



Banská Bystrica 28.05.2025
POZ 2502-2023/Z-226-2025

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2502-2023 z 30.11.2023 prihlasovateľa JUDr. Monika Božíková, Košická 17180/49, Bratislava-Ružinov,

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 19.12.2023 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 rozlišovaciú 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 2502-2023 je slovné označenie „Ženy v energetike“ posudzované pre nasledovný zoznam tovarov a služieb (upravený v zmysle vyjadrenia prihlasovateľa zo dňa 18.12.2023):

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.

42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum“ ďalej ako "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 nárokoványm službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným označením „Ženy v energetike“, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností služieb (ich charakteru a 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.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené dňa 16.2.2024 uviedol, že prihlásené označenie predstavuje jedinečný subjekt v rámci odvetvia energetiky - konkrétne komunitu Občianske združenie Ženy v energetike. Toto označenie jednoznačne identifikuje a rozlišuje túto komunitu od ostatných subjektov v odvetví, nejde teda o bežnú frázu v bežnom jazyku alebo v zaužívaných obchodných zvyklostiach. Argument, že označenie "ženy v energetike" je len opisné spojenie dvoch všeobecných termínov, neberie do úvahy špecifický kontext a identitu tejto komunity. Preto je nesprávne tvrdenie, že označenie "ženy v energetike" je len opisným označením zameraním a charakteru služieb.

Označenie "Ženy v energetike" je definované dostatočne špecificky a jednoznačne tak, že neopisuje len zameranie a charakter poskytovaných služieb, ale aj jednoznačne identifikuje konkrétnu komunitu, čo umožňuje identifikovať služby alebo tovary, ktoré sú pod ňou registrované. Verejnosť a príslušné orgány sú schopné adekvátne identifikovať a rozlišovať poskytované služby alebo tovary od iných subjektov. Prekážka zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 509/2006 o ochranných známkach (ďalej len "zákon o ochranných známkach") je prekonaná, potvrdením o existencii Občianskeho združenia Ženy v energetike, registrácia v registri občianskych združení <https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=5iWl827pG5rR3T60RoqSZp16xzahhWlvE6657%2fwTAVSM64ccV%2b2Zn>, registračné číslo VVS/1-900/90-50440, dátum vzniku 3.2.2017, verejne dostupná webová stránka www.zenyvenergetike.sk a aktivity združenia so spomínaným označením svedčia o tom, že označenie sa stalo identifikovateľným a rozpoznateľným vo verejnom povedomí a obchodnom prostredí.

Na základe uvedeného má prihlasovateľ za to, že ochranná známka spĺňa požiadavky na rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s ustanoveniami zákona o ochranných známkach, a preto požiadal úrad, aby prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známkok.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral 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 triedach 35, 41 a 42 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 výlučky 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 výlučky 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.

Predmetom prihlášky ochrannnej známky POZ 2502-2023 je slovné označenie „Ženy v energetike“, ktoré je utvorené slovným prvkom „ženy“ vo význame „dospelé osoby ženského pohlavia“ a slovným prvkom „energetika“ v príslušnom gramatickom páde (v energetike) vo význame „vedný odbor a odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa hospodárnym využitím zdrojov a zásob energie“ (KSSJ 4, r. 2003).

Za priemerného spotrebiteľa sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokovaných tovarov a služieb. Relevantným priemerným spotrebiteľom prihlásených služieb v triede 35 (súhrnne reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce), sú vzhľadom na ich charakter bežní občania Slovenskej republiky ako aj odborná verejnosť, ktorí tieto služby využívajú a vo vzťahu k ostatným prihláseným službám v triedach 41 a 42 (súhrnne výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum) je relevantnou skupinou spotrebiteľov špecializovaná odborná verejnosť pracujúca v školstve, výskume alebo odvetví hospodárstva (vrátane tej, ktorá je zameraná na energetiku), ako aj bežná spotrebiteľská verejnosť uvedených služieb (predovšetkým v časti prihlasovaných služieb v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb).

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 19.12.2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania uvedenou spotrebiteľskou verejnosťou. Predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 41 a 42 (výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum) označením opisným, pretože spotrebiteľovi poskytuje jednoduchú a priamu informáciu o zameraní týchto služieb, teda že ide o služby zamerané na oblasť energetiky, v ktorej pôsobia ženy resp. sú určené pre ženy (napr. služby pre ženy alebo o ženách pracujúcich v energetickom priemysle, prípadne pre ženy alebo o ženách (učiteľkách) pôsobiacich na technických stredných alebo vysokých školách, ktorých oblasťou výučby je energetika).

Služby prihlasované v triede 35 medzinárodného triedenia úrad vyhodnotil ako súvisiace služby s ostatnými nárokovanými službami, keďže ich obsahom môže byť aj podpora a propagácia ostatných nárokovaných služieb. Pokiaľ by sa spotrebiteľ stretol v spojení s prihláseným označením s takýmito službami, bude ho chápať podľa jeho zrejmého sémantického obsahu, ktorý mu poskytne informáciu o ich zameraní, nie však ako označenie obchodného pôvodu. Preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto službám.

K argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie označuje komunitu ľudí spojených s občianskym združením so zhodným znením, úrad považuje za potrebné uviesť, že je nutné rozlišovať medzi názvom občianskeho združenia a ochrannou známkou. Každý z týchto inštitútov upravuje odlišný zákon a aj funkcia každého z nich je odlišná. Kým funkciou názvu občianskeho združenia je odlíšiť rôzne občianske združenia, tak hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t. j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov kladie na názov združenia v ustanovení § 6 ods. 4 konkrétne požiadavky nasledovne: *Názov združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.* V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od názvu občianskeho združenia, ktorého znenie je obmedzené len uvedeným § 6 ods. 4 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre účely poukázania na ich zameranie. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že prihlásené označenie je súčasne názvom občianskeho združenia sama o sebe neznamená, že takýto názov môže byť automaticky zapísaný ako ochranná známka.

Samotná existencia občianskeho združenia a jeho registrácia príslušnými orgánmi nie je postačujúca na prekonanie vznesených zápisných prekážok v zmysle zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedeného úrad zotrúva na názore, že predmetné označenie ako celok nie je spôsobilé odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb inej osoby tzn. nedisponuje vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože nemá žiadne osobitné znaky, ktoré by odpútali pozornosť spotrebiteľa od opisného významu prihláseného označenia, ktorý poukazuje na charakter a zamerania týchto tovarov a služieb.

Čo sa týka odkazu prihlasovateľa na webové sídlo občianskeho združenia úrad uvádza, že existencia domény nemôže automaticky zabezpečiť registráciu tohto označenia aj ako ochrannej známky, pretože podmienky na získanie práv k registrovanému doménovému menu sú odlišné od tých, ktorých naplnenie je potrebné na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka. Obdobne, ako úrad poukázal v súvislosti s názvom občianskeho združenia, aj v tomto prípade ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať priamo zo samotného charakteru označenia, s výnimkou prípadu, že je absencia vlastnej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti označenia prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t. j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne, zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa takáto originalita nevyžaduje a v doménovom mene tak môžu byť použité slovné prvky, ktoré sú čisto opisné, ako je to aj v prípade doménového mena prihlasovateľa.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti je potrebné spomenúť, že samotná existencia internetovej stránky www.zenyvenergetike.sk nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Prihlasovateľ na preukázanie právne významného používania označenia v obchodnom styku v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach musí okrem iného preukázať, v súvislosti s akými (tovarmi a) službami bola webová stránka používaná, počet návštevníkov webovej stránky, počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali nárokované služby, teda musí preukázať, že spotrebiteľia prihlásené označenie už pred podaním prihlášky ochrannej známky vnímali ako označenie obchodného pôvodu nárokovaných služieb. Pri posudzovaní nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia, je totiž potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené ako aj čas, zemepisné rozšírenie, dobu používania prihláseného označenia, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. V tejto súvislosti tiež úrad zdôrazňuje, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby. Zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk bez toho, aby tento zápis bol dostatočne odôvodnený jeho rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby prihlasovateľa, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu.

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 triedach 35, 41 a 42 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.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

Božíková Monika, JUDr., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika