



Banská Bystrica 2. 12. 2016  
POZ 2270-2015/Z-490-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2270-2015 s názvom pekneterasy.sk z 9.11.2015 prihlasovateľa pekneterasy.sk s.r.o., Vodárenská 146, 921 01 Piešťany, SK

### sa zamieťa

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 14.1.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 „**pekneterasy.sk**“, prihlásené pre služby *„pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; prenájom predajných stánkov; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb”* v triede 35, *„inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; čistenie interiérov budov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy*

*klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia kuchynských zariadení; demolácia budov; antikoročné úpravy; maľovanie a opravy reklamných tabúl; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie okien; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy strojov; murárske práce; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérvstvo; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; murovanie, murárske práce; stavebné informácie; informácie o opravách; kladenie povrchov komunikácií; čistenie exteriérov budov; víťanie studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; pokrývačské práce; inštalácia okien a dverí; údržba bazénov; stavebné poradenstvo” v triede 37 a „služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárске služby; rastlinné škôlky; liečenie stromov; ničenie buriny; krajinotvorba” v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

**Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“)** v liste zo 14.1.2016 uviedol, že prihlasované označenie má podobu internetovej domény „**pekneterasy.sk**”. Prvá časť „**pekneterasy**“ bližšie špecifikuje konkrétnu webovú stránku a druhá časť „**sk**“ predstavuje tzv. TLD kód krajiny (angl. Country top-level domain), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území. Prvok „**sk**“ poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovenským národným doménovým registrátorom. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v oblasti písania webových adries je verejnosť zvyknutá na určité osobitosti, ako sú napríklad písanie bez diakritických znamienok, používanie malých písmen a špeciálnych znakov, na základe čoho je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ bude časť označenia v znení „**pekneterasy**” vnímať vo význame slovného spojenia „**pekné terasy**“, kde slovo „**terasy**” (mn.č.od. - terasa -y -rás ž.) môže byť: 1. prír. alebo umelý stupeň terénu: stupňovité terasy záhrad; geol. pobrežná terasa, 2. upravená plochá strecha budovy alebo jej časti: sedieť, opaľovať sa na terase; terasa kaviarne a slovo „**pekné**” (mn.č.od sl pekný) môže byť: **1.** príjemne pôsobiaci na zmysly, op. škaredý: pekné dievča, pekné šaty, pekné počasie, pekná spomienka, pekná pieseň, **2.** náležitý, správny, dobrý: pekné predsavzatie, pekný výsledok; pekné slovo vľúdne, láskavé; to nie je od teba pekné; to sú len pekné reči prázdne sľuby, **3.** hovor. dosť veľký, poriadny, značný: mať pekný plat, stojí to pekný groš, prejsť pekný kus cesty.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že prihlásené, výlučne slovné označenie ako celok (bez ďalších dištinkívnych prvkov) nemá vo vzťahu k službám, pre ktoré je prihlasované, rozlišovaciu spôsobilosť. Označenie len jednoduchým a priamym spôsobom opisuje účel, zameranie týchto služieb ako aj zemepisné miesto ich poskytovania. Konkrétne, že prihlasované stavebné, inštaláčn é, čistiacie a pod. služby v triede 37, ako aj architektonické, záhradkárске a pod. služby v triede 44 sú zamerané na tvorbu a udržiavanie „pekných terás“. Reklamné, poradenské, organizačné a pod. služby v triede 35 sa dajú považovať za služby súvisiace, doplnkové.

Úrad tiež uviedol, že v súlade s významom slovného prvku „**pekné**“ (príjemne pôsobiace na zmysly, náležité, správne, dobré) je možné prihlasované označenie „**pekneterasy.sk**” považovať tiež za označenie pochvalné (laudatórne), pričom pochvalné označenia sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Označenie musí byť jedinečné a typické pre prihlasovateľa do takej miery, aby dokázalo odlíšiť jeho prihlasované tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Prihlasované označenie nie je spôsobilé plniť uvedenú funkciu, preto nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra.

**Prihlasovateľ** sa k výsledkom prieskumu vyjadril listom, ktorý bol úradu doručený 21.3.2016.

S výsledkom prieskumu nesúhlasil a uviedol, že označenie „**pekneterasy.sk**” je potrebné posudzovať ako celok a nie jednotlivé slová „**pekne**”, „**terasy**” a „**sk**”. Takéto označenie, ktoré je výsledkom legitímneho úsilia aby označenie približovalo spotrebiteľovi produkty, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti a nieslo informáciu o tom, kde spotrebiteľ spoločnosť nájde (na uvedenej internetovej doméne), má podľa prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil tvrdenie úradu o tom, že prihlasované 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. Za údaj (slovo) ktoré toto kritérium nespĺňa považoval prihlasovateľ slovo „**terasy**“. S odvolaním sa na § 3 ods. 4 Správneho poriadku, ktorý hovorí, že rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, a že správne orgány dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, prihlasovateľ poukázal na zapísané slovné ochranné známky „Prima Banka“, „hip-hop“ a „Pilulka.sk“, ktoré by podľa argumentácie úradu tiež nemali mať rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ poukázal tiež na princípy právneho štátu v rámci ktorých všetky subjekty práva môžu odôvodnene očakávať, že štátne orgány budú v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch postupovať rovnako.

Ku svojmu vyjadreniu prihlasovateľ priložil doklady o „viacročnom používaní“ označenia „**pekneterasy.sk**“ v obchodnom styku.

Sú to 1. Kópia príspevkov na facebookovej stránke pekneterasy.sk, z ktorých jeden zároveň odkazuje na web pekneterasy.sk

2. Faktúra za registráciu domény pekneterasy.sk, vtedy ešte pod hlavičkou spoločnosti SK Garant,s.r.o.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad prihlasované označenie „**pekneterasy.sk**“ zapísal do registra ochranných známk.

**Úrad** po opakovanom preskúmaní prihlasovaného označenia a po preštudovaní vyjadrenia prihlasovateľa konštatuje, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení neuviedol žiadny závažný argument, ktorý by úrad priviedol k zmene stanoviska o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia „**pekneterasy.sk**“.

K vyjadreniu prihlasovateľa úrad uvádza, že v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia vždy skúma označenie ako celok, zároveň však analyzuje aj jednotlivé prvky (slovné aj obrazové) so samostatným významom. Výsledkom prieskumu je posúdenie vzťahu medzi prihlasovaným označením a tovarmi a službami, pre ktoré je zápis požadovaný z pohľadu spotrebiteľa, konzumenta uvedených tovarov a služieb.

V tejto súvislosti úrad nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že označenie, ktoré má podobu internetovej domény, ktorá spotrebiteľovi približuje produkty prihlasovateľa a miesto (internetovú doménu) kde spotrebiteľ prihlasovateľa nájde, má rozlišovaciu spôsobilosť.

Internetová doména sa skladá z časti „**pekneterasy**“, ktorá bližšie špecifikuje konkrétnu stránku a časti „.sk“ predstavujúcej tzv. TLD kód krajiny /angl. Country top-level domain/, ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území, čím sa špecifikuje napríklad pôvod stránky. Prvok „.sk“ poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovenským národným doménovým registrátorom a z hľadiska internetovej domény ako prihlasovaného označenia nie je dištinktívnym prvkom označenia.

Aby prihlasované označenie ako celok disponovalo rozlišovacou spôsobilosťou, tak by nositeľom rozlišovacej spôsobilosti mala byť časť označenia „**pekneterasy**“.

Túto časť označenia bude spotrebiteľ vnímať ako dvojslovné označenie „**pekné terasy**“, pretože pri písaní adries webových stránok a internetových domén je zaužívané, že adresa stránky sa píše bez diakritických znamienok a často aj bez medzier medzi jednotlivými slovami pri viacslovných označeniach.

Uvedená časť označenia však vo vzťahu k prihlasovaným službám rozlišovaciu spôsobilosť nemá a teda ju nemá ani celé prihlasované označenie „**pekneterasy.sk**“.

Na základe uvedeného úrad dospel k názoru, že priemerný spotrebiteľ bude označenie „**pekneterasy.sk**“ vnímať ako internetovú doménu, ktorej majiteľ sa vo svojej činnosti orientuje na poskytovanie služieb zameraných na tvorbu a udržiavanie „pekných terás“.

K vyjadreniu prihlasovateľa o predchádzajúcich rozhodnutiach úradu a k príkladom zapísaných ochranných známk úrad uvádza, že vzhľadom na odlišnosti 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 slovnjej ochrannej známky „BYLINOVKA“, č. POZ 2747-2004).

Úrad napriek tomu preskúmal prihlasovateľom spomenuté ochranné známky a zistil, že slovné označenia „Prima Banka“ a „hip-hop.sk“ boli úradom namietané z rovnakých dôvodov ako prihlasované označenie a do registra ochranných známk boli pod číslami OZ 235396 a OZ 219941 zapísané až po preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona. Slovné označenie „Pilulka.sk“ bolo taktiež úradom namietané z rovnakých dôvodov ako prihlasované označenie, bolo čiastočne zamietnuté a ako OZ 237744 bolo zapísané pre tovary a služby pre ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľove vyjadrenie o viacročnom používaní označenia „**pekneterasy.sk**“ a priloženie dokladov dokazujúcich toto používanie považuje úrad za snahu o preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prihlasované označenie „**pekneterasy.sk**“, ktoré bolo úradom namietané podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, je možné zapísať do registra ochranných známk za predpokladu, že prihlasovateľ relevantnými dokladmi preukáže, že označenie bolo používané pred podaním prihlášky ochrannej známky v takej miere, že je schopné odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Tu je potrebné zdôrazniť, že predložené doklady musia preukazovať, že prihlasované označenie používal subjekt, ktorý podal prihlášku ochrannej známky, že označenie sa používalo v takom znení (vyhotovení) ako je uvedené v prihláške ochrannej známky, pre tovary alebo služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

Po preskúmaní predložených dokladov (1.Kópia príspevkov na facebookovej stránke pekneterasy.sk, z ktorých jeden zároveň odkazuje na web pekneterasy.sk; 2.Faktúra za registráciu domeny pekneterasy.sk, vtedy ešte pod hlavičkou spoločnosti SK Garant,s.r.o.) úrad konštatuje, že tieto dokumentujú príspevky na facebookovej stránke „**pekneterasy.sk**“ z 30. marca 2014 a preukazujú, že spoločnosť SK Garant, s.r.o., Jána Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava bola 14.12.2013 vystavená faktúra za registráciu domény „**pekneterasy.sk**“ na jeden rok. To znamená, že predložené doklady žiadnym spôsobom nepreukazujú, že prihlasované označenie používal prihlasovateľ pekneterasy.sk s.r.o., Vodárenská 146, 921 01 Piešťany pre služby, ktoré sú v prihláške uvedené, v čase pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, na území SR, prípadne vo vzťahu k územiu SR, a to v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že týmto používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.

V súlade s uvedeným úrad konštatuje, že predložené doklady nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia na základe jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Po vyhodnotení všetkých uvedených skutočností úrad zotrváva na stanovisku, že prihlasované označenie „**pekneterasy.sk**“ nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 5 ods.1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:

pekneterasy.sk s.r.o.  
Vodárenská 146  
921 01 Piešťany