



Banská Bystrica 28. 9. 2017  
POZ 399-2017/Z-335-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 399-2017 s názvom „FUNKY PLES“ z 22.2.2017 prihlasovateľa DANIEL PRODUCTION s.r.o., Uherova 13, 040 11 Košice (ďalej „prihlasovateľ“),

### sa zamietá

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 POZ 399-2017 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 1.6.2017 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) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 POZ 399-2017 je slovné označenie v priloženej úprave

**FUNKY PLES**

prihlásené pre služby „organizovanie plesov; zábava; diskotéky (služby)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 1.6.2017 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám „organizovania plesov, službám zábavy a diskoték“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, obsah a charakter takto označovaných služieb. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, ktoré vzniklo spojením dvoch slovných prvkov „funky“ a „ples“, kde výraz „ples“ označuje *veľkú tanečnú zábavu* (Krátky slovník slovenského jazyka 4, SAV Bratislava, 2003) a výraz „funky“ je tvorený anglickým prídavným menom vzťahujúcim sa k označeniu žánru afroamerickej hudby –FUNKU (In.: <https://en.wiktionary.org/wiki/funky>). Úrad prieskumom ďalej zistil, že *hudobný žáner „FUNK“ má pôvod v soulovej hudbe s viacerými prvkami z iných žánrov ako R&B, džez, rokenrol a psychedelický rock a tešil sa najväčšej popularite v 70. rokoch 20. storočia* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Funk>).

Úrad ďalej v liste konštatoval, že predmetné označenie poskytuje priemernému spotrebiteľovi iba jednoduchú a zároveň priamu informáciu, že ponúkané služby sa týkajú organizovania tanečných zábavných podujatí, ktoré budú zamerané na hudobný štýl funk. Z uvedeného dôvodu si príslušná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným výrazom a službami, pre ktorý sa zápis žiada.

Relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Úrad zároveň dodal, že grafická úprava označenia, spočívajúca v mierne štylizovanom type písma slovných prvkov označenia, ktoré sú tvorené veľkým tlačným písmom červenej farby s modrým ohraničením, pričom jednotlivé písmená majú zaoblené rohy, je z pohľadu celkovej kompozície označenia tak minimálna, že prihlasovanému označeniu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených služieb.

**Prihlasovateľ vo svojej odpovedi na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti doručenej úradu prostredníctvom e-mailu dňa 2.8.2017 a následne listom 3.8.2017** uviedol, že si je vedomý námietok úradu a preto predmetné označenie dopĺňa o ďalšie prvky, a to „*o jedinečnú grafickú úpravu černošskej hlavy*“. Súčasťou jeho odpovedi z 3.8.2017 bol aj CD nosič obsahujúci nasledovné vyobrazenia:



K uvedenej žiadosti prihlasovateľa úrad uvádza, že vyššie uvedený list úradu zo dňa 1.6.2017 nebol výzvou na úpravu či doplnenie predmetného označenia o ďalšie rozlišovacie prvky, ale len správou úradu, v zmysle ktorej bol prihlasovateľovi oznámený výsledok vecného posúdenia predmetného označenia, ktoré úrad vykonáva *ex officio* v rámci konania o prihláške ochrannej známky podľa § 28 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Na základe vecného prieskumu úrad zistil, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, čo je dôvodom na zamietnutie prihlášky ochrannej známky podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pričom úrad je povinný pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannej známky umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť. Úrad tak učinil práve listom zo dňa 1.6.2017, ktorým prihlasovateľovi oznámil zistené dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky a zároveň stanovil lehotu na vyjadrenie sa k týmto dôvodom. Spomínaný list však neobsahuje výzvu na doplnenie ďalšieho rozlišovacieho prvku, ale len konštatovanie, že vo vzťahu k prihlasovaným službám predmetné označenie ako celok je označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom jeho grafická úprava mu nezabezpečuje schopnosť identifikovať a odlíšiť obchodný pôvod takto označených služieb. Úrad týmto poukázal na to, že označenie neobsahuje taký slovný alebo obrazový prvok, ktorý by mu umožnil plniť rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihláseným službám.

V súvislosti s návrhom prihlasovateľa na doplnenie predmetného označenia o ďalší grafický prvok (*černošskú hlavu v štylizovanej úprave*) je potrebné poukázať na to, že podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. **Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné.** Keďže v danom prípade sa nejedná o prípustnú zmenu označenia v zmysle vyššie uvedeného, úrad nemôže túto zmenu s poukazom na citované ustanovenie akceptovať.

Úrad musí v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatovať, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. 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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu

spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
Róbert Daniel/ DANIEL PRODUCTION s.r.o.  
Uherova 13  
040 11 Košice 11