



Banská Bystrica 18.04.2024
POZ 1708-2023/Z-135-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1708-2023 z 12.8.2023 prihlasovateľov Svýba Michal, Ing., Jána Mrvu 547/3, Nitra, Fogl Richard, Mgr., Južná 4092/56, Nitra a Svýba Miroslav, Petzwalova 550/34, Nitra (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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením z 13.9.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) sa do registra označenie nezapíše, ak

- 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 POZ 1708-2023 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Čermánsky futbalový klub Nitra“ prihlásené pre tovary „elektronické informačné tabule; svetelné reklamné tabule; neónové reklamy; okuliare, cvikre; rámy na okuliare; puzdrá, retiazky a šnúrky na okuliare, cvikre; slnečné okuliare, clony; okuliare na šport; audio a videoprijímače a prehrávače; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; prenosný prehrávač; kazetový prehrávač; prehrávač kompaktných diskov; magnetofóny; gramofóny; regulátory otáčok na gramofóny; zafír na gramofóny; gramofónové prenosky; zariadenia na výmenu gramofónových ihl; reproduktory, amplióny; ozvučnice ampliónov; kompaktné disky; magnetické disky; nosiče zvukových nahrávok; zvukové nahrávky na diskoch; pásky na zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými nahrávkami; magnetické médiá; magnetické pásky; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; gramofónové platne; prístroje na čistenie zvukových diskov, gramofónových platní; videokamery; videokazety; videopásky; premietacie plátna; prístroje zaznamenávanie času; parkovacie hodiny; dochádzkové hodiny; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany osobitne prispôbené na uvedené tovary“ v triede 9, „papierové štítky a nálepky (papiernický tovar); lístky; vyučovacie pomôcky s okrem prístrojov a zariadení; školské potreby (papiernický tovar); papier; písacie potreby; zošity; poznámkové zošity; skicáre; útržkové bloky; pijavý papier; podložky na písanie; písacie potreby; držiaky a puzdrá na písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); ceruzky; násady na ceruzky; verzatilk; tuhy do ceruziek verzatiliel; pastelky;

elektrické aj neelektrické strúhadlá, orezávacie strojčky na ceruzky; perá (kancelárske potreby); plniace perá; násadky na perá; oceľové pierka; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; guľôčky do guľôčkových pier; spony na perá; perá na tabule nie elektrické; puzdrá na perá, perečníky; stojany na perá a ceruzky; kancelárske potreby okrem nábytku; obálky, obaly ako papiernický tovar; otvárače na listy ako kancelárske pomôcky; tabule na zapichovanie oznamov; knihy; brožované knihy, brožúry; väzby na knihy; záložky, stužky do kníh; tlačené publikácie; noviny; periodiká, časopisy; tlačoviny; kalendáre, trhacie kalendáre; ročenky; príručky; prospekty; katalógy; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; tlačivá, formuláre; blahoprajné pohľadnice; pohľadnice; fotografie; stojany na fotografie; albumy; atlasy; mapy; geografické mapy (tlačoviny); zemské glóbusy; obrazy; grafiky, grafické reprodukcie, zobrazenia; portréty; plagáty; papierové obrusy, prikrývky na stôl; papierové stolovacie prestieranie; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové utierky na tvár; čistiace papierové obrúsky; toaletný papier; baliaci papier; papierové alebo plastové vrecia a vrecká na balenie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; obaly, puzdrá na doklady, na pasy, šekové knižky; časti a súčasti na uvedené tovary; tuhy do ceruziek (náplne); obaly, puzdrá a stojany osobitne prispôsobené na uvedené tovary“ v triede 16, „textílie a ich náhradky; nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; textilné prestieranie na stolovanie; stolová bielizeň (nie papierová); textilné vreckovky; bytový textil; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); posteľná bielizeň“ v triede 24, „odevy; vrchné ošatenie; bundy; vesty; teplákové súpravy; teplákové mikiny; telocvičné úbory; svetre; pulóvre; košele; tričká; športové tričká, dresy; tielka; nohavice; tepláky; sukne; šaty; plavky; pyžamá; spodná bielizeň; pančuchy; ponožky; kravaty; rukavice (oblečenie); šatky, šály; opasky (časti odevov); pokrývky hlavy; čiapky; šilty; čelenky (oblečenie); obuv; športová obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na kopačky“ v triede 25, „telocvičné a športové potreby; gymnastické zariadenia; stroje na telesné cvičenia; hracie lopty; futbalové lopty; hracie rukavice; siete (športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); chrániče na kolená (športový tovar); chrániče na lakťe (športové potreby); suspenzory pre športovcov (športové potreby); ochranné vypchávk (časti športových úborov); hry; spoločenské hry; stolové hry; hracie karty; hračky“ v triede 28 a služby „reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment pre športovcov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzorov; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; predvádzanie tovaru; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; marketingový prieskum; marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, s periodikami, s papiernickým tovarom, s písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), s textíliami a ich náhradkami, s bytovým textilom, s posteľnou bielizňou, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s telocvičnými a športovými potrebami, s hrami, s hračkami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, s periodikami, s papiernickým tovarom, s písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), s textíliami a ich náhradkami, s bytovým textilom, s posteľnou bielizňou, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s telocvičnými a športovými potrebami, s hrami, s hračkami prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu“ v triede 35, „zábava; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; vzdelávanie; telesná výchova; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; športová a kultúrna činnosť; poskytovanie športovísk; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom športových plôch; prenájom štadiónov; praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústreďenia; kurzy telesného cvičenia; organizovanie športových výcvikov, kurzov a školení; organizovanie športových podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske služby); písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služby; fotografovanie; nahrávanie videopások; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie lotérií; služby agentúr

ponúkajúcich vstupenky na športové podujatia; požíčovanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); poradenské a konzultačné služby týkajúce zábavy, vzdelávania, telesnej výchovy, športovej a kultúrnej činnosti, poskytovania športovísk, poskytovania zariadení na oddych a rekreáciu, zabezpečovania športových výcvikov, kurzov a školení, organizovania športových podujatí, organizovania športových súťaží“ v triede 41 a „rezervácia a prenájom prechodného ubytovania; hotelové ubytovacie služby; penzióny; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; motely (služby); turistické ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); služby reštaurácií "jedlo so sebou"; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; kaviarne; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 13.9.2023 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie ako celok nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú charakter, účel, zameranie a zemepisný pôvod takto označovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 15.1.2024 nesúhlasil s výsledkom prieskumu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol, že Čermánsky futbalový klub Nitra vznikol dňa 3.12.2001 ako občianske združenie (IČO 37861476) a pod týmto označením pôsobil až do minulého roku v rôznych kategóriách v Oblastnom futbalovom zväze Nitra a v rôznych neoficiálnych súťažiach (napr. na futbalových turnajoch). Podotkol, že tento názov je všeobecne známy športovej verejnosti v Nitre a širokom okolí, poznajú ho tisícky futbalových fanúšikov i obchodných partnerov. Prihlasovateľ na podporu svojho tvrdenia súčasne predložil výťah z „Súhrnný rozpočet stavby“ (dôkaz č. 1). Prihlasovateľ ďalej argumentoval tým, že v roku 2023 došlo k opusteniu tohto názvu súčasným vedením klubu a k oficiálnemu premenovaniu klubu na Futbalový klub Nitra (v skratke FK Nitra). Uvedenú skutočnosť možno podľa prihlasovateľa vyvodiť z Registra neziskových mimovládnych organizácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Uviedol, že Futbalový klub Nitra, napriek zmene svojho názvu v Registri neziskových mimovládnych organizácií, zmene názvu v súťažiach Oblastného futbalového zväzu Nitra, zmene vizuálu oficiálneho webového sídla a profilov na sociálnych sieťach, naďalej v určitej miere používa názov tvorený prihláseným označením, aj keď ho k tomuto názvu nič neviaže. Futbalový klub Nitra sa podľa názoru prihlasovateľa názvu „Čermánsky futbalový klub Nitra“ verejne (prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov) vzdal a nie je ani majiteľom ochrannej známky tvorenej predmetným označením (dôkazy č. 2 a 3). Prihlasovateľ ďalej podotkol, že jeho zámerom v roku 2024 je založenie nového futbalového klubu práve pod predmetným označením, a to v podobe občianskeho združenia alebo obchodnej spoločnosti. Podaním prihlášok ochranných známok (POZ 1708-2023-slovnej a POZ 1755-2023-obrazovej) sa prihlasovateľ snaží o dosiahnutie právnej istoty, aby sa v budúcnosti vyhol sporom s inými fyzickými či právnickými osobami o názov klubu alebo jeho loga. Ďalej sa prihlasovateľ vyjadril, že až po zaregistrovaní označení, ktoré sú predmetom vyššie uvedených prihlášok ochranných známok, pristúpi k založeniu právnickej osoby s názvom Čermánsky futbalový klub a bude tieto označenia používať v obchodnom styku. Uviedol, že v minulosti došlo u obchodných partnerov k zamene Čermánskeho futbalového klubu Nitra s iným futbalovým klubom OFK Čermany (futbalový klub sídlia v obci Čermany), čoho príčinou bola nesprávna fakturácia služieb. Zamýšľaný nový Čermánsky futbalový klub Nitra (prípravovaná právnická osoba) v súčasnosti nemá svoje zázemie (futbalový štadión, tréningové plochy, telocvičňu, atď.), bude si ho hľadať v celom meste Nitra, a teda môže pôsobiť v inej mestskej časti Nitry než na Čermáni. Podotkol, že prihláseným označením sa zamýšľaný klub prihlasovateľa hlási k tradičnej značke s určitou históriou, k cieľenej fanúšikovskej základni, atď. Prihlasovateľ na záver svojho vyjadrenia uviedol, že sa pri podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky inšpiroval už zaregistrovanou ochrannou známkou „Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda“. Prihlasovateľ nevidí rozdiel medzi právom tohto klubu na registráciu ochrannej známky a jeho návrhom. Podľa jeho názoru mohol úrad v tomto prípade argumentovať taktiež tým, že „...ide o združenie tímov, ktoré sa venujú futbalu v Dunajskej Strede, pričom DAC je maďarský ekvivalent slovenského názvu Dunaszerdahelyi atlétikai club, 1904 je napr. počet športovcov a Dunajská Streda je 27. najväčšie mesto

na Slovensku“. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby úrad pokračoval v konaní a zapísal predmetné označenie do registra ochranných známk.

Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ taktiež nasledovné doklady:

- kópia tlačiva s názvom „Súhrnný rozpočet stavby“ zo dňa 7.1.2022 s rekapituláciou nákladov stavby, kde ako názov stavby je uvedené „Čermánsky futbalový klub - rekonštrukcia časti stavby 1. etapa“, pričom odberateľom je Čermánsky futbalový klub, Golianova 70, Nitra, teda iný subjekt než prihlasovateľ (dôkaz č.1),
- kópia zamietavého vyjadrenia Futbalového klubu Nitra, IČO:37861476 (pôvodne Čermánsky futbalový klub) zo dňa 14.8.2023 k žiadosti o zvolanie členskej schôdze, adresovaná pánovi Richardovi Fóglovi, Nitra (jednému z prihlasovateľov). Na uvedenom tlačive je odtlačok pečiatky obsahujúci slovné prvky „Čermánsky futbalový klub Nitra“ (dôkaz č. 2),
- kópia časti tlačiva s detailom odtlačku pečiatky obsahujúcom slovné prvky „Čermánsky futbalový klub Nitra“ (dôkaz č. 3).

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 24, 25, 28, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie charakteru, účelu, zamerania a zemepisného pôvodu prihlásených/nárokovaných tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo osebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby). Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie pozostáva výlučne zo slovného spojenia „Čermánsky futbalový klub Nitra“ napísaného bežným typom písma. Každé zo slov predmetného označenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Prvý slovný prvok „Čermánsky“ predstavuje prídavné meno odvodené od zemepisného názvu „Čermáň“, ktorým sa označuje *mestská časť Nitry ležiaca v jej juhozápadnej časti* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerm%C3%A1%C5%88>). Slovné spojenie „futbalový klub“ označuje *združenie tímu (alebo tímov), ktoré sa venujú futbalu. Je zložený z hráčov, trénera, manažérov a vlastníkov, ktorí reprezentujú určitý národ, štát alebo mesto* (In.: https://sk.wikipedia.org/wiki/Futbalov%C3%BD_klub). Posledný výraz označenia „Nitra“ predstavuje zemepisný výraz označujúci piate najväčšie mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra>). Na základe danej analýzy je možné predmetné označenie ako celok interpretovať ako združenie ľudí venujúcich sa futbalu, resp. futbalový oddiel nachádzajúci sa (sídliaci, pôsobiaci) v mestskej časti Nitry, Čermáň.

Vychádzajúc z uvedených skutočností úrad v zhode so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne konštatuje, že vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti športu, zábavy, oddychu, vzdelávania, kultúrnej činnosti a vydavateľskej činnosti bude relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť zameraná na šport, zábavu, vzdelávanie a publicistiku, prihlásené označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané služby združenia ľudí, ktoré sú zamerané na futbal, pričom tieto služby budú poskytované vo vyššie špecifikovanej zemepisnej oblasti (v mestskej časti Nitry, Čermáň). Spotrebiteľ bude teda prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám vnímať výlučne ako informáciu o ich zameraní, účele, charaktere a mieste sídla poskytovateľa týchto

služieb a nie ako údaj o ich obchodnom pôvode v zmysle známkového práva. Zároveň prihlásené tovary, ktoré možno hromadne označiť ako prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov, digitálne alebo analógové záznamové a pamäťové médiá, reklamné a informačné tabule, prístroje na zaznamenávanie času, okuliare a ich súčasti, tlačoviny, papiernický tovar, reklamné tabule, baliace materiály, textilie, vlajočky, nášivky, odevy, obuv a pokrývky hlavy, telocvičné a športové potreby, hry a hračky v triedach 9, 16, 24, 25 a 28, pre ktoré bolo predmetné označenie taktiež prihlásené, predstavujú tovary doplnkové a úzko súvisiace so službami prihlásenými v triede 41, keďže tieto môžu bezprostredne súvisieť so službami poskytovanými v špecializovaných združeniach ľudí zameraných na futbal (futbalových kluboch). Spotrebiteľská verejnosť je pri predmetných tovaroch tvorená širokou spotrebiteľskou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti prevažne reprezentovaná koncovými spotrebiteľmi týchto tovarov. Prihlásené tovary môžu taktiež slúžiť ako tzv. športový merchandising, tzn. tovary na podporu marketingu a predaja ťažiskových služieb prihlásených v triede 41. Rovnako tak rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia je nevyhnutné skúmať aj vo vzťahu k službám prihláseným v triedach 35 a 43, ktoré možno hromadne označiť ako služby maloobchodu a veľkoobchodu s vyššie uvedenými tovarmi, poradenské a informačné služby v oblasti obchodu, reklamno-propagačné služby, služby obchodného manažmentu športovcov a administratívne služby, služby prechodného ubytovania a stravovania, pri ktorých relevantná spotrebiteľská verejnosť je tvorená širokou verejnosťou, ako aj odbornou verejnosťou. Tieto služby možno pritom považovať za také, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou, marketingom a s propagáciou futbalových klubov. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto nárokovým tovarom a službám v triedach 9, 16, 24, 25, 28, 35 a 43 považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi informáciu o charaktere, zameraní, účele a zemepisnom pôvode týchto tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k uvedeným nárokovým službám a tovarom označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať služby a tovary ním označované a aby bol spotrebiteľ schopný na jeho základe identifikovať, že takéto služby a tovary poskytuje konkrétna osoba, resp. odlíšiť služby a tovary jednej osoby od rovnakých služieb a tovarov inej osoby, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k uvedeným nárokovým službám a tovarom len opisuje ich účel, zameranie, charakter a miesto poskytovaných služieb, zároveň napĺňa zápisnú výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že každý poskytovateľ služieb a tovarov, ktoré sú zamerané na futbal pôsobiaci v predmetnej mestskej časti Nitry, môže používať prihlásené označenie vzhľadom na jeho všeobecnosť a opisný charakter, a preto sa toto výlučne slovné označenie nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jediného subjektu.

V neprospech toho, že spotrebiteľská verejnosť bude len na základe predmetného označenia schopná identifikovať obchodný pôvod nárokováných služieb a tovarov, svedčí taktiež skutočnosť vyplývajúca zo samotného vyjadrenia, ako aj z doložených dôkazných materiálov prihlasovateľa (dôkazy č. 1,2,3). Konkrétne ide o skutočnosť, že iný subjekt v danej zemepisnej oblasti používal pred podaním predmetnej prihlášky, a aj naďalej v určitej miere používa slovné spojenie „Čermánsky futbalový klub Nitra“, ako informáciu o účele, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode poskytovaných služieb a tovarov (t.j. že ide o *služby a tovary poskytované v mestskej časti Nitry-Čermán, združením ľudí zameraným na futbal*). Je potrebné poznamenať, že zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento bol dostatočne odôvodnený rozlišovacou spôsobilosťou tohto označenia pre služby a tovary konkrétneho subjektu, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že registráciou ochrannej známky prihlasovateľ získava právo zakázať ostatným hospodárskym subjektom na predmetnom trhu nielen používanie zhodného označenia na zhodných službách a tovaroch, ale aj právo zakázať používanie každého označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s registrovanou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, existuje pravdepodobnosť jeho zámeny s ochrannou známkou na strane verejnosti. Uvedené skutočnosti podľa úradu osobitne odôvodňujú dôležitosť dôsledného vyžadovania a naplnenia požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktoré predstavuje opisné označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, ako podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k predmetnému trhu.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach dôvody zamietnutia uvádzané v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené. V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné zdôrazniť, 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 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.

Z Registra neziskových mimovládnych organizácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a z dokumentov v ňom umiestnených (*stanovy „Čermánsky futbalový klub Nitra“, doklady k stanovám*), ako aj z materiálov doložených prihlasovateľom [*tlačivo „Súhrnný rozpočet stavby“* (doklad č. 1); *zamietavé vyjadrenia Futbalového klubu Nitra k žiadosti o zvolanie členskej schôdze* (doklad č. 2) spolu s *detailom odtlačku pečiatky* (doklad č. 3)] možno vyvodiť, že iný subjekt než prihlasovateľ (*konkrétne Futbalový klub Nitra, Golianova 70, Nitra, IČO: 37861476*) používal predmetné označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Z vyjadrenia prihlasovateľa možno ďalej vyvodiť, že zámerom prihlasovateľa v roku 2024 je založenie nového futbalového klubu pod predmetným označením, pričom predmetné označenie nebolo nikdy pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom používané na prihlásených tovaroch a službách. Úrad musí opätovne zdôrazniť, že pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Samotné poukázanie na používanie predmetného označenia iným subjektom než je prihlasovateľ nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nakoľko len zo samotného poukázania nie je zrejmé, že relevantná verejnosť identifikuje nárokované tovary a služby ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre nárokované tovary a služby v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Tiež možno doplniť, že predložené doklady nesvedčia o používaní prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení taktiež poukázal na slovnú ochrannú známku „Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda“, pričom neuviedol číslo zápisu tejto ochrannej známky. Úrad prieskumom zistil, že na zápis do registra ochranných známk SR bolo prihlásené slovné označenie „Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda“, ktoré bolo zapísané ako ochranná známka pod č. zápisu 239082. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že každé zápisné konanie je samostatným konaním a pri rozhodovaní v ňom zohrávajú úlohu konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu, ktoré musia byť zobrazené do úvahy, pričom významnú úlohu majúcu vplyv na výsledok konania môžu zohrávať aj drobné rozdiely. Zápisná spôsobilosť označení sa posudzuje vždy individuálne s ohľadom na špecifiká každého prípadu (vrátane prípadnej nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach), a preto je zrejmé, že závery z jedného prípadu nemožno vzťahovať na iný prípad. Uvedené označenie, tvoriace zapísanú ochrannú známku s č. zápisu 239082, obsahuje okrem opisných slovných prvkov aj ďalšie prvky „1904“ a „DAC“, pričom význam slovného prvku „DAC“ nemusí byť relevantnej verejnosti, pre ktorú sú takto označované tovary a služby určené, známy, a preto nie je možné hovoriť o analogickom prípade s prihláseným označením. Na základe uvedeného je potrebné poukaz prihlasovateľa na predmetnú ochrannú známku považovať za nedôvodný. Súčasne je potrebné podoznieť, že rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku, ktorá sa prihlasovateľovi javí ako podobná.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Svýba Michal, Ing., Jána Mrvu 547/3, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika
Fogl Richard, Mgr., Južná 4092/56, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika
Svýba Miroslav, Petzwalova 550/34, 949 11 Nitra 11, Slovenská republika