



Banská Bystrica 3. 10. 2016
POZ 2281-2015/Z-385-2016

ROZHODNUTIE


Prihláška ochrannej známky POZ 2281-2015 s názvom Stravenka z 5.11.2015 prihlasovateľa AXASOFT, a. s., Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Ing. Zuzana Gajdošíková, Patentová a známková kancelária, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2281-2015 je kombinované označenie v grafickej úprave

 *Stravenka* prihlásené pre tovary „čítačky čiarových kódov; optické čítacie zariadenia; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); zariadenia na spracovanie údajov; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); magnetické kodéry; magnetické nosiče údajov; magnetické identifikačné karty; kódované magnetické karty; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipové karty; karty s elektronickým čipom; bezkontaktné karty (NFC technológia); elektronické stravné karty; kódované vernostné karty; počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraný); nahrané počítačové programy; softvér pre mobilné telefóny; softvérové aplikácie pre mobilné telefóny; počítačové operačné programy (nahraté aj sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); integračný softvér pre riadenie segmentov; počítačový systém na integráciu aplikácií a databáz; terminály na spracovanie údajov; terminály na platobné karty; platobné terminály pre predajné miesta; plalobné terminály a bankomaty; registračné pokladnice“ v triede 9 a služby „správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby vernostných programov; služby v oblasti vernostných kariet“ v triede 35; „úverové kreditné karty (služby); úverové debetné karty (služby); vydávanie kreditných kariet; pôžičky (finančné úvery); financovanie (služby); finančné riadenie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; bankovníctvo; elektronický prevod kapitálu; spracúvanie platieb; správa platieb“ v triede 36; „inštalácia, údržba a opravy počítačov“ v triede 37; „komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz, na webové stránky a portály“ v triede 38; „počítačové programovanie; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru“ v triede 42 a „reštauračné (stravovacie) služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“).

Na základe vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia bolo prihlasovateľovi listom zo dňa 12.1.2016 oznámené, že prihlásené označenie nemôže byť zapísané do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť (písm. b/) a vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám je označením opisným (písm. c/).

Dôvodom takéhoto konštatovania Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) bola tá skutočnosť, že predmetné označenie pozostáva zo slovného prvku „Stravenka“, čo je v bežnom jazyku zaužívaný výraz označujúci poukážku slúžiacu k priamej platbe za jedlo, ktorá má charakter ceny (In.: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Stravenka>). Uvedený výraz dáva prihlásenému označeniu vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 35, 36, 37, 38, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb opisný význam a to, že ide o služby, resp. tovary súvisiace s vydávaním a používaním poukážok slúžiacich k priamej platbe za jedlo. Úrad taktiež v liste podotkol, že ďalším prvkom označenia je realistické vyobrazenie bežného variantu kontaktného modulu integrovaného obvodu čipovej karty v žltej farbe. Pokiaľ ide o celkový dojem vyvolaný prihláseným označením, úrad vo svojom liste konštatoval, že kombinácia slovného prvku „Stravenka“ v mierne štylizovanom druhu ručného písma, ktorý je napriek určitej štylizácii normálny a dobre čitateľný a obrazového prvku vyobrazenia bežne používaného variantu kontaktného modulu integrovaného obvodu čipovej karty, neposkytuje prihlásenému označeniu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary a služby. Namiesto toho, pridanie vyššie uvedeného obrazového prvku iba posilňuje opisný charakter slovného prvku „stravenky“ v označení, keď jasným spôsobom naznačuje, že ide o elektronické stravovacie poukážky, resp. o súvisiace tovary a služby zamerané na tieto stravovacie poukážky. Prihlásené označenie ako celok by relevantná verejnosť chápala iba ako jasné a priame informácie o účele, charaktere, obsahu a zameraní tovarov a služieb a nie ako znak pôvodu tovarov a služieb. Berúc do úvahy vyššie uvedené okolnosti, úrad dospel k záveru, že prihlásené označenie ako celok nie je schopné plniť vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je na základe originality označenia schopnosť odlišiť tovary a služby rôznych pôvodcov v rovnakej alebo podobnej oblasti podnikania.

Dňa 18.3.2016 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že prihlásené označenie je autorským dielom. Logotyp slovného prvku „Stravenka“ je vytvorený na základe Zmluvy o vytvorení diela a požíva ochranu aj podľa autorského zákona (doklad č. 3/). Autorským dielom je taktiež stravovacia karta „Stravenka“ a jej grafické prevedenie (doklad č. 4/). Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že samotná kombinácia prvkov označenia (*špecifické písané písmo slovného prvku označenia doplnené obrazovým prvkom kontaktného modulu integrovaného obvodu čipovej karty žltej farby*) má rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa názoru prihlasovateľa slovné označenie „Stravenka“ nie je pre okruh slovenských spotrebiteľov bežné, keďže pochádza z českého jazyka a pre náš trh nie je typické. Výraz „stravenka“ nie je spisovný a nenachádza sa v slovníkoch na stránke <http://slovníky.juls.savba.sk/>, a ani v slovenskej verzii Wikipédie. Slovenský spotrebiteľ má v tejto oblasti svoje vlastné označenia „gastrolístok“, resp. „gastráč“.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-421/04 Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA z 9.3.2006, z ktorého vyplýva, že je možná situácia, kedy z dôvodov jazykových, kultúrnych, sociálnych a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je popisom dotknutých tovarov alebo služieb v niektorom členskom štáte, avšak v prípade iného členského štátu tomu tak nemusí byť. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že aj keby slovné označenie „stravenka“ nemalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo predstavovalo popis tovarov alebo služieb na území Českej republiky, samo o sebe to neznamená, že toto slovné označenie nie je spôsobilé na zápis na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ poznamenal, že Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej len ako „UPV ČR“) zapísal označenia, ktoré obsahovali slovný prvok „stravenka“ („*e stravenka Cheque Déjeuner groupechequedejeuner*“, č. zápisu 316412; „*e stravenka Cheque Déjeuner*“, č. zápisu 316413; „*ČESKÁ STRAVENKA*“, č. zápisu 346614; „*DOBRÁ STRAVENKA*“, č. zápisu 343176). Ďalej podotkol, že pokiaľ je výraz „stravenka“ (spolu s iným výrazom a/alebo grafickým vyobrazením) spôsobilý na zápis v Českej republike, v ktorej je spisovným a bežne používaným pojmom, o to viac by mal byť spôsobilý na zápis v Slovenskej republike, kde ani jeden z uvedených predpokladov (spisovnosť, bežné používanie) nespĺňa. Podľa prihlasovateľa taktiež nie je možné považovať grafický prvok prihláseného označenia („čip“ v žltej farbe) za typický prvok, keďže čipy nemusia byť vôbec viditeľné, resp. môžu mať aj iné farby.

V súvislosti s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie poukázal prihlasovateľ na rozsudky C-37/03 P BioID AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu z 15.9.2005 a C-329/02 P SAT.1 SateilitenFemsehen GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zo 16.9.2004. V súlade s citovanou judikatúrou možno podľa prihlasovateľa konštatovať, že aj v prípade, ak jednotlivé prvky prihláseného označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť (čo však podľa názoru prihlasovateľa v predmetnom prípade neplatí), táto skutočnosť nemá sama o sebe za následok neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ako celku.

Prihlasovateľ podotkol, že v predmetnom prípade nejde o druhové označenie, pretože prihlásené označenie nemá len opisný charakter, ale obsahuje farebné prvky, štylizované prvky a ich kombináciu. Prihlásené označenie je nielen autorským dielom ale aj unikátnym spojením jeho jednotlivých prvkov, ktoré spotrebiteľská verejnosť jasne a jednoznačne identifikuje a spája s tovarmi a službami prihlasovateľa. Podľa prihlasovateľa nie je možné konštatovať, že kontaktný modul integrovaného obvodu čipovej karty žltej farby a slovný prvok „stravenka“ v špecifickom písme navedú automaticky spotrebiteľskú verejnosť k informácii o účele, charaktere, obsahu a zameraní tovarov a služieb. Spotrebiteľská verejnosť bude označenie vnímať ako celok a nie posudzovať jeho jednotlivé prvky a ich prepojenie. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že nepredpokladá, že ďalšie subjekty na trhu budú využívať vyobrazenie „čipu“ alebo slovný prvok „Stravenka“ resp. podobný slovný prvok. Podľa prihlasovateľa predmetné označenie obsahuje prvky, ktoré ho posúvajú do roviny originálneho označenia so špecifickou farebnosťou a grafikou, kde práve grafika a farebnosť tvorí nosný a dištingtívny prvok. Vyjadril presvedčenie, že práve množstvo rozlišovacích prvkov v označení znemožňuje považovať toto označenie za opisné, pretože opisným označením nie je možné nazvať farebné označenie so špecifickou grafikou.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že predmetné označenie používa na stránke www.stravenka.sk, ktorú si zaregistroval ešte pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, prevádzkuje ju a ponúka na nej tovary a služby, pre ktoré je žiadaná ochrana. Taktiež poznamenal, že predmetné označenie používa v celom svojom obchode styku, napr. na reklamných predmetoch, faktúrach, ponukových listoch, zmluvách atď.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie má spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby, pochádzajúce od rôznych subjektov. Podotkol, že je jediným subjektom na našom území, ktorý predmetné označenie v danom vyhotovení používa a je jediným subjektom, s ktorým si toto označenie spotrebiteľa spájajú. Iné subjekty pôsobiace na tom istom trhu majú možnosť si zvoliť iné označenie resp. názov, grafické a farebné vyhotovenie, ktoré nekoliduje s prihláseným označením. Na základe uvedeného požiadal úrad, aby zapísal predmetné označenie ako ochrannú známku pre všetky prihlásené tovary a služby.


Na podporu svojich tvrdení a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1) Kópia faktúry č. 3150501992, s dátumom vystavenia 1.6. 2015, za registráciu domény stravenka.sk, vystavené spoločnosťou SK-NIC, a.s. Bratislava pre prihlasovateľa.
- 2) Výpis z internetovej stránky www.stravenka.sk datovaný zo dňa 18.3.2016 (t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky).
- 3) Kópia zmluvy o vytvorení diela zo dňa 1.6.2015 medzi autorom p. Štefanom P., Galanta a objednávateľom spoločnosťou prihlasovateľa, predmetom ktorej je vytvorenie diela „logotypu Stravenka“ zhodného s logotypom slovného prvku prihláseného označenia spolu s kópiou faktúry za vytvorenie logotypu č. 15004, s dátumom vystavenia 23.7.2015, vystavenou p.Štefanom P., Galanta prihlasovateľovi.
- 4) Kópia faktúry č.15009 za vytvorenie grafického dizajnu stravovacej karty, ktorá obsahuje predmetné označenie spolu s ďalšími grafickými a slovnými prvkami, s dátumom vystavenia 17.9.2015, vystavenej p. Štefanom P., Galanta prihlasovateľovi spolu s kópiou objednávky č. 4500012491 za dodanie stravovacej karty.
- 5) Kópia faktúry č.15003 za grafický návrh k propagačným letákom s názvami „stravovacia karta Axasoft“ a „zúčtovacia karta Axasoft“, s dátumom vystavenia 7. 7.2015, vystavenej p. Štefanom P., Galanta prihlasovateľovi spolu s kópiou dvoch letákov. Kópia faktúry č. 750429 s dátumom vystavenia 10.7.2015, vystavenej spol. TLAČIARENĚ GUPRESS s.r.o., Bratislava prihlasovateľovi za dodanie letákov „Stravovacia karta“ v množstve 500 ks a „Zúčtovacia karta“ v množstve 500 ks.
- 6) Kópia faktúry č.15013 za výtvarné návrhy pre *môj-účet-stravenka.sk*, s dátumom vystavenia 23.9.2015, vystavenej p. Štefanom P., Galanta prihlasovateľovi.
- 7) Kópia faktúry č.15014 za *menu-stravenka-esk-015112.pds*, s dátumom vystavenia 17.12.2015, vystavenej p. Štefanom P., Galanta prihlasovateľovi.
- 8) Kópia faktúry č.15007 za vytvorenie grafického dizajnu nálepky na dvere, ktorá obsahuje predmetné označenie spolu s ďalšími grafickými a slovnými prvkami, s dátumom vystavenia 11.9.2015, vystavenej p. Štefanom P., Galanta prihlasovateľovi spolu s kópiou objednávky č. 4500012490 za dodanie nálepky na dvere.

Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené

dôkazné materiály, a naďalej musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach.

Úrad v súlade so svojim predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené výlučne kombináciou slovného prvku „Stravenka“ (čo je v bežnom jazyku zaužívaný výraz označujúci poukážku slúžiacu k priamej platbe za jedlo, ktorá má charakter ceniny) v mierne štylizovanom type písaného písma čiernej farby a realistického vyobrazenia bežného variantu kontaktného modulu integrovaného obvodu čipovej karty v žltej farbe.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že prihlásené označenie je nutné posudzovať ako celok, avšak to neznamená, že označenie nemôže byť analyzované po jeho častiach. Je potrebné si uvedomiť, že prihlásené označenie má byť používané ako ochranná známka, t. j. na označenie *elektronických kariet, zariadení na spracovanie údajov, finančných a stravovacích služieb* a iných súvisiacich tovarov a služieb. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. 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. Úrad má za to, že označenie  *Stravenka* ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Aj napriek skutočnosti, že existujú aj iné názvy odlišné od slovného prvku obsiahnutého v predmetnom označení, ktorými je možné označovať stravné poukážky, tak ako to uviedol vo svojom vyjadrení prihlasovateľ, je úrad toho názoru, že slovný prvok „stravenka“ bude na prihlásených tovaroch a službách relevantnou verejnosťou, resp. jej podstatnou časťou, jednoznačne spájaný so stravnými poukážkami. Tak, ako to už bolo uvedené v liste úradu z 12.1.2016, výraz „stravenka“ sa bežne používa na označenie poukážok slúžiacich k priamej platbe za jedlo, ktoré majú charakter ceniny. Uvedené konštatovanie úradu potvrdzujú mnohé internetové stránky zamerané na stravovacie poukážky a služby s nimi spojené. Napríklad na stránke <http://www.aktuality.sk/clanok/275452/na-slovensku-je-nova-stravenka-plati-len-na-domace-potravinu/> sa nachádza článok „Na Slovensko prichádza nová stravenka. Platí len na domáce potraviny“, v ktorom sa uvádza, že *na Slovensku sa začínajú používať nové stravné lístky, ktoré majú podporiť nákup slovenských potravín, pričom sa očakáva, že ich ceny budú prispôbené hodnotám iných straveniek, alebo ich násobkom*. V článku pod názvom „Stravovacia karta miesto stravenky, gastrolistku, jedálneho kupónu“ sa uvádzajú informácie o výhodách *elektronických stravovacích kariet oproti bežným stravovacím lístkom* (In.: <http://www.rozumy.sk/stravenkova-karta-miesto-stravenky-gastrolistku-jedalneho-kuponu>). V článku pod názvom „Vyznáte sa v stravných lístkoch? Aké výhody majú pre živnostníkov?“ je v odseku s názvom „Čo je stravovacia poukážka?“ uvedené, že *stravovacia poukážka alebo stravovací kupón (hovorovo stravenka alebo aj gastráč) slúži na odber hlavného teplého jedla v širokej sieti stravovacích zariadení*. Taktiež v odseku pod názvom „Ktoré stravenky použiť, v ktorých predajniach?“ sa nachádza informácia o možnosti použitia jednotlivých typov *stravovacích poukážok, resp. straveniek vo vybraných obchodoch* (In.: <http://podnikam.webnoviny.sk/vyznate-sa-v-stravných-lístkoch-ake-vyhody-maju-pre-zivnostnikov-velke-porovnanie/>). V článku pod názvom „Zamestnanecké benefity u nás a v zahraničí: Obed na želanie či stravenka?“ je uvedený *prehľad zamestnaneckých benefitov na Slovensku a v zahraničí, medzi ktoré sa radia aj stravné lístky*. Taktiež sa tam nachádza informácia o tom, že *„...na rozdiel od nás nie sú v západnej Európe najdôležitejšími výhodami stravenky, ale príspevky na zdravotnú starostlivosť a na životné poisťky“* (In.: <http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/zamestnanecke-benefity-nas-zahranici-obed-zelanie-ci-stravenka.html>). V článku pod názvom „Gastrolistky by mohli vytlačiť e-stravenky“ sa nachádza informácia o tom, že *asi osemtisíc ľudí u nás platí za obedy elektronickou kartou*. V odseku pod názvom „Stravné lístky“ sa uvádza, že *„... na Slovensku je priemerná hodnota stravenky 3,5 eura, čo predstavuje 9,2 % z priemernej mzdy. V Česku je priemerná hodnota stravenky 2,9 eura, čo predstavuje 6,7 % mzdy“*. Taktiež je v článku uvedené, že *e-stravenky budú pribúdať, avšak papierová stravenka ďalších päť rokov z trhu určite nezmizne* (<http://ekonomika.sme.sk/c/7089710/gastrolistky-by-mohli-vytlacit-estravenky.html>). Internetové obchody zamerané na predaj papiernických a kancelárskych potrieb ponúkajú na svojich stránkach pod výrazom „stravenka“ papierové poukážky na výdaj stravy (In.: napr. www.topkancelaria.sk/048-stravenka-1-blok-1000-listkov-p20023; www.juniorpapier.sk/2562-sk/stravenka-12-x-40-cm-48.php). Dôkazom toho, že výraz „stravenka“ je v súčasnosti bežne používaný, chápaný a zrozumiteľný vo význame stravovací lístok, je aj jeho výskyt na rôznych internetových fórach, inzerátoch, oznamoch, atď. (napr. www.zdravie.sk/forum/1917778/darovanie-krvi-odpadnutie; <https://sk-sk.facebook.com/tabula.hanby/posts/442947725805689>; www.porada.sk/archive/index.php/t-5295.html; <http://praca.bazar.sk/20113194-skladnik-vzv>; www.jetotak.sk/diskusie/marxizmus-aliberalizmus-nepriatelja).

ci-kamarati; www.dobrybazar.sk/vsetky-inzeraty/2099708&sort=hitsasc; <https://gymbilba.edupage.org/text9/>; www.bystricoviny.sk/spravy/20-maja-bude-banskobystricky-horsky-beh-na-urpin/; atď.). Aj z vyššie uvedeného prieskumu úradu vyplýva, že výraz „stravenka“ si relevantná verejnosť bude s vysokou pravdepodobnosťou spájať s vlastnosťami takto označených tovarov a služieb (t.j., že ide o služby, resp. tovary súvisiace s vydávaním a používaním poukážok slúžiacich k priamej platbe za jedlo) a nie s konkrétnym subjektom poskytujúcim tieto tovary, resp. služby.

Ďalším prvkom označenia je realistické vyobrazenie bežného variantu kontaktného modulu integrovaného obvodu čipovej karty v žltej farbe. Úrad v súlade so svojím vyjadrením z 12.1.2016 opätovne poukazuje na fakt, že najdôležitejšou zložkou čipovej karty je integrovaný obvod, ktorý určuje možnosti použitia čipovej karty, pričom jeho kontaktný modul umožňuje pripojenie čipovej karty k vonkajšiemu svetu. Pre kontaktné moduly čipových karát sú typické pozlátene kontaktné plošky (In.: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cipov%C3%A1_karta). Súčasne je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že vďaka vynikajúcej elektrickej vodivosti a inertnosti voči vplyvom prostredia sa zlato veľmi často používa v mikroelektronike a počítačovom priemysle, keďže dokáže zaistiť dlhodobú a bezproblémovú vodivosť dôležitých spojov v zariadeniach (kontakty mikroprocesora a zbernica dát). Pre tieto účely sa príslušné kontaktné povrchy elektrolyticky pokrývajú tenkou vrstvou zlata (In.: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato>).

Úrad sa preto oprávnenne domnieva, že predmetný obrazový prvok (vyobrazenie bežne používaného variantu kontaktného modulu integrovaného obvodu čipovej karty v žltej farbe, pripomínajúcej zlatú farbu) spolu s vyššie definovaným slovným prvkom označenia „stravenky“, neposkytuje prihlásenému označeniu dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlásené tovary a služby. Pridanie vyššie uvedeného obrazového prvku iba posilňuje opisný charakter slovného prvku „stravenky“ v označení, keď jasným spôsobom naznačuje, že ide o elektronické stravovacie poukážky, resp. o súvisiace tovary (*elektronické karty, zariadenia na spracovanie údajov a softvér*) zamerané na tieto stravovacie poukážky. Vo vzťahu k *finančným a stravovacím službám* prihláseným v triedach 36 a 43 predmetná kombinácia slovného a obrazového prvku má taktiež opisný význam a to, že ide o služby súvisiace s vydávaním a používaním týchto elektronických poukážok slúžiacich k priamej platbe za jedlo. S uvedenými tovarmi a službami priamo súvisia aj prihlásené podporné činnosti, konkrétne *služby v oblasti vernostných kariet a správy databáz* prihlásené v triede 35, či *telekomunikačné a softvérové služby, ako aj služby v oblasti inštalácie, údržby a opráv zariadení na spracovanie údajov* prihlásené v triedach 37, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad má za to, že použitie slovného prvku „Stravenka“ v kombinácii s jednoduchým realistickým vyobrazením kontaktného modulu čipovej karty v spojení s ktorýmkoľvek vyššie uvedenými službami v triedach 35, 37, 38 alebo 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb u spotrebiteľa, vzhľadom na zmysluplný a jednoznačný význam predmetných prvkov označenia, vyvolá predstavu o vzájomnej spojitosti týchto služieb so stravovacími elektronickými poukážkami. Úrad opätovne poukazuje na skutočnosť, že obrazové prvky, ktoré sa bežne alebo zvyčajne používajú v obchode vo vzťahu k tovarom alebo službám, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zápis označenia do registra ochranných známk, resp. majú priamu súvislosť s niektorými vlastnosťami týchto tovarov alebo služieb, všeobecne nedodávajú rozlišovaciu spôsobilosť označeniu ako celku.

Čo sa týka grafickej úpravy slovného prvku označenia „stravenka“, táto nie je z podľa úradu v danom prípade dostatočná a prihlásenému označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, ako to bolo uvedené aj v liste úradu z 12.1.2016. Úprava slovného prvku nie je ničím osobitá a zostáva čitateľná aj napriek čiastočnej štylizácii písmena „t“ (v hornej polovici písmena je umiestnená vlnovka). Úrad musí opätovne konštatovať, že predmetná úprava písma sa nijako podstatne neodlišuje od bežne používaných tvarov ručného písaného písma, a preto si ju priemerný spotrebiteľ nebude bližšie všímať, resp. si ju nezapamätá. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na to, že sa stretáva s nespočetným množstvom rôznych označení, údajov a informácií, ktoré sú bežne napísané rôznymi typmi písma. Tieto majú z pohľadu spotrebiteľa obvykle len dekoratívny účel a s výnimkou skutočne osobitých typov písma, nie je schopný písmo (navyše keď ide iba o bežné písané tvary písma) vnímať ako údaj o pôvode tovarov a alebo služieb.

Úrad na základe uvedených skutočností zastáva názor, že celková grafická úprava prihláseného označenia nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný a obrazový prvok označenia. Nie je totiž schopná upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a nebude ju vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude ani na jej základe schopný odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Úrad vo svojom liste zo dňa 12.1.2016 poučil prihlasovateľa o tom, že existenciu vznesených zápisných prekážok, brániacich zápisu predmetného označenia do registra ochranných známok, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). V tejto súvislosti úrad uvádza, že označenie môže rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby označenia ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t.j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať (dokázať), musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie a dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa a k prihláseným tovarom alebo službám, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp, tzn. používanie prihláseného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil spolu so svojim vyjadrením zo dňa 18.3.2016 vyššie špecifikované doklady. K uvedenému úrad uvádza nasledovné.

Doklad č. 1/ sa týka registrácie internetovej domény na SK-NIC, a.s. Z tohto dokladu možno vyvodiť, že prihlasovateľ je vlastníkom domény stravenka.sk. Doklad č. 2/ predstavuje výpis z internetovej stránky www.stravenka.sk datovaný zo dňa 18.3.2016 a poukazuje na obsah samotnej stránky. Na uvedenom doklade sa predmetné označenie nenachádza v prihlásenej podobe. Uvedený výpis z internetovej stránky ani v spojení s doloženou faktúrou datovanou z 1.6.2015 za dodanie služby pre odberateľa, ktorým je prihlasovateľ, nepreukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené tovary a služby prihlasovateľa, keďže nezachytáva stav internetovej stránky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, t. j. či a v akej podobe sa na nej predmetné označenie nachádzalo. Taktiež z predložených dokladov nie je možné zistiť údaje o návštevnosti internetovej stránky pred podaním predmetnej prihlášky (neboli predložené štatistiky o návštevnosti webovej stránky).

Doklady č. 6/ a 7/ predstavujú faktúry za výtvarné návrhy pre *-môj účet-stravenka.sk* a za *menu-stravenka-
esk-015112.pds*. Uvedené doklady sú datované pred podaním predmetnej prihlášky. Z doložených faktúr však nevyplýva, aké konkrétne návrhy si dal prihlasovateľ vyhotoviť, a ani to či a v akej podobe obsahovali prihlásené označenie.

Doklad č. 3/ tvorí kópia zmluvy o dielo, predmetom ktorej je vytvorenie logotypu zhodného s logotypom slovného prvku prihláseného označenia, spolu s faktúrou za vytvorenie tohto logotypu. Doklad č. 4/ tvorí kópia faktúry a objednávky za vytvorenie grafického dizajnu stravovacej karty, ktorá obsahuje predmetné označenie spolu s ďalšími grafickými a slovnými prvkami. Doklad č. 8/ tvorí kópia faktúry a objednávky za vytvorenie grafického dizajnu nálepky na dvere, ktorá obsahuje predmetné označenie spolu s ďalšími grafickými a slovnými prvkami. Doklad č. 5/ tvorí faktúra za grafický návrh k propagačným letákom s názvami „stravovacia karta Axasoft“ a „zúčtovacia karta Axasoft“ a kópie týchto letákov, pričom na jednom letáku sa nachádza predmetné označenie spolu s ďalšími grafickými a slovnými prvkami, avšak druhý leták neobsahuje predmetné označenie v prihlásenej podobe. Uvedený doklad ďalej obsahuje kópiu faktúry, ktorú vystavila spol. TLAČIARENĚ GUPRESS s.r.o., Bratislava, za dodanie predmetných letákov prihlasovateľovi. Všetky uvedené doklady pochádzajú z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Z uvedených dokladov vyplýva, že prihlasovateľ si dal vypracovať návrh logotypu slovného prvku prihláseného označenia, ako aj dizajn nálepky a stravovacej karty, spolu s reklamnými letákmi, ktoré obsahujú predmetné označenie ešte pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Súčasne s predložených dokladov vyplýva, že prihlasovateľ je majiteľom domény www.stravenka.sk, ktorá bola vytvorená a zaregistrovaná pred podaním predmetnej prihlášky. Úrad však musí konštatovať, že z predložených dokladov nie je možné určiť, či si relevantná spotrebiteľská verejnosť dokáže spojiť služby a tovary ponúkané pod predmetným označením s osobou prihlasovateľa, alebo inak povedané, či relevantná verejnosť dokáže identifikovať obchodný pôvod týchto tovarov a služieb. Predložené doklady nijakým spôsobom nepreukazujú tú skutočnosť, v akom rozsahu prišla relevantná spotrebiteľská verejnosť do styku s predmetným označením vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám pred podaním prihlášky

ochrannej známky a či toto označenie vníma ako ochrannú známku alebo len ako jednoduchú informáciu o účele, charaktere, obsahu a zameraní prihlásených tovarov a služieb. Rovnako ani autorské práva, na ktoré sa prihlasovateľ vo svojom vyjadrení odvolal, nemôžu mať vplyv na posúdenie otázky, či je spotrebiteľská verejnosť schopná na základe prihláseného označenia určiť pôvod tovarov alebo služieb, a teda či toto označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že je jediným subjektom, ktorý na trhu predmetné označenie používa na označovanie prihlásených tovarov a služieb. K uvedenému konštatovaniu úrad uvádza, že táto skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Je potrebné zdôrazniť, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi totiž nepredstavuje v tomto ohľade nevyhnutne údaj o takom vnímaní.

V súvislosti so zápisom ochranných známk zapísaných v Českej republike, ktoré sú podľa prihlasovateľa obdobného charakteru ako prihlasované označenie, je potrebné uviesť, že úradu nie sú známe všetky skutočnosti (napr. či nedošlo k preukazovaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia pre prihlasovateľa pred podaním prihlášky, a pod.), ktoré mohli predchádzať zápisu označenia do registra ochranných známk UPV ČR, a preto nie je možné sa ku konaniam o uvedených ochranných známkach vyjadriť. Je však potrebné konštatovať, že každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Navyše postup národných úradov iných krajín nie je pre slovenský úrad právne záväzný.

V predmetnom prípade je preto podľa úradu potrebné opätovne konštatovať, že ani vyššie uvedená grafická úprava opisného slovného prvku v kombinácii s jednoduchým realistickým vyobrazením kontaktného modulu čipovej karty nedodáva prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký rozlišovací prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných tovarov a služieb. Priemerný spotrebiteľ nebude na základe takéhoto označenia schopný odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb ostatných poskytovateľov.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené, úrad zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona o ochranných známkach, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Patentová a známková kancelária
Ing. Zuzana Gajdošíková
Ambroseho 5
851 02 Bratislava