



*Banská Bystrica 23.07.2024
POZ 90-2024/Z-300-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 90-2024 z 17.1.2024 prihlasovateľa Slovenská hokejbalová únia, Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s. r. o., Záhradnícka 4836/51, Bratislava-Ružinov (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 s príslušným odôvodnením zo dňa 14.5.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, 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 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „HOKEJBAL SK“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Predmetné označenie je tvorené slovným spojením, ktoré vzniklo spojením výrazu „HOKEJBAL“ označujúceho konkrétny druh kolektívneho športu - *hokej hraný s loptičkou na vybetónovanej ploche podľa pravidiel ľadového hokeja* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – H, Veda, Bratislava, 2006) a zaužívaného skráteného výrazu „SK“ označujúceho *Slovensko* (In.: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:SK>). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako hokejbal Slovensko, kolektívny šport hokejbal pre Slovensko, atď.

V správe zo dňa 14.5.2024 Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie ako celok nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú druh,

charakter, účel, zameranie a zemepisný pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorú v tomto prípade tvorí všeobecná verejnosť, ako aj odborná športová verejnosť zameraná na hokejbal, bude predmetné označenie v spojitosti s prihlásenými službami v triede 41, ktoré možno hromadne označiť ako služby v oblasti športu, kultúrnej činnosti, zábavy, odдыхu, vzdelávania a vydavateľskej činnosti, chápať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o tom, že uvedené služby sú svojim druhom, účelom a charakterom zamerané na konkrétny kolektívny šport - hokejbal (t.j. verziu hokeja, ktorá sa hrá bez korčúľ), pričom tieto služby pochádzajú, resp. sú poskytované na Slovensku. Zároveň prihlásené tovary, ktoré možno hromadne označiť ako kozmetické prípravky, ochranné pomôcky na športovanie, elektronické publikácie, prívesky, športové trofeje z drahých kovov a iných materiálov, tlačoviny, papiernický tovar, kancelárske potreby, tašky, dáždniky, slnečníky, nábytok, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, textilie, vlajočky, odevy, obuv, pokrývky hlavy, galantéria, telocvičné a športové potreby a hračky v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 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 zameranými na hokejbal. Všetky prihlásené tovary môžu slúžiť ako tzv. športový merchandising, tzn. tovary na podporu marketingu a predaja ťažiskových služieb prihlásených v tr. 41. Rovnako tak rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia je nevyhnutné skúmať aj vo vzťahu k službám prihláseným v triedach 35, 36, 38, 39, 43 a 44, ktoré možno hromadne označiť ako služby obchodného manažmentu, organizácie a administratívy, reklamno-propagačné služby, služby databáz, finančné služby a služby nehnuteľností, telekomunikačné služby, služby dopravy a organizovania ciest, služby prechodného ubytovania a stravovania, ako aj služby zdravotnej starostlivosti. Tieto služby možno pritom považovať za také, ktoré bezprostredne súvisia s organizovaním športových podujatí zameraných na hokejbal, ich marketingom a s propagáciou, atď. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto nárokovateľným tovarom a službám v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 39, 43 a 44 považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi informáciu o charaktere, zameraní, účele a zemepisnom pôvode týchto tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k vyššie namietaným prihláseným službám a tovarom 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 musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné 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 známok pre všetky prihlásené služby a tovary.

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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 15.7.2024 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 14.5.2024 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a preto 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:

Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s. r. o., Záhradnícka 4836/51, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika