



Banská Bystrica 16. 12. 2015  
POZ 790-2015/Z-574-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 790-2015 s názvom SNOWBOARDONLINE z 23.4.2015 prihlasovateľa RM Corporation s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, CZ, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 20.7.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „SNOWBOARDONLINE“, prihlásené pre tovary „okuliare (optika)“ v triede 9, „tašky; batohy (ruksaky)“ v triede 18, „odevy; obuv; pokrývky hlavy“ v triede 25, „športové potreby; hry; hračky“ v triede 28 a pre služby „marketing; reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 18, 25 a 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 18, 25 a 28 tohto zoznamu“ v triede 35, „preprava tovarov; balenie tovarov“ v triede 39 a „organizovanie zábavných podujatí; organizovanie športových podujatí; organizovanie kultúrnych podujatí;; organizovanie spoločenských podujatí; vyučovanie a vzdelávanie“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v liste z 20.7.2015 oznámil prihlasovateľovi, že vo vzťahu k vymenovaným tovarom a službám nemá toto výlučne slovné označenie ako celok, bez ďalších dištingtívnych prvkov rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje konkrétny druh tovaru (športových potrieb), ako aj konkrétne zameranie, oblasť použitia ostatných prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb a tiež spôsob poskytovania uvedených tovarov a služieb.

Uvedené úrad konštatoval na základe analýzy prihlasovaného označenia, v ktorom časť označenia „snowboard“ predstavuje „dosku pevne pripnutú k nohám jazdca, určenú k športovému vyžitiu na snehu“

(<https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboard>), teda druh športového náradia a pojem „**online**“ vyjadruje stav, keď je zariadenie aktivované a pripravené na činnosť, schopné kontroly alebo komunikácie s počítačom (napr. tlačiareň je v stave online, keď ju možno použiť na tlačenie), databáza je online, keď ju môže použiť osoba ovládajúca počítač, v ktorom sa nachádza (<https://sk.wikipedia.org/wiki/Online>).

Podľa vyjadrenia úradu bežný spotrebiteľ, ktorým je v tomto konkrétnom prípade široká športová verejnosť, pestujúca zimné športy na rekreačnej ale aj profesionálnej úrovni, bude pod prihlasovaným označením očakávať konkrétny druh športovej pomôcky (snowboardu) ako aj tovary ako je oblečenie, obuv, okuliare, batohy, tašky a pod. súvisiace s používaním tejto pomôcky, resp. so športovou disciplínou snowboarding, pri ktorej je používaná a taktiež konkrétne služby zamerané na uvedený druh športu. Časť označenia „online“ bude spotrebiteľ vnímať ako spôsob poskytovania prihlasovaných tovarov a služieb, teda že tieto budú poskytované prostredníctvom priamej komunikácie spotrebiteľa s prihlasovateľom s využitím počítačov.

Úrad ďalej uviedol, že prihlasované označenie ako také nie je spôsobilé individualizovať tovary a služby prihlasovateľa a odlišiť ich tak od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Relevantná verejnosť nevie určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Z uvedených dôvodov predmetné označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochranného známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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.

**Prihlasovateľ**, ktorý sa k výsledku prieskumu vyjadril v liste doručenom úradu dňa 22.9.2015 označil tvrdenia úradu uvádzané v prieskume za nepodložené a uviedol zoznam zapísaných ochranných známok, ktoré by podľa neho nemali byť zapísané, v prípade, že by ich úrad posudzoval podľa rovnakých zásad ako prihlasované označenie. Sú to nasledovné ochranné známky.

POZ	OZ	znenie	dátum podania
1806-2014	239959	moje ID	13.10.2014
1520-2014	239353	Liptovo	2.9.2014
1471-2014	239539	SD Slovenský doručovací systém	26.8.2014
1282-2014	239520	MOTOFORCE	14.7.2014
1127-2014	238741	LYCOFLOW	20.6.2014
2310-2014	238652	Bezpečné lieky	13.5.2014
775-2014	239059	Čaroskoplo	28.4.2014
553-2014	238700	Studnička	27.3.2014
467-2014	239499	agroradar	13.3.2014
1918-2013	239601	HERBASPA	16.10.2013
1576-2013	237568	VašeŠošovky	2.9.2013
1753-2012	235376	Lekárnický kongres	20.11.2012
1554-2011	232211	HydroVision	14.9.2011

V súvislosti s uvedenými zapísanými ochrannými známkami prihlasovateľ poukázal na to, že zo strany úradu došlo k porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako. Podľa názoru prihlasovateľa nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania podá správny orgán inú odpoveď.

Prihlasovateľ poukázal aj na očakávanú výhradu úradu, že zapísané ochranné známky uvedené prihlasovateľom sú odlišného charakteru a bez uvedenia podobnosti a na príklade zapísaných ochranných známok OZ 237568 „VašeŠošovky“ a OZ 238652 „Bezpečné lieky“ zdôraznil, že tieto označenia sú slovné, majú presný význam v slovenskom (alebo v bežne známom cudzom jazyku), sú opisné v priamom vzťahu k zoznamu tovarov a služieb a napriek tomu ich úrad zapísal, vzhľadom na krátky čas od podania, pravdepodobne bez vznesenia námietky voči opisnosti alebo nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia.

Ak sú takéto opisné ochranné známky v slovenskom jazyku zaregistrované, potom prihlasovateľovi nie je jasné prečo je namietané ním prihlasované označenie v cudzom jazyku, ktoré navyše nemá presný význam ako celok. Označenie „SNOWBOARDONLINE“ podľa prihlasovateľa nedefinuje tovar ani službu v takom priamom význame ako to definuje úrad, neoznačuje údaj, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastnosti služieb, ani druh služby alebo tovaru a pod., ktoré má chrániť.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad prehodnotil svoje stanovisko a prihlasované označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 790-2015 zverejnil vo Vestníku.

**Úrad** prihlasované označenie opakovane preskúmal aj s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa a naďalej trvá na tom, že vo vzťahu k vymenovaným tovarom a službám nemá výlučne slovné označenie „SNOWBOARDONLINE“ ako celok (bez ďalších dištingtívnych prvkov) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje konkrétny druh tovaru (športových potrieb), ako aj konkrétne zameranie, oblasť použitia ostatných prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb a tiež spôsob, poskytovania uvedených tovarov a služieb.

S vyjadrením prihlasovateľa, že označenie nedefinuje dostatočne priamo tovar ani službu a neoznačuje ani údaj, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie vlastnosti služieb, ani druh služby alebo tovaru a pod., úrad nesúhlasí.

Časť označenia „**snowboard**“ predstavuje výraz, ktorý je slovenskému spotrebiteľovi, predovšetkým tomu, ktorý sa zaujíma o zimné športy, dostatočne jasný a priamy vo vzťahu k „športovým potrebám“, keďže tento výraz priamo definuje konkrétny druh športovej potreby, a to „dosku pevne pripnutú k nohám jazdca, určenú k športovému vyžitiu na snehu“. Dostatočne jasný a priamy je aj vzťah označenia k ostatným tovarom uvedeným v triedach 9, 18, 25, ako sú napr. „okuliare“; „tašky“; „batohy“; „odevy“ či „obuv“, ktoré priamo súvisia s používaním snowboardu a s pestovaním športu, pri ktorom sa táto športová potreba používa. Vzťah označenia „snowboard“ k službám prihlasovaným v triedach 35, 39 a 41 takisto považuje úrad za dostatočne priamy a jasný, pretože prihlasované služby sú zamerané na „veľkoobchodné a maloobchodné služby“; „marketing a reklamu“ týkajúce sa uvedených tovarov, rovnako aj ostatné služby ako je napr. „preprava a balenie tovarov“; „organizovanie športových, zábavných a kultúrnych podujatí“, či „vyučovanie a vzdelávanie“ priamo súvisia so športovými potrebami označovanými ako „snowboard“ ako aj so športom „snowboarding“, pri ktorom sa tieto potreby používajú.

Časť označenia „**online**“ bude spotrebiteľ vnímať ako spôsob poskytovania prihlasovaných tovarov a služieb, teda že tieto budú poskytované prostredníctvom priamej komunikácie spotrebiteľa s prihlasovateľom s využitím počítačov prostredníctvom internetového pripojenia, čo je aj priamo uvedené v položke v triede 35 v znení „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9, 18, 25 a 28 prostredníctvom internetu“.

Označenie „SNOWBOARDONLINE“ ako celok bude tak spotrebiteľ vnímať ako označenie, ktoré opisuje konkrétny druh tovaru (športových potrieb), ako aj konkrétne zameranie, oblasť použitia ostatných prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich služieb a tiež spôsob poskytovania uvedených tovarov a služieb. Na druhej strane však spotrebiteľ nebude označenie vnímať ako ochrannú známku, teda označenie na základe ktorého by dokázal odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb ostatných subjektov.

V súvislosti so zapísanými ochrannými známkami, ktoré prihlasovateľ uviedol, úrad konštatuje, že vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, nemožno bez preskúmania konkrétneho spisu a argumentov prehlásiť, že ide o totožný, či obdobný prípad. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nemožno odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia. Uvedenú skutočnosť, ako aj stanovisko, že pre posudzovanie zákonnosti konkrétneho rozhodnutia je poukazovanie na iné konania právne bezvýznamné, potvrdil vo svojich rozhodnutiach aj Krajský súd v Banskej Bystrici (napr. Rozsudok 1 Scud/18/2008-89 z 19. júna 2008 vo veci prihlášky slovnej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. POZ 2747-2004).

O zapísaných ochranných známkach, ktoré uviedol prihlasovateľ úrad konštatuje, že u väčšiny z nich sa nejedná o skutkovo zhodné prípady, keďže u niektorých ako sú napr. OZ 239959 „moje ID“, OZ 239353

„Liptovo“, OZ 239059 „Čarosklo“, či OZ 238700 „Studnička“ úrad nezistil, že by im chýbala rozlišovacia spôsobilosť, u ďalších ako napr. OZ 239601 „HERBASPA“, OZ 235376 „Lekárnický kongres“ úrad namietal chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a označenia zapísal len na základe dokladov, preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním označení pred podaním prihlášok ochranných známk. Pri ochrannej známke OZ 237568 „VašeŠošovky“ úrad začal v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú z vlastného podnetu.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktorými by vyvrátil tvrdenia úradu, že prihlasované označenie nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, preto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

#### Doručiť:

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica