

Banská Bystrica 31. 1. 2023  
POZ 2451-2020/Z-32-2023

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2451-2020 z 30.10.2020 prihlasovateľa Inštitút Slovacia Christiana, Palárikova 289/11, Senica,

**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) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20. 1. 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 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 20. 1. 2021 uviedol, že výlučne slovné označenie „**Civitas Chritiana**“ prihlásené pre tovary v triede **16**, ako sú *tlačoviny, učebné a vyučovacie pomôcky, papiernický tovar a kancelárske potreby, pre výchovno-zábavné služby, služby produkcie a edície* prihlásené v triede **41**, ako aj súvisiace *obchodno-reklamné a informačno-administratívne služby* v triede **35** medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemá ako celok 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 účelu, zamerania, charakteru a ďalších vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Úrad v správe uviedol, že predmetné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov, a to pojmu „Civitas“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená *komunita, pospolitosť*, v preklade z latinčiny znamená *mesto, občianske právo, obec, štát, občianstvo, občania*, a pojmu „Christiana“, ktorý možno z latinčiny preložiť vo význame *kresťanský*. Relevantní spotrebiteľia predmetných tovarov a služieb, ktorými budú tak jednotlivci, ako aj komunity, ktoré spája poslanie, práca v službách spoločenstva Cirkvi a národa, z obsahu prihláseného označenia, ktoré možno preložiť vo význame *kresťanské spoločenstvo*, vedia, že ide o služby poskytované zo strany spoločenstva ľudí, ktorých cieľom, zameraním, poslaním je

poskytovať vzdelanie, školenia a súvisiace služby v duchu dedičstva kresťanskej civilizácie, a tak sa podieľať na vytváraní spoločnosti a spoločenského poriadku. Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že označenie ako celok je opisné a bez jediného originálneho či už slovného, alebo grafického prvku mu vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám chýba rozlišovacia spôsobilosť, čo znamená, že relevantní spotrebitelia na základe prihláseného označenia nie sú schopní rozlíšiť služby prihlasovateľa od služieb iných osôb či subjektov, čo je hlavnou úlohou ochrannej známky.

V závere správy úrad uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

**Dňa 26. 3. 2021 bola úradu doručená Žiadosť o 1. predĺženie lehoty**, v ktorej prihlasovateľ žiadal o predĺženie lehoty z dôvodu, že slovné spojenie „Civitas Christiana“ bude súčasťou novovznikajúcej Nadácie Civitas Christiana, ktorej žiadosť o registráciu už bola podaná na Ministerstvo vnútra SR a ktorej štatutárnym orgánom podľa zakladateľských dokumentov bude Vladimír Jan Kružík, ktorý je tiež štatutárom o. z. Inštitút Slovacia Christiana – prihlasovateľ predmetného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že aktuálne sa čaká na registráciu tejto právnickej osoby a po jej vzniku budú všetky práva z prihlášky prevedené na ňu. Táto nadácia bude súčasťou siete organizácií používajúcich predmetné označenie aj v iných krajinách Európskej únie, a teda rozlišovacia spôsobilosť bude týmto zabezpečená.

**Dňa 4. 6. 2021 prihlasovateľ požiadal o 2. predĺženie lehoty a dňa 26. 7. 2021 zaslal úradu Zmluvu o prevode práv z ochrannej známky.** Vzhľadom na to, že žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky ochrannej známky obsahovala nedostatky, bol prihlasovateľ úradom vyzvaný na ich odstránenie. Pretože tak v stanovenej lehote neurobil, bolo konanie o zápise prevodu práv z prihlášky ochrannej známky POZ 2451-2020 zastavené.

**Dňa 27. 7. 2021 bola úradu doručená Odpoveď na správu úradu**, v ktorej prihlasovateľ uviedol, „že rozlišovacia schopnosť zapisovanej známky je daná tým, že jej prihlasovateľ (ktorý sa zmenil na základe zmluvy zo dňa 26.7.2021) má navrhované slovné označenie v názve a pod týmto označením robí direct-mailingové kampane. Okrem toho je súčasťou medzinárodnej siete neziskových organizácií, pričom jednou z partnerských nadácií je aj "Stichting Civitas Christiana" registrovaná v Holandsku. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie je dostatočne špecifické a navyše v slovenskom kontexte sa nepoužíva v súvislosti so žiadnou inou organizáciou, než s prihlasovateľom. Zároveň uviedol, že Úrad priemerného vlastníctva Slovenskej republiky zaregistroval ochrannú známku „Slovakia Christiana“, ktorej vlastníkom je tiež nadácia rovnakého názvu. Z uvedeného dôvodu žiada zapísať predmetné označenie do registra ochranných známk“.

#### **Záverčné stanovisko úradu**

Úrad preskúmal všetky prihlasovateľom predložené dôkazy a na základe ich dôkladného posúdenia ich vyhodnotil nasledovne.

Úrad vo Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia uviedol, že predmetné výlučne slovné označenie „Civitas Chritiana“ vo vzťahu k službám prihlasovaným v triede 41 a tovarom prihlasovaným v triede 16, ako aj bezprostredne s nimi súvisiacim službám prihlasovaným v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok 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 účelu, zamerania, charakteru a ďalších vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Úrad k uvedenému zisteniu dospel na základe preskúmania objektívnych skutočností, a tými bolo posúdenie prihláseného označenia „Civitas Chritiana“ z hľadiska jeho významu, čo urobil úrad na základe sémantickej analýzy slovných prvkov tvoriacich označenie. Následne posúdil vzťah medzi významom prihláseného označenia a prihlásenými

tovarmi a službami, pre ktoré má byť prihlásené označenie zapísané. Úrad uviedol, že relevantní spotrebiteľia predmetných tovarov a služieb, ktorými budú tak jednotlivci, ako aj komunity, ktoré spája poslanie, práca v službách spoločenstva Cirkvi a národa, z obsahu prihláseného označenia, ktoré možno preložiť vo význame kresťanské spoločenstvo, vedia, že ide o služby poskytované zo strany spoločenstva ľudí, ktorých cieľom, zameraním, poslaním je poskytovať vzdelanie, školenia a súvisiace služby v duchu dedičstva kresťanskej civilizácie, a tak sa podieľať na vytváraní spoločnosti a spoločenského poriadku. Prihlásené označenie je výlučne slovné v bežnom type písma, neobsahujúce žiaden ďalší prvok, ktorý by mu zabezpečil dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe všeobecného charakteru (opisnosti), ktorý toto označenie má, nie je možné, aby spotrebiteľ dokázal odlíšiť prihlasovateľa a ním poskytované tovary a služby od iných subjektov poskytujúcich tovary a služby rovnakého druhu a zamerania. Z toho vyplýva skutočnosť, že takéto opisné označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok pre zápis označenia do registra. 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). V tomto prípade ide o triádu: *Civitas Christiana* – tovary v triede 16 a služby v triedach 35 a 41 uvedené v žiadosti o zápis označenia do registra – *Inštitút Slovacia Christiana*. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný určiť konkrétny pôvod tovarov alebo služieb, t.z., že na základe skúsenosti bude schopný urobiť opakovaně rovnaký výber s tým, že bude očakávať poskytnuté tovary alebo služby od toho istého subjektu.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Úrad uvádza, že prihlasovateľ v stanovenej lehote dvakrát požiadal úrad o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k zaslanej správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom ako dôvod uviedol skutočnosť, slovné spojenie „Civitas Christiana“ bude súčasťou novovznikajúcej Nadácie Civitas Christiana, na registráciu ktorej sa čaká, a po jej vzniku budú všetky práva z prihlášky prevedené na ňu. Táto nadácia bude súčasťou siete organizácií používajúcich predmetné označenie aj v iných krajinách Európskej únie, a teda rozlišovacia spôsobilosť bude týmto zabezpečená.

Úrad pri skúmaní argumentov predložených prihlasovateľom v Odpovedi na správu úradu vychádzal zo skutočnosti, ktorá zásadne ovplyvnila posúdenie prihlasovateľom predložených dôkazov, a tou bolo Rozhodnutie o zamietnutí (POZ 2451-2020/E-1048-2021) žiadosti o zápis prevodu práv z prihlášky ochrannej známky POZ 2451-2020. Prihlasovateľ predmetného označenia, ktorý je uvedený v žiadosti o zápis ochrannej známky do registra podanej na úrade dňa 30. 10. 2020, a to občianske združenie *Inštitút Slovacia Christiana*, podal dňa 27. 7. 2021 žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky ochrannej známky POZ 2451-2020, pričom nadobúdateľom podľa zmluvy o prevode práv mala byť *Nadácia CIVITAS CHRISTIANA*.

Úrad, vzhľadom na skutočnosť, že konanie o predmetnej žiadosti o prevode práv z prihlášky ochrannej známky sa skončilo rozhodnutím o zamietnutí (s právoplatnosťou 16. 2. 2022), a teda nedošlo ku zmene skutkového stavu uvedeného v žiadosti o zápis označenia „Civitas Christiana“ do registra, a to ku zmene prihlasovateľa na základe prevodu práv na nadobúdateľa *Nadácia CIVITAS CHRISTIANA*, konštatuje, že prihlasovateľom predložené argumenty, ktoré mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia „Civitas Christiana“ pre nadobúdateľa práv *Nadáciu CIVITAS CHRISTIANA*, a to:

- že prihlasovateľ, ktorý sa zmenil na základe zmluvy zo dňa 26.7.2021, má navrhované slovné označenie v názve a pod týmto označením robí direct-mailingové kampane,
  - že prihlasovateľ je súčasťou medzinárodnej siete neziskových organizácií, pričom jednou z partnerských nadácií je aj "Stichting Civitas Christiana" registrovaná v Holandsku,
  - že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zaregistroval ochrannú známku „Slovakia Christiana“, ktorej vlastníkom je tiež nadácia rovnakého názvu,
- považuje za irelevantné, keďže podľa prihlasovateľa mal prevod práv zabezpečiť prekonanie zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia „Civitas Christiana“.

Úrad k argumentu prihlasovateľa, že v slovenskom kontexte sa toto špecifické označenie „Civitas Christiana“ nepoužíva v súvislosti so žiadnou inou organizáciou, než s prihlasovateľom (odhliadnuc od skutočnosti, že v predmetnom konaní nedošlo k prevodu práv z prihlášky ochrannej známky) uvádza, že zápisná spôsobilosť označenia sa skúma na základe verejnoprávných dôvodov uvedených v § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Skutočnosť, že je prihlasovateľ jediným subjektom ponúkajúcim výrobky a služby, vo vzťahu ku ktorým je označenie opisným, nie je podstatné pre vylúčenie námietky opisnosti označenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nevyvrátil námietky úradu voči zápisnej spôsobilosti označenia „Civitas Christiana“ podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, ako aj skutočnosť, že nepredložil relevantný dôkazový materiál, ktorým by prekonal uvedené prekážky zápisu schopnosti, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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

#### **Doručiť:**

Kružík Vladimír Jan, Sobotište 342, Sobotište, Slovenská republika