



Banská Bystrica 14. 3. 2022

POZ 2291-2021/Z-63-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2291-2021 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 (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 12.10.2021 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 (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 2291-2021 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „**chcemto.sk**“ prihlásené pre tovary „*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 služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby;*

online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami“ v triede 35 a „vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 12.10.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť.

Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje iba jednoduchý reklamný slogan, ktorý pochvalným spôsobom nabáda spotrebiteľa na kúpu tovarov a služieb, ktoré sú pod týmto označením prihlásené. Príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, preto nebude predmetné označenie vnímať ako údaj o obchodnom pôvode prihlásených tovarov a služieb, ale len ako jednoduchú informáciu o tom, že prihlasovateľ poskytuje tovary a služby, ktoré sú pre spotrebiteľov žiadané a potrebné, a ktoré si musia bezpodmienečne zabezpečiť. Takýto slogan 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 a služieb. Pokiaľ ide o slovný prvok označenia „.sk“, tento je bežne používaný ako skratka pre označovanie Slovenskej republiky v internetových doménach a má ho vo svojom označení prevažná časť prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenskej republiky, a preto tento prvok nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Dňa 20.12.2021 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že aj napriek tomu, že ide o nové označenie, ktorého značka sa len buduje, má zaregistrovanú doménu s označením www.chcemto.sk, facebookovú stránku www.facebook.com/chcemto.sk a instagramovú stránku 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 ochranné známky č. zápisu 234089

autobazar.sk

, č. zápisu 223335

TECHBOX

, č. zápisu 241609 „TECHBOX“, č. zápisu 198301 „POKEC“, č. zápisu 229911 „POKEC“ a č. zápisu 230084,

Pokec

ktoré úrad zapísal do registra ochranných známkov, a ktoré sú podľa jeho názoru „obdobného rázu“ ako prihlásené označenie.

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) zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným prvkom „.sk“ a spojením slov „chcem“ a „to“ bez medzier v štandardnom type malého tlačeného písma. Slovný prvok „chcem“ predstavuje sloveso „chcieť“ v prvej osobe jednotného čísla s významom *mať pocit potreby niečoho* *al. 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). Prípona „.sk“ predstavuje doménu najvyššej úrovne určenú pre Slovensko (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/.sk>).

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad konštatuje, že vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom v triede 16, ktoré možno hromadne označiť ako tlačoviny, periodiká, nosiče informácií, papiernické a kancelárske tovary, ako aj všetkým nárokoványm službám v triedach 35 a 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti poskytovania elektronických publikácií, audio a video záznamov, obchodné služby predplácania novín a časopisov, služby spracovania textov, reklamno-propagačné služby, služby obchodnej administratívy, rôzne obchodné služby v oblasti marketingu, služby v oblasti správy databáz a obchodného poradenstva, služby v oblasti zábavy, vzdelávania a publikovania, bude priemerný spotrebiteľ, ktorého predstavuje široká verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb, ako aj odborná verejnosť v daných oblastiach, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať iba ako názov internetovej domény, resp. ako adresu webovej stránky prostredníctvom ktorej prihlasovateľ poskytuje tovary a služby, ktoré sú pre spotrebiteľov žiadané a potrebné, ktoré si musia bezpodmienečne zabezpečiť. Teda predstavuje iba jednoduché vyjadrenie osobného pozitívneho postoja k poskytovaným tovarom a službám, 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 a služieb.

Pokiaľ ide o posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti sloganov, resp. propagačných domén, 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 názoru 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 a službám. Ide o vcelku 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 a službám v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti, na základe ktorého spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb, čím naplňa zápisnú výlukú 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, facebookovú stránku www.facebook.com/chcemto.sk, a instagramovú stránku 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 ochrannú známku, 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 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 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 a ku dňu 15.2.2022 mala len 26 sledovateľov. Po otvorení doloženého odkazu na stránku www.facebook.com/chcemto.sk možno z facebookovej stránky vyvodiť informáciu, že táto stránka bola vytvorená 24.3.2018 (t.j. pred podaním POZ 2291-2021), avšak obsahuje len 4 príspevky a ku dňu 15.2.2022 mala iba 14 sledovateľov.

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 a služby ním označované ako tovary a 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 a služby 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 nárokové 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 známkových 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 ochrannej známky č. zápisu 234089



ide o označenie, ktoré je tvorené okrem opisného slovného prvku „autobazar“ a prípony „.sk“ aj obrazovým prvkom predstavujúcim siluetu 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

Pokec

je potrebné uviesť, že majiteľom všetkých týchto ochranných známk je spoločnosť Ringier Axel Springer Communities s. r. o., Bratislava. Uvedená spoločnosť si dňa 10.11.2000 podala prihlášku slovnej ochrannej známky „POKEC“, ktorá bola dňa 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 fantazijne 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 a službám, na základe ktorého by bolo možné konštatovať prekonanie absolútnych zápisných výluk vyplývajúcich z § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, úrad zotráva 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