



Banská Bystrica 25. 8. 2022
POZ 3287-2021/Z-208-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3287-2021 z 29.12.2021 prihlasovateľa Okruhári, s.r.o., Ostrovačická 935/63, 641 00 Brno, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje advokát Mgr. Martin Strnad, Jana Babáka 2733/11, Brno, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“),

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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 3.6.2022 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 (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 3287-2021 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Okruhári.cz“ prihlásené pre tovary „plecniaky; tašky; športové tašky“ v triede 18; „šálky a hrnčeky; kávové poháre; kuchynský stolový riad a nádoby (okrem príborov)“ v triede 21; „plastové vrecia a vaky na skladovanie a prepravu materiálov vo veľkom“ v triede 22; „odevy; klobúky; čiapky; tričká; tričká s potlačou; teplákové bundy (mikiny); mikiny s kapucňou; body (oblečenie); tielka (vrchné ošatenie); športové tielka; nákrčníky; košele; šaty; odevy pre motocyklistov; bundy pre motocyklistov; čižmy pre motocyklistov; nepremokavé oblečenie pre motocyklistov; kožené odevy pre motocyklistov; šatky na krk; pletené šatky; funkčná spodná bielizeň; rukavice (oblečenie); športové pokrývky hlavy (s výnimkou prilb); kukly (oblečenie)“ v triede 25; „káva, čaj, kakao a ich náhradky“ v triede 30 a služby „vedenie športových podujatí; služby v oblasti zábavy na motorovom jazdeckom okruhu; organizovanie motocyklových pretekov; organizovanie motocyklových rely závodov; výučba jazdy na motocykli; motocyklový tréning; vodičské kurzy pre pokročilých vodičov motorových áut; organizovanie súťaží motorových vozidiel; poskytovanie školenia v riadení motorových vozidiel; organizovanie a vedenie kultúrnych podujatí“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) boli listom zo 14.3.2022 podané spoločnosťou Moto agentúra, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava – Ružinov, zastúpenou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s.r.o.,

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava – Ružinov (ďalej „podávateľ pripomienok“), pripomienky k prihláške ochrannej známky POZ 3287-2021, podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach.

Podávateľ pripomienok v rámci pripomienok uviedol, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá organizuje podujatie s názvom „Okruhári“ na domácom okruhu Slovakia Ring. Názov podujatia je odvodený od opisu samotnej činnosti – okruhových jazd na motocykloch, ktoré sa realizujú na motocyklovom okruhu (In.: <https://okruhari.sk/>). Podotkol, že slovné označenie tvorené výrazom „okruhári“ je všeobecné a bežne používané v súvislosti s okruhmi, či už motoristickými, motocyklovými alebo atletickými. Uvedené tvrdenie doložil výsledkami vyhľadávania slova „okruhári“ v internetovom vyhľadávači <https://www.google.sk/>. Prihlásené označenie síce obsahuje českú transkripciu s „ř“, formu plurálu a tiež koncovku „.cz“, avšak tieto nuansy sú z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi zanedbateľné a nemajú vplyv na celkový záver o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti prihláseného označenia. Ďalej poukázal na to že uvedené tvrdenie vyplýva taktiež z usmernení Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) Oddiel 4, kapitola 3, bod 2 „Slovné prvky“ (In.: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1923177/1975858/usmernenia-ochrannej-znamke/2-slovné-prvky>). Konštatoval, že prihlásené tovary v triedach 18, 21, 22, 25 a 30 slúžia len na podporu marketingu a predaja ťažiskových služieb uvedených v triede 41. Uvedené tovary tak majú vždy zrejmy vzťah k podujatiam organizovaných v rámci služieb v triede 41. Preto predmetné označenie ako celok, nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť nielen vo vzťahu k prihláseným službám, ale ani vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom. Ďalej uviedol, že priemerným spotrebiteľom vo vzťahu k prihlásenému označeniu a vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám je slovenský fanúšik motocyklov, resp. záujemca o motocykle, motocyklový šport, relax a zábavu. Priemerný spotrebiteľ bez problémov rozumie českému jazyku a pozná význam výrazu tvoriaceho predmetné označenie. Výraz „okruhári“ pre priemerného spotrebiteľa v motocyklickej oblasti označuje len takých jazdcov, ktorí na motocykli jazdia na okruhu. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa pôjde len o označenie jednej z kategórií fanúšikov motocyklového športu, relaxu či zábavy, ktorí sa prioritne zaujímajú o jazdenie na okruhu, na rozdiel od iných, ktorí preferujú skôr jazdu na bežných cestách, v kopcoch či v teréne. V prípade kontaktu priemerného spotrebiteľa s prihláseným označením je vylúčené, že by ho priradil konkrétnemu poskytovateľovi. Podávateľ pripomienok má za to, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť a navyše je opisné. Na základe uvedeného navrhol, aby úrad zamietol prihlášku POZ 3287-2021 v celom rozsahu, tzn. pre všetky tovary a služby.

Na podporu svojich tvrdení predložil podávateľ pripomienok nasledovné doklady:

- Printscreeny z webu okruhari.sk;
- Printscreeny z vyhľadávania na Google.sk.

Kópia pripomienok spolu so všetkými prílohami bola v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona o ochranných známkach dňa 29.3.2022 zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 30.5.2022 k pripomienkam nevyjadril.

Správou úradu z 3.6.2022 bolo prihlasovateľovi oznámené, že úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na podané pripomienky a zistil, že vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, charakteru a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu o prihlásených službách, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlíšenie nárokováných služieb prihlasovateľa, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti organizovania športových a motorových podujatí, vzdelávania a zábavy v triede 41, od rovnakých služieb iných osôb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná motoristická a športová verejnosť, bude predmetné označenie v súvislosti s uvedenými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že uvedené služby sú svojim zameraním a charakterom určené pre osoby jazdiace (pretekajúce) na pretekárskych okruhoch, ktorých cieľom je zajazdiť určitý počet kôl v čo najkratšom čase. Zároveň

podotkol, že tovary prihlásené v triedach 18, 21, 22, 25 a 30, ktoré možno hromadne označiť ako rôzne oblečenie, nádoby a poháre, potraviny z kávy, čaju a kakaa, plecniaky a tašky, vaky na skladovanie a prepravu, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú tovary doplnkové a úzko súvisiace s vyššie uvedenými službami, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť s organizovaním športových a motoristických podujatí, vzdelávaním a službami zábavy určenými osobám jazdiacim (pretekajúcim) na pretekárskych okruhoch. Možno súhlasiť s konštatovaním podávateľa pripomienok, že všetky prihlásené tovary slúžia ako tzv. športový resp. zábavný merchandising, tzn. tovary na podporu marketingu a predaja ťažiskových služieb prihlásených v tr. 41. Pokiaľ ide o ďalší slovný prvok označenia „.cz“, úrad poznamenal, že tento je bežne používaný ako skratka pre označovanie Českej republiky v internetových doménach a má ho vo svojom označení prevažná časť prevádzkovateľov internetových stránok na území Českej republiky, a preto tento prvok nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie predstavuje odkaz na konkrétnu webovú stránku, je zrejmé, že spotrebiteľ bude vnímať, že prihlásené tovary a služby s uvedeným zameraním sú poskytované práve prostredníctvom tejto webovej stránky.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie „Okruháři.cz“ je ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a 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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 3.8.2022 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

Doručiť:

Mgr. Martin Strnad, advokát, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, Česká republika