



Banská Bystrica 30. 3. 2016

POZ 426-2015/Z-122-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 426-2015 s názvom Via Carpathica z 5.3.2015 prihlasovateľa Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, SK;

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.11.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 5.11.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „Via Carpathica“ prihlasované pre tovary „obálky (papiernický tovar); obaly (papierenský tovar); ceruzky; perá (kancelárske potreby); papiernický tovar; štítky (papierové nálepky); nálepky (papiernický tovar); etikety okrem textilných; knihy; brožované knihy; brožúry; záložky do kníh; stužky do kníh; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); tlačoviny; kalendáre; trhacie kalendáre; komiksy; spevníky; prospekty; katalógy; obežníky; oznámenia (papiernický tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; zoznamy; tlačené časové plány a harmonogramy; blahoprajné pohľadnice; fotografie; stojany na fotografie; albumy; atlasy; mapy; obrazy; obrazy (malby); grafiky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; portréty; plagáty; poštové známky; maľovanky; papierové vreckovky; baliaci papier; papierové alebo plastové vrecia alebo vrecká na balenie“ v triede 16 a služby „údržba turistických a cyklistických trás a chodníkov“ v triede 37, „organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; turistické prehliadky; turistické kancelárie okrem kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; preprava osôb a tovaru; informácie o doprave a preprave; rezervácie dopravy; rezervácie miesteníek; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; výletné lode (služby); poskytovanie pomoci pri doprave; služby cestovnej kancelárie v oblasti zabezpečovania cestovania“ v triede 39, „organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie bazénov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; kurzy telesného cvičenia; praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústreďenia; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné

*cvičenia); informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; služby kasín (hazardné hry); herne s hracími automatmi (služby); meranie času na športových podujatiach; nočné kluby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; požičovanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; fotografovanie“ v triede 41, „počítačové programovanie; mapovanie; spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede; poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu životného prostredia, architektúry, urbanistického plánovania, inžinierskych činností; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektovanie; umelecké dizajnérstvo“ v triede 42, „certifikácia ubytovacích a stravovacích zariadení a služieb; bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; kempingy (ubytovacie služby); motely (služby); penzióny; prenájom prenosných stavieb; požičovanie turistických stanov; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania“ v triede 43 a „poradenstvo v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja; právne poradenstvo; právny výskum; právne zastupovanie; poradenstvo v oblasti ľudských práv“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.*

Úrad skonštatoval, že predmetné označenie vo vzťahu k službám v triede 39 (napr. organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, turistické prehliadky, organizovanie výletov) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 37, 39, 41, 42, 43 a 45 (napr. brožúry, atlasy, mapy, tlačoviny, fotografie, údržba turistických trás, sprevádzanie turistov, informácie o možnostiach rekreácie, mapovanie, projektovanie, hotelierske služby, prenájom prechodného ubytovania, právne poradenstvo, právne zastupovanie) nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, obsah a zameranie prihlasovaných služieb a s nimi súvisiace tovary a služby. Úrad uviedol, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o poskytovanie služieb turistických kancelárií, napríklad organizovanie výletov alebo exkurzií cez karpatské pohorie – Karpaty, prípadne organizovanie karpatskej cesty. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Via“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského vo význame cez, skrz, smerom, cesta a slovo „Carpathica“ znamená po preklade z latinčiny do slovenského jazyka karpatská (In.: PC Translator 2010, latinský slovník <http://latinsky-slovník.latinsky.cz/>).

Úrad na záver poukázal na to, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 5.1.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je fantazijným označením s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil zoznam zapísaných ochranných známk, ktoré sú podľa neho rovnakého charakteru ako prihlasované označenie, konkrétne OZ č. 241494 „MANDARIN“, OZ č. 241159 „See & Go“, OZ č. 241050 „TATRA SUMMIT“, OZ č. 239959 „mojeID“, OZ č. 239353 „Liptovo“, OZ č. 239539 „SDS Slovenský doručovací systém“, OZ č. 239520 „MOTOFORCE“, OZ č. 238741 „LYCOFLOW“, OZ č. 238652 „Bezpečné lieky“, OZ č. 239059 „ČAROSKLO“, OZ č. 238700 „Studnička“, OZ č. 239499 „agroradar“, OZ č. 241405 „DOBRA ŠKOLA“, OZ č. 239601 „HERBASPA“, OZ č. 237568 „VašeŠošovky“, OZ č. 235376 „Lekárnický kongres“, OZ č. 232211 „HydroVision“, OZ č. 236873 „Medical Practice“, OZ č. 236874 „Kompendium medicíny“, OZ č. 236875 „Daňový sprievodca“, OZ č. 229356 „NÁRODNÁ POKLADNICA“, OZ č. 217814 „RODINNÁ LEKÁREN“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlasované označenie nemá presný význam, nedefinuje tovar ani službu. Na záver prihlasovateľ navrhol úradu, aby predmetné označenie zverejnil vo Vestníku úradu.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Via Carpathica“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 39 (napr. organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, turistické prehliadky, organizovanie výletov) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 37, 39, 41, 42, 43 a 45 (napr. brožúry, atlasy, mapy, tlačoviny, fotografie, údržba turistických

trás, sprevádzanie turistov, informácie o možnostiach rekreácie, mapovanie, projektovanie, hotelierske služby, prenájom prechodného ubytovania, právne poradenstvo, právne zastupovanie) nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje zameranie prihlasovaných služieb a s nimi súvisiace tovary a služby. Úrad opakovane konštatuje, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o poskytovanie služieb turistických kancelárií, napríklad organizovanie výletov alebo exkurzií cez karpatské pohorie – Karpaty.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „Via Carpathica“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovým službám v triede 39 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 37, 39, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby zamerané na Karpaty, napríklad organizovanie výletov, exkurzií cez Karpaty, sprevádzanie turistov cez Karpaty, ale aj priamo súvisiace tovary a služby, ako napríklad tovary (papiernický tovar) slúžiace na reklamu a propagáciu výletov, exkurzií cez Karpaty, mapy potrebné na prechod cez Karpaty, poskytovanie ubytovania, stravovania (služby penziónov, hotelov, barov, kempingov) pre turistov počas výletov cez Karpaty, organizovanie športových súťaží, vzdelávacích, výchovných podujatí počas výletov cez Karpaty, poskytovanie prekladateľských služieb počas pre zahraničných turistov počas výletov cez Karpaty, poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany životného prostredia. Úrad považuje tovary prihlasované v triede 16 za sprievodné tovary určené na podporu a zviditeľnenie prihlasovateľom poskytovaných služieb v oblasti organizovania výletov, exkurzií, pobytov cez Karpaty. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je teda postačujúce, keď slovné označenie „Via Carpathica“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej konštatuje, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Pokiaľ ide o zoznam zapísaných ochranných známok, na ktoré prihlasovateľ poukázal a použil na podporu svojich tvrdení, úrad uvádza, že prihlasovateľom vymenované zapísané ochranné známky nie sú rovnakého charakteru ako prihlasované označenie, pretože neobsahujú zhodné slovné prvky. Úrad ďalej uvádza, že prihlasovateľ síce poukázal na zapísané ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známok a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané tiež v prípade uvedených ochranných známok, odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známok za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známok. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné, je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť na základe konkrétnych

špecifických podmienok a náležitostí tej ktorej prihlášky ochrannej známky. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známkov nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľom uvádzané zapísané ochranné známky, nie je možné porovnávať s prihlasovaným označením „Via Carpathica“, pretože ide o odlišné označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 37, 39, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, 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 tovarom a službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riadiťka  
odboru známkov a dizajnov

#### Doručiť:

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica