konania.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľom predložené preukazné materiály, bez ďalších relevantných dôkazových materiálov, nepreukázali také používanie prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti a nárokovým 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  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

JUDr. Ján Luterán, advokát, Sabinovská 52, 080 01 Prešov, Slovenská republika