



*Banská Bystrica 10.12.2024
POZ 1121-2024/Z-476-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1121-2024 z 22.4.2024 prihlasovateľa Viktora Engléra, Roľnícka 1261/11, Košice-Vyšné Opátske (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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením zo 16. 7. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá:

- 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 1121-2024 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „municipapreukrajinu.sk“ prihlásené pre služby „organizovanie peňažných zbierok“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám nemá predmetné označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu a iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie existencie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi na správu úradu doručenej 17.9.2024 a následne 26. 9. 2024 (vyjadrenie prihlasovateľa) poukázal na argumentáciu úradu uvedenú v tejto správe. Ďalej prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že názov (prihlásené označenie) presne identifikuje o čo ide, teda na čo presne bude slúžiť, pre koho bude slúžiť

a čo bude výstupom. Prihlasovateľ má za to, že tak ako požiadal o registráciu ochrannej známky konal úplne v súlade so zákonom, *bol prvý kto o takúto registráciu požiadal a to, či je v názve bodka, alebo označenie krajiny, či aktivity je akceptovateľné a musí byť uznané ako platná ochranná známka, keďže sa týmto neporušuje zákon a presne sa identifikuje ochranná známka.*

Podľa názoru prihlasovateľa prihláseným označením (prihlasovateľ uvádza „názvom“), ako ho požiadal registrovať, presne identifikuje *rozlišovaciu spôsobilosť označenia v plnej pochopiteľnej a jasnej miere. V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol nasledovné: „Originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb označujem svojou formou a obsahom presne pre spotrebiteľa moju ochrannú známku, čím mu umožňujem rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Uvedené označenie toto presne plní, čím vyvraciam vaše tvrdenia úplne“.* Vzhľadom na uvedené, má prihlasovateľ za to, že keďže svojím vyjadrením preukázal, že podanie prihlášky ochrannej známky *je adekvátne a oprávnené, správne a úplne*, požiadal, aby úrad pokračoval ďalej v registrácii ochrannej známky a registráciu zrealizoval v jeho prospech.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám *„organizovanie peňažných zbierok“* v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania, účelu a iných vlastností prihlásených služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľa ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. 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.

Ako úrad uviedol už v správe zo 16. 7. 2024 predmetné označenie je tvorené slovným prvkom „sk“ a spojením slov „municipia“, „pre“ a „ukrajinu“ bez medzier v štandardnom type malého tlačeneho písma. Slovný prvok „municipia“ označuje *náboje do strelných zbraní; výbušné prostriedky (granáty, bomby a pod.) určené obyč. na ničenie cieľa; syn. strelivo* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N., Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2015), slovný prvok „pre“ tvorí predložka s významom v prospech, resp. vyjadruje zreteľ, účel, cieľ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003) a slovný prvok „Ukraina“ v príslušnom gramatickom tvare označuje *štát vo východnej Európe* (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Ukraina>). Skratku „sk“ široká spotrebiteľská verejnosť vníma ako súčasť adries webových stránok. Ide o tzv. TLD kód krajiny (angl. Country toplevel domain) (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/.sk>), ktorý sa používa pre označenie jednotlivých krajín alebo závislých území, resp. poskytuje spotrebiteľovi len informáciu, že príslušné doménové meno bolo zaregistrované slovenským národným doménovým registrátorom. Prihlásené označenie, má tak ako celok význam, resp. ide o označenie slovenskej internetovej domény, ktorá sa týka munície určenej pre Ukrajinu.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásených služieb v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú *organizovanie peňažných zbierok*, tvorená koncovými spotrebiteľmi týchto služieb s priemerným stupňom pozornosti, teda osobami, ktoré sa zapájajú do peňažných zbierok, pre účely poskytnutia finančných darov či finančných prostriedkov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 16. 7. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) službách v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb - *organizovanie peňažných zbierok*, prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod týchto služieb, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu o účele a zameraní týchto služieb teda, že pod takýmto označením je organizovaná peňažná zbierka, ktorej účelom je (resp. zbierka je zameraná) na zabezpečenie munície pre Ukrajinu (resp. vyzbieranie peňažných prostriedkov pre účely zabezpečenia munície pre Ukrajinu). Ako už úrad poukázal v správe, pokiaľ ide o ďalší slovný prvok „.sk“, tento prvok je bežne používaný ako skratka pre označovanie Slovenskej republiky v internetových doménach a má ho vo svojom označení prevažná časť prevádzkovateľov internetových stránok na území Slovenskej republiky. Preto ani tento prvok nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť a je zrejmé, že prihlásené označenie predstavuje odkaz na konkrétnu webovú stránku, pričom spotrebiteľ tak bude vnímať, že nárokové služby sú poskytované práve prostredníctvom webovej stránky, príp. že ide o webovú stránku, kde sa možno o týchto službách dozvedieť bližšie informácie.

V súvislosti s argumentáciou, ktorú prihlasovateľ uviedol vo svojom vyjadrení, úrad uvádza že táto argumentácia nijako nevyvrátila dôvody, pre ktoré úrad konštatoval zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia (§ 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach). Naopak, táto argumentácia týmto dôvodom prisvedčovala, keď sám prihlasovateľ uviedol, že: „*Názov ako som požiadal o jeho registráciu presne identifikuje o čo ide, teda na čo presne bude slúžiť, pre koho bude slúžiť a čo bude výstupom.*“ Z vyjadrenia prihlasovateľa je zrejmé, že z jeho strany došlo k určitému nepochopeniu účelu inštitútu ochrannej známky ako aj dôvodov konštatovaných zápisných prekážok. Ako úrad poukázal už skôr v tomto rozhodnutí, účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Pokiaľ prihlásené označenie priamo a jasne popisuje prihlasované (nárokové) tovary alebo služby (napr. ich druh, účel, charakter či zemepisný pôvod) rozlišovacia spôsobilosť, ako jedna zo základných podmienok pre to, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka, mu chýba.

Vzhľadom na uvedené úrad naďalej trvá na tom, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu ku prihláseným službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

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 týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady ktorými by preukázal, 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 prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

Englér Viktor, Roľnícka 1261/11, 040 01 Košice 1, Slovenská republika