



Banská Bystrica 5. 5. 2016  
POZ 131-2015/Z-170-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 131-2015 s názvom preskoly.sk z 30.1.2015 prihlasovateľa ADREMA, spol. s r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, SK,

### 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 23.3.2015 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie 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 „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia „preskoly.sk“ z 23.3.2015 (ďalej „výsledok prieskumu“) uviedol, že prihlásené výlučne slovné označenie „preskoly.sk“ nemá ako celok podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám nárokoványm „*akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; vydávanie kníh; informácie o výchove a vzdelávaní*“ v triede 41 ani k službám „*doručovanie tovarov; skladovanie tovarov; doručovacie služby (správy alebo tovar); distribúcia tovarov na dobierku*“ v triede 39 ani k nárokoványm tovarom „*noviny; periodiká; atlasy; knihy; tlačené publikácie; záložky do kníh; časopisy (periodiká); komiksy*“ v triede 16 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm službám a tovarom odôvodnil tým, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré priemernému spotrebiteľovi poskytujú len jednoduchú informáciu o účele a zemepisnom pôvode takto značených služieb a tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. Okrem opisnej informácie vyjadrujúcej skutočnosť, že takto označené služby a tovary sú určené pre školy, neobsahuje prihlásené označenie žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod služieb a tovarov. Prípona „.sk“ je všeobecne používanou a bežnou súčasťou slovenských doménových mien a z tohto dôvodu nepredstavuje prvok, na základe ktorého by spotrebiteľ dokázal určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť služby a tovary prihlasovateľa od rovnakých služieb a tovarov iných osôb a preto nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky a nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľova odpoveď** na výsledok prieskumu bola úradu doručená 28.5.2015. V odpovedi prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia k nárokoványm tovarom a službám. Prihlasovateľ poukázal na § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého označenie uvedené v ods. 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že jeho osoba (resp. jeho zmluvný partner Peter Skubák – AD REM, IČO 11 782 889) začal používať označenie preskoly.sk už v priebehu roku 2010 a za účelom preukázania svojho tvrdenia prihlasovateľ predložil katalógy z rokov 2010, 2012 a 2013.

Súčasťou prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov je prehlásenie spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s. r. o., ktorá potvrdzuje, že v období rokov 2010 až 2015 prepravila pre spoločnosť Peter Skubák – AD REM, IČO 11782889, viac ako 130 000 balíkov určených koncovým zákazníkom, pričom súčasťou balíkov s tovarom objednaným z portálu preskoly.sk bola aj faktúra za objednaný tovar a katalóg ponúkaných tovarov. Za účelom preukázania tohto tvrdenia prihlasovateľ predložil čestné vyhlásenie jeho zmluvného partnera „Peter Skubák – AD REM“.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil aj nasledovné dôkazové materiály určené na preukázanie dlhodobého používania označenia preskoly.sk:

- nálepka používaná na balíkoch doručovaných prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. z 21.3.2013,
- leták s reklamou na Oxford ESSENTIAL Dictionary, pričom ponuka platila od 1.9.2011,
- objednávka určená školám (dve používané verzie v priebehu rokov 2010 – 2015),
- faktúra č. F1205431 z 3.10.2012,
- faktúra č. F1307645 z 19.9.2013,
- faktúra č. F1410628 z 29.9.2014,
- faktúra č. F1503578 z 3.3.2015,
- lepiaca páska používaná pri balení balíkov zasielaných klientom,
- výpis google analytics.

K poslednému dokladu „výpis z google analytics“ prihlasovateľ dodal, že tento doklad zachytáva prehľad návštev internetového portálu preskoly.sk., konkrétne 915 999 návštev z toho 561 699 návštev bolo uskutočnených z jedinečnej IP adresy (t. j. návštevníci portálu mali vlastnú IP adresu).

Prihlasovateľ skonštatoval, že ku dňu podania prihlášky významný podiel verejnosti identifikoval tovary a služby ponúkané na portáli preskoly.sk a zároveň pod označením preskoly.sk v dôsledku jeho dlhodobého používania, čím je preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

**Úrad** preskúmal vyjadrenie prihlasovateľa a súvisiace dôkazové materiály. Je potrebné uviesť, že existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciú spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje označené tovary a služby ako tovary a 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, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Doklady, ktoré prihlasovateľ predložil sa viažu k dvom kombinovaným označeniam. Jedno kombinované označenie figurujúce v predložených dôkazových materiáloch obsahuje okrem obrazových prvkov aj slovné prvky „PRE ŠKOLY.SK“ a druhé kombinované označenie figurujúce v predložených dôkazových materiáloch obsahuje okrem obrazových prvkov aj slovné prvky „PRE ŠKOLY.sk a [www.preskoly.sk](http://www.preskoly.sk)“. Doklady, ktorých cieľom je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia „preskoly.sk“ sa musia viazať k výlučne slovnému označeniu „preskoly.sk“ a nie ku kombinovaným

označeniam, ktoré majú špecifickú grafickú úpravu. Okrem toho, ani z jedného predloženého dôkazového materiálu nevyplýva spojitosť s prihlasovateľom, ktorým je subjekt ADREMA, spol. s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava. Všetky predložené dôkazové materiály sa spájajú so subjektmi Peter Skubák – AD REM a Distribučná agentúra AD REM. Spotrebiteľská verejnosť nemá informácie o obchodnom prepojení prihlasovateľa so subjektmi Peter Skubák – AD REM a Distribučná agentúra AD REM. Ani štatisticky významná návštevnosť internetového portálu preskoly.sk nepreukazuje používanie slovného označenia preskoly.sk pre nárokované služby a tovary vo vzťahu k prihlasovateľovi. Dokonca ani súčasná podoba zmieneného internetového portálu preskoly.sk neposkytuje návštevníkovi portálu žiadnu informáciu o prihlasovateľovi ale len o subjektoch Peter Skubák – AD REM a Distribučná agentúra AD REM. Okrem toho je nutné dodať, že na predmetnom internetovom portáli evidentne figuruje kombinované (nie slovné) označenie obsahujúce slovné prvky „PRE ŠKOLY.SK“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že ochrana označenia poskytnutá registráciou domény a ochrana označenia poskytnutá registráciou ochrannej známky nie sú z hľadiska práva totožné a priznanie užívateľského práva k doméne, nemá vplyv na rozhodovanie o zápise označenia do registra ochranných známk.

Vzhľadom na to, že prieskum predložených dôkazových materiálov s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti výlučne slovného označenia „preskoly.sk“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 131-2015, je nutné konštatovať, že prihlásené označenie nie je schopné identifikovať obchodný pôvod tovarov a služieb. Preto 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 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:

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.  
Svätoplukova 30  
821 08 Bratislava