



Banská Bystrica 20. 11. 2020
POZ 1783-2020/Z-500-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1783-2020 zo 17.8.2020 prihlasovateľa Mestský hokejový klub Dolný Kubín, Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín 1, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín,
sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), h) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.8.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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,
- h) obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.

Skúmané označenie je prihlásené pre tovary v triede 25 a služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 27.8.2020 úrad prihlasovateľovi oznámil, že obrazové označenie



je tvorené dvomi slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „parahockey“ v anglickom jazyku znamená skratku pre výraz „para ice hockey“ a v preklade ide o „parašport, prispôbenu (upravenú) verziu ľadového hokeja“ (viď internetový slovník <https://en.wiktionary.org/wiki/parahockey>). Pokiaľ ide o históriu ľadového parahokeja, tú približuje internetová stránka Medzinárodného paraolympijského výboru resp. Paraolympijského hnutia <https://www.paralympic.org/ice-hockey/about>, kde sa uvádza: Od svojho debutu na zimných hrách v Lillehammeri v r. 1994 sa paraolympijská verzia ľadového hokeja rýchlo stala jednou z najväčších atrakcií pre divákov. Je rýchla, vysoko fyzická a hrá ju mužský a ženský športovec s fyzickým postihnutím v dolnej časti tela. Šport riadi IPC v koordinácii so Svetovým technickým výborom pre ľadový parahokej. Pravidlá podliehajú Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF). Namiesto korčúl používajú hráči sánky s dvoma čepeľami, ktoré umožňujú puk prejsť pod nimi. Hráči používajú dve palice, ktoré majú hrotový koniec na posúvanie sa a čepeľ na streľbu.

Druhý slovný prvok „Slovakia“ predstavuje anglickú verziu názvu štátu „Slovensko“ resp. „Slovenská republika“, ktorý tak určuje zemepisný pôvod predmetných tovarov a služieb.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jasne vyvodil, že označenie „PARAHOCKEY SLOVAKIA“ ako celok len jednoducho opisuje druh, účel, zameranie, zemepisný pôvod a charakter (iné vlastnosti) prihlásených služieb v oblasti športu a vzdelávania v rámci triedy č. 41, ako aj súvisiacich komplementárnych tovarov a služieb v triedach 25 a 35.

Preto je označenie „PARAHOCKEY SLOVAKIA“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorí v tomto prípade predstavujú širokú športovo zameranú verejnosť na území Slovenskej republiky, len jednoduchú informáciu o tom, že uvedené služby sú svojim druhom, účelom a charakterom zamerané na oblasť parahokeja (vo svete už zabehnutej a zároveň oficiálnej športovej disciplíny) určenej pre telesne postihnutých športovcov, pričom tieto tovary a služby pochádzajú zo Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného nakloneného písma so situovaním slovných prvkov do dvoch výškových úrovní (prvý slovný prvok červený, druhý modrý), pričom pred slovnými prvkami je umiestnený naklonený štátny znak Slovenskej republiky, zároveň tento znak a písmená slovných prvkov sú olemované svetlosivou obrubou. Vzhľadom na to, že takýto spôsob úpravy označení v súčasnosti uplatňuje mnoho subjektov, a tiež vzhľadom na jednoznačný význam slovných prvkov prihláseného označenia, je zrejmé, že daná úprava mu nezabezpečuje rozlišovaciú spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám predmetné označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

Okrem vyššie uvedených zápisných prekážok, úrad prieskumom ešte zistil, že obrazový prvok označenia v podobe štátneho znaku Slovenskej republiky napĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona. Podľa tohto zákonného ustanovenia, sú zo zápisu do registra vylúčené označenia, ktoré obsahujú **bez súhlasu** príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru. Ide o označenia podľa článku 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, na základe ktorého je Slovenská republika povinná odmietnuť zápis takých označení, ktoré sú celé alebo sčasti tvorené erbmi, vlajkami, symbolickými znakmi, skratkami alebo názvami únijských krajín, medzinárodných a medzivládnych organizácií, ktorých sú niektoré únijské krajiny členom.

Na základe vyššie uvedeného úrad skonštatoval, že pokiaľ prihlasovateľ predmetného označenia nebude mať udelený súhlas prostredníctvom splnomocnenia príslušných orgánov k tomu, aby predmetné označenie obsahujúce štátny znak Slovenskej republiky mohlo byť používané ako ochranná známka, nie je možné prekonať zápisnú prekážku v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona.

Úrad k tomu dodal, že zápisnú vyluku (avšak iba z titulu § 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) je možné prekonať doložením splnomocnenia resp. priameho súhlasu ministerstva vnútra (SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY, odbor archívov a registratúr – heraldický register) aby „označenie v rámci prihlášky ochrannej známky POZ 1783-2020 obsahujúce štátny znak Slovenskej republiky, mohlo byť uznané ako ochranná známka a následne zapísané do registra ochranných známok“. Nadväzne k tomu úrad doplnil, že v prílohe odpovede na daný výsledok prieskumu je potrebné doručiť originál vyššie požadovaného súhlasu ministerstva, resp. jeho overenú kópiu.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 3.11.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Jánoškova 1545
026 01 Dolný Kubín 1