



Banská Bystrica 12.02.2024  
POZ 913-2022/Z-54-2024

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 913-2022 z 3.5.2022 prihlasovateľky Kataríny Jančovičovej, Slov. Nár. Povstania 1150/9, Bánov, ktorú v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto,

### 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 z 8.6.2022 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 POZ 913-2022 je výlučne slovné označenie „**Belly joga**“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

*41 - Výučba jogy; výučba tanca; športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; telesná výchova; školenia; gymnastický výcvik; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); praktický výcvik (ukážky); služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia; individuálne vyučovanie; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“.*

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokovanej službe. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je výlučne slovné v znení „Belly joga“ a v obchodnom styku tak môže slúžiť na určenie vlastností služieb (ich obsahu, charakteru či zamerania), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov.

Uvedené vyplýva z významu 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.

**Z vyjadrenia prihlasovateľa**, ktoré bolo úradu doručené dňa 1.8.2022 vyplýva, že prihlasovateľ nesúhlasí so sémantickým rozborom označenia, tak ako bolo uvedené vo vyjadrení úradu, keď uviedol, že úrad sa domnieva, že slovné spojenie „belly joga“ je možné interpretovať zo strany spotrebiteľskej verejnosti ako súbor cvičení, ktoré sú zamerané na oblasť brucha. Ďalej uviedol, že ochranná známka je prihlásená na území Slovenskej republiky, kde je úradným jazykom slovenčina, a preto považuje dôvod na odmietnutie zápisu, že sa označenie skladá z anglických slov za irelevantný, keďže slovník slovenského jazyka nepozná výraz „belly“, a takto sa v slovenčine neoznačuje žiadny tovar ani služba.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na rozhodovaciu prax Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý v minulosti zapísal označenia, ktoré sú tvorené slovným prvkom „YOGA“ a iným slovným prvkom, ktorý v zásade môže slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb (napr. DOKTOR YOGA – 1411985, HOLY YOGA – 1416176, YOGA52-1473172, AIR YOGA 002362697 či YOGAKIDS – 002841153)

Z uvedeného je zrejmé, že EUIPO nemal výhrady voči registrácii viacerých slovných ochranných známk obsahujúcich slovo YOGA a iný prvok, ktorý má v anglickom jazyku význam a je bežne používaným (z ktorých niektoré uvádzame vyššie), pričom anglický jazyk je navyše jedným z úradných jazykov v rámci EÚ (čo neplatí pre anglický jazyk na území Slovenskej republiky). Prihlasovateľ má tak za dostatočne preukázané, že pojem Belly yoga má rozlišovaciu spôsobilosť.

#### **Záverečné zhodnotenie:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. 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 službám v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. 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).

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 výlučka 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 spotrebiteľia 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.

Predmetné označenie je utvorené dvomi slovnými prvkami. Slovný prvok „belly“, v preklade z anglického jazyka označuje „brucho“ alebo „pupok“ a slovný prvok „joga“ charakterizuje Slovník súčasného jazyka H-L,

r. 2011 okrem iného ako „*mimo indickej kultúry systém cvikov a dokonale prepracovaných pozícií tela, vedúci okrem iného k prečisteniu mysle*“. Vzhľadom na uvedené úrad zastáva názor, že prihlásené označenie ako celok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame joga, ktorá je zameraná na oblasť brucha resp. brušných svalov.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových služieb. V prípade prihlásených služieb sú relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, spotrebiteľia s priemerných stupňom pozornosti, ktorí sa aktívne venujú cvičeniu a inej športovej činnosti vrátane jogy a využívajú tento druh cvičenia napr. na kompenzáciu sedavého životného štýlu a rovnako tak aj odborná verejnosť z radov certifikovaných lektorov, trénerov a inštruktorov.

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 8. 6. 2022, vyplýva zo sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Všetkým uvedeným skupinám spotrebiteľskej verejnosti bude význam prihláseného označenia zrejmý na prvý pohľad alebo prvé pocity. Úrad zastáva názor, že pokiaľ budú prihláseným označením označované nárokové športové a vzdelávacie služby ako *výučba jogy; vzdelávanie; telesná výchova; školenia; gymnastický výcvik; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); praktický výcvik (ukážky); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; individuálne vyučovanie; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how*, spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovarov a služieb, ale len ako označenie, ktoré priamo popisuje zameranie a charakter týchto služieb. Spotrebiteľ bude očakávať, že služby označené prihláseným označením budú zamerané na výcvik jogy resp. na výcvik takých jogových pozícií, ktoré sú zacielené na oblasť brucha napr. na spevnenie a vyformovanie brušných svalov ako stredu tela prostredníctvom systému cvikov a rôznych pozícií tela tzv. asán. Rovnako bude spotrebiteľ vnímať prihlásené označenie, aj vo vzťahu k službám ako výučba či vzdelávanie, ktoré budú zamerané na ozrejenie a vysvetľovanie techniky a správneho prevádzania jednotlivých jogových cvikov zameraných na brušné partie.

Vychádzajúc z ustálenej známkovo právnej praxe, v ktorej vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto službám. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie (vid'. aj Usmernenie pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum). Úrad zastáva názor, že pri prieskume zápisnej spôsobilosti predmetného označenia dostatočne posúdil charakter a význam jednotlivých prvkov prihláseného označenia ako aj význam označenia ako celku vo vzťahu k prihláseným službám pričom dospel k záveru, že predmetné označenie nedisponuje ani minimálnou mierou inherentnej rozlišovacej spôsobilosti potrebnej na zápis označenia do registra ochranných známk.

K argumentácii prihlasovateľa, ohľadne významu prihláseného označenia, ktorý poukázal na skutočnosť, že súčasťou označenia je aj anglické slovo, úrad považuje za potrebné uviesť, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti úrad vychádza z významu prihláseného označenia ako celku. Prihlásené označenie je tvorené jedným slovným prvkom v anglickom jazyku „belly“ vo význame „brucho“ alebo „pupok“ a jedným slovným prvkom v slovenskom jazyku joga ako „*systém cvikov a dokonale prepracovaných pozícií tela*“. Je nesporné, že spotrebiteľská verejnosť vníma slovo „joga“ predovšetkým ako fyzickú aktivitu teda cvičenie a v spojení so slovom belly (brucho) bude spotrebiteľovi zrejmé, že cvičenie je zamerané na oblasť brušných svalov. Hoci je slovo „belly“ anglickým slovom, angličtina je v súčasnosti vplyvom internetu a sociálnych médií považovaná za jazyk, ktorému relevantný spotrebiteľ rozumie aspoň na základnej úrovni, aj keď nie je spisovným jazykom na Slovensku. V súvislosti so znalosťou angličtiny možno tiež doplniť, že čo sa týka maturitných skúšok, najviac študentov si dlhodobo vyberá práve anglický jazyk (v roku 2023 to bolo takmer 35 800 študentov z celkového počtu viac ako 41 000; v roku 2022 to bolo viac ako 34 900 študentov z celkového počtu 40 390). Vzhľadom na uvedené je dôvodné tvrdiť, že znalosť anglického jazyka slovenskou verejnosťou, je na takej úrovni, že bude rozumieť anglickému slovu „belly“, ktoré je súčasťou predmetného označenia.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na staršie zapísané ochranné známky, ktoré zapísal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), úrad považuje za potrebné uviesť, že úrad sa pri posúdení zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra riadi zákonom o ochranných známkach, teda nie je viazaný

rozhodnutiami úradov iných štátov. Zápisy ochranných známkov zahraničnými úradmi nemožno same osebe považovať za rozhodujúce pre posúdenie zápisnej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známkov. Je na správnej úvahe toho ktorého úradu, aby vyhodnotil okolnosti daného prípadu a vo veci náležite rozhodol. Každé konanie vo veciach ochranných známkov je samostatným správny konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známkov. Odkaz na iné zapísané ochranné známky môže byť relevantný iba v prípade, kedy by zahŕňal úplne analogické skutkové okolnosti, čo v prípade ochranných známkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ, nie je možné konštatovať. V prípade slovných a obrazových ochranných známkov, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia, ktoré sú zapísané pre odlišné tovary a služby. S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

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 také 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 Správny 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:**

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-Staré Mesto