



Banská Bystrica 14. 12. 2016  
POZ 1162-2016/Z-530-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1162-2016 s názvom „Vašu značku potlačíme správnym smerom“ z 26.5.2016 prihlasovateľa LAJKA.sk, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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/ citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1162-2016 je výlučne slovné označenie „Vašu značku potlačíme správnym smerom“ prihlásené v podobe reklamného sloganu pre tovary v triede 16 a pre služby v triedach 35 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.9.2016 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. (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. Dôvodom takéhoto konštatovania Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) bola tá skutočnosť, že predmetné označenie predstavuje jednoduchý reklamný slogan, ktorý iba pochvalným spôsobom informuje priemerného spotrebiteľa o tom, že prihlasovateľ svojimi službami (rôznymi *obchodnými, propagačnými, marketingovými, tlačiarenskými službami*) a tovarmi (*tlačenými nosičmi informácií*) dokáže zvýšiť (posunúť na vyššiu úroveň, správnym, náležitým smerom) postavenie značky spotrebiteľa. Podľa úradu tak priemerný spotrebiteľ nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie pôvodu prihlásených tovarov a služieb, ale len ako jednoduchú informáciu o ich zameraní a účele. Takýto slogan možno zaradiť do kategórie označení, ktoré sú v prvom rade reklamným a marketingovým nástrojom v rukách podnikateľov a nie ochrannou známkou.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iného subjektu. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad vo svojom liste zo dňa 6.9.2016 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk, 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). V tejto súvislosti úrad zdôraznil, 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 preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia pred dňom podania prihlášky POZ 1162-2016 predložil nasledovné doklady:

- 1/ Kópia výpisu z internetovej stránky [www.lajka.sk](http://www.lajka.sk) na ktorej sa nachádza prihlásené označenie.
- 2/ Vizitka p. Martina K., konateľa spoločnosti LAJKA.sk, s.r.o. Žilina, na ktorej sa nachádza prihlásené označenie.

K predloženým dokladom úrad v liste zo 6.9.2016 uviedol, že z týchto dokladov nie je možné zistiť veľkosť relevantnej skupiny spotrebiteľov, ktorá prišla do kontaktu s predmetným označením v relevantnom období pred podaním predmetnej prihlášky. Predložené doklady taktiež nijako nepreukázali intenzitu a dobu používania predmetného označenia prihlasovateľom, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu, a ani podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu.

V závere svojho listu úrad skonštatoval, že po komplexnom vyhodnotení vyššie uvedených dokladov, má za to, že zápisná prekážka týkajúca sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia nebola prihlasovateľom prekonaná podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov nepreukázal používanie predmetného označenia vo vzťahu k relevantnej verejnosti pred dňom podania prihlášky ochrannej známky v takej miere a intenzite, v dôsledku ktorej by toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 29.11.2016 nezaslal vyjadrenie ku vneseným námietkam, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:  
LAJKA.sk, s.r.o.  
Sokolská 287/31  
013 24 Strečno