



Banská Bystrica 12. 4. 2018
POZ 578-2017/Z-186-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 578-2017 s názvom „MÓJ KRAJ“ z 13.3.2017 prihlasovateľa TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 578-2017 bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.9.2017 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „MÓJ KRAJ“ prihlásené pre tovary v triedach 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 a pre služby v triedach 35, 36, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 11.9.2017 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože sa jedná v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami o označenie opisné, opisujúce ich zameranie, charakter a iné vlastnosti. Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich predmetné označenie, ktoré vzniklo spojením dvoch slovných prvkov „môj“ a „kraj“. Slovný prvok „kraj“ označuje *krajinu, územie, oblasť, miesto, kde sa človek narodil, domov, vlasť*, resp. *územnú administratívno-správnu jednotku väčšiu ako okres* (In: SLEX99, ver. 1.05.00-32) a ďalší slovný prvok označenia „môj“ je tvorený iba privlastňovacím zámenom vyjadrujúcim vzťah hovoriaceho napr. k osobe alebo veci. Spojením uvedených pojmov vzniklo označenie, ktoré poskytuje potenciálnym zákazníkom len jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené tovary (rôzne *potravínové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, kozmetické výrobky a výrobky na čistenie, hygienické výrobky, výživové doplnky, prípravky na ničenie hmyzu, papierové výrobky, materiály na balenie, domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; prostriedky a pomôcky na čistenie; potreby pre fajčiarov*, atď.) majú pôvod v danom regióne, resp. že sú pre daný región typické (vyrobené podľa tradičných postupov daného kraja). Úrad ďalej v liste konštatoval, že s vyššie uvedenými tovarmi taktiež priamo súvisia prihlásené *reklamno-propagačné služby, obchodné a administratívne služby, finančné služby, služby v oblasti*

dopravy, balenia a skladovania tovaru, ako aj stravovacie služby, a preto prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám v triedach 35, 36, 39 a 43. Vo vzťahu k ďalším prihláseným tovarom v triede 16 (*knihy, tlačoviny*) a službám v triedach 41 (*služby v oblasti zábavy a vzdelávania*) a 36 (*realitné služby*) predmetné označenie ako celok taktiež nepredstavuje označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, keďže poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú a priamu informáciu o obsahu, zameraní a charaktere týchto tovarov a služieb. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, resp. obsahom tlačovín, zábavných a vzdelávacích podujatí, prihlásených v triedach 16 a 41, budú informácie a zaujímavosti o danom kraji, resp. že realitné služby v triede 36 sa budú týkať nehnuteľností v danom kraji.

Na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti reagoval prihlasovateľ listom doručeným úradu dňa 22.11.2017, v ktorom vyslovil nesúhlasné stanovisko so závermi úradu. Podotkol, že na posúdenie opisného charakteru označenia je potrebné vyhodnotiť, aký vzťah má daný pojem k tovarom a službám (resp. k niektorej z ich vlastností), ako je pojem vnímaný relevantnou verejnosťou a aký význam má vlastnosť označená označením vo vzťahu k tovaru alebo službe. Podľa prihlasovateľa by ani v prípade, ak by predmetné označenie bolo tvorené výlučne opisnými údajmi vyjadrujúcimi charakter a zemepisný pôvod tovarov a služieb, nebolo možné, aby si bežná, riadne informovaná a primerane pozorná a obozretná spotrebiteľská verejnosť spájala takúto „vlastnosť“ (t.j. „MÔJ KRAJ“) so všetkými tovarmi a službami, pre ktoré sa zápis označenia žiada, resp. aby považovala slovný prvok „MÔJ KRAJ“ za opisný vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom a službám. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že predmetné označenie (využívané napríklad ako vonkajšie označenie kamennej predajne) nebude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako opisný pojem vo vzťahu k maloobchodným službám, pričom priemerný spotrebiteľ bude schopný zreteľne rozlíšiť ponúkané služby prihlasovateľa od podobných služieb pochádzajúcich od iných podnikateľských subjektov.

Prihlasovateľ ďalej citoval § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), podľa ktorého rozhodnutia správnych orgánov musia vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a taktiež, že správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Poznamenal, že rozlišovacia spôsobilosť musí byť v zhodných alebo podobných prípadoch posudzovaná podľa rovnakých kritérií. Úrad podľa prihlasovateľa v predchádzajúcich skutkovo podobných zápisných konaniach povolil zápis označení (slovných ochranných známkov tvorených výlučne údajmi všeobecného charakteru) ako sú „Môj BYT“ OZ 239605; „Moje AUTÍČKO“ OZ 239604; „Môj Burger“ OZ 237736; „Moja Európa“ OZ 237118; „Môj svet“ OZ 237121; „MOJE SLOVENSKO“ OZ 235484; „Môj príbeh“ OZ 232512; „Môj miláčik“ OZ 230409; „MOJ ASISTENT“ OZ 207417; „KRAJANKA“ OZ 237077; „ŠKODA“ OZ 176639; „RUKA HORE“, slovná OZ 244191. Podľa prihlasovateľa predmetné označenie umožňuje relevantnej verejnosti zreteľne identifikovať tovary alebo služby spoločnosti prihlasovateľa a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikateľských subjektov.

Úrad opätovne preskúmal označenie „MÔJ KRAJ“ z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a zistil, že predmetné označenie aj naďalej nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Úrad odôvodňuje toto svoje tvrdenie nasledovne.

V tomto konkrétnom prípade je prihlásené výlučne slovné označenie bez ďalších grafických prvkov tvorené výrazom „MÔJ KRAJ“ v bežnom písme veľkej tlačenej abecedy. Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že slovný prvok „môj“ je privlastňovacie zámeno vyjadrujúce vzťah hovoriaceho napr. k osobe alebo veci a druhé slovo „kraj“ označuje *krajinu, územie, oblasť, miesto, kde sa človek narodil, domov, vlasť*, resp. *územnú administratívno-správnu jednotku väčšiu ako okres* (In: SLEX99, ver. 1.05.00-32).

Tovary, vo vzťahu ku ktorým je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia posúdiť, možno hromadne označiť ako *kozmetické prípravky a toaletné výrobky; prípravky na čistenie zubov; voňavkárске výrobky, éterické oleje; bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie* (trieda 3), *hygienické výrobky; potrava pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti; biocídy; prípravky na ničenie hmyzu; insekticídy, herbicídy* (trieda 5), *baliace materiály, lepidlá, toaletný papier a papierové utierky a vreckovky; knihy a tlačoviny* (trieda 16), *domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; stolovacie potreby a kuchynský riad; prostriedky a pomôcky na čistenie; poháre, šálky a hrnčeky* (trieda 21), *rôzne potravinové výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu, zelenina a iné záhradnícke produkty upravené na priamu konzumáciu alebo konzervovanie, prídavné látky na zvýraznenie*

*chuti potravín (triedy 29 a 30), surové a nespracované produkty z poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva; surové a nespracované obilie a semená; čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé bylinky a kvety; potraviny pre zvieratá (trieda 31), rôzne alkoholické a nealkoholické nápoje (triedy 32 a 33), tabak a potreby pre fajčiarov (trieda 34). Úrad zastáva názor, že vo vzťahu k uvedeným tovarom prihlásené označenie ako celok poskytuje len jednoduchú informáciu o ich zameraní, charaktere, povahe či obsahu, pretože, ako bolo uvedené, len informuje o tom, že pod predmetným označením budú poskytované tovary, ktoré majú pôvod v danom kraji (t.j. *regióne z ktorého je spotrebiteľ tovarov*), sú pre daný kraj typické (vyrobené podľa tradičných postupov daného kraja, z tradičných surovín, atď.), resp. že ich obsahom (*tlačoviny, knihy*) sú informácie a zaujímavosti o danom kraji.*

Pokiaľ ide o služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto možno rozdeliť na dve kategórie. Časť služieb zahŕňa maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s prihlásenými tovarmi ako aj s ďalšími tovarmi ako sú športové tovary, odevy, obuv, hračky, tkaniny, učebné pomôcky, ručné náradie, optické a elektronické zariadenia, kabelky, šperky, atď., takže vo vzťahu k týmto službám je prihlásené označenie vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti opisné (*spotrebiteľ bude pod označením predajne „MÔJ KRAJ“ očakávať práve obchodné služby zamerané na tovary z blízkeho, miestneho regiónu, kraja*). Druhú skupinu služieb v triede 35 tvoria rôzne *reklamné, administratívne a marketingové aktivity súvisiace s obchodom a s jeho reklamou (reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, obchodné služby v oblasti podpory predaja, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti a podobne)*. Úrad poukazuje na to, že v prípade predaja vyššie uvedených tovarov, sú marketing, obchodná administratíva a reklama dôležité súčasťou podnikania, a preto možno tieto služby považovať za súvisiace s obchodovaním s uvedenými tovarmi. V rámci týchto aktivít sú využívané aj ďalšie služby nárokované v triedach 36 (*rôzne podporné finančné služby*) a 39 (*služby v oblasti dopravy, balenia a skladovania tovaru*), teda záver o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je dôvodný aj vo vzťahu k týmto službám.

Vo vzťahu k ostatným prihláseným službám *služby v oblasti zábavy a vzdelávania (trieda 41), realitné služby a služby v oblasti nehnuteľností (trieda 36), reštauračné služby a služby v oblasti stravovania (trieda 43)*, predmetné označenie ako celok taktiež nepredstavuje označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, keďže obdobne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti iba jednoduchú informáciu o obsahu, zameraní a charaktere týchto služieb. Z predmetného označenia na prvý pohľad pre spotrebiteľa vyplýva, že motívom, resp. obsahom zábavných a vzdelávacích podujatí, prihlásených v triede 41, budú informácie a zaujímavosti o danom kraji, resp. že realitné služby v triede 36 sa budú týkať nehnuteľností v danom kraji, a taktiež služby v oblasti stravovania v triede 43 budú zamerané na prípravu typických pokrmov a špecialít z daného kraja (*t.j. regiónu z ktorého je spotrebiteľ služieb*).

V preskúvanom prípade vzhľadom na povahu prihlásených tovarov a služieb je potrebné uvažovať okrem odbornej verejnosti (rôzne obchodné, finančné a prepravné služby) najmä so širokou spotrebiteľskou verejnosťou (kozmetika, spotrebný tovar, potraviny, potravinové doplnky, atď.).

Vo všeobecnosti medzi relevantnou verejnosťou už niekoľko rokov pretrvávajú trend zdravého životného štýlu, ktorý je okrem iného zameraný na domáce výrobky (potraviny, kozmetika, spotrebný tovar, atď.) vyrobené v miestnom regióne, pričom sa dôraz kladie na to najlepšie z daného kraja.

Mnoho rôznych subjektov sa v súčasnosti zameriava na predaj lokálnych výrobkov od menších slovenských dodávateľov z regiónov Slovenska, čo prináša mnoho výhod pre spoločnosť, ako napr. *podpora malých lokálnych slovenských výrobcov; spotrebiteľovi sú dodávané čerstvé lokálne výrobky; znižuje sa produkcia emisií, ktoré vznikli počas životného cyklu výrobkov a služieb, od získania surovín na ich výrobu, až po spracovanie odpadu z nich (tzv. uhlíková stopa), atď.* Vzhľadom na daný trend, ktorý je v súčasnosti často propagovaný, sú lokálne výrobky v čoraz väčšej obľube napriek ich vyššej cenovej náročnosti, pričom ich výberu práve z uvedených dôvodov kladie spotrebiteľ vyššiu pozornosť. S ohľadom na uvedené aj v prípade potravín, potravinových doplnkov, kozmetiky či iného spotrebného tovaru označených ako „MÔJ KRAJ“ príslušný zákazník kladúci dôraz na lokálne výrobky spozornie a bude vnímať takto označené výrobky ako tradičné výrobky so známym pôvodom a zložením, na ktoré je zvyknutý.

Zároveň je potrebné uviesť, že prihlásené označenie okrem uvedeného slovného spojenia nedisponuje žiadnou grafickou úpravou, resp. ďalším slovným alebo obrazovým prvkom, ktorý by dokázal odvieť pozornosť spotrebiteľa od opisného významu spomínaných slovných prvkov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Pokiaľ ide o zoznam zapísaných ochranných známk, ktorý podľa prihlasovateľa obsahuje podobné označenia tvorené výlučne údajmi všeobecného charakteru, úrad uvádza, že ide o zoznam rôznych ochranných známk týkajúcich sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám.

Úrad zastáva názor, že medzi prihláseným označením a vyššie uvedenými označeniami je zásadný rozdiel v tom, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám ako celok označením opisným z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie ich vlastností, teda bez rozlišovacej spôsobilosti, zatiaľ čo označenia, na ktoré poukázal prihlasovateľ, predstavujú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám fantazijné označenia (ako napr. označenia „Môj BYT“ OZ 239605 a „Moje AUTÍČKO“ OZ 239604 vo vzťahu k službám lotérií a súvisiacim tovarom; „KRAJANKA“ OZ 237077 vo význame *človek pochádzajúci z toho istého mesta, kraja, štátu, rodák* vo vzťahu k tovarom a službám ako sú rôzne výrobky z papiera, potravinové produkty a nápoje, reštauračné služby; „ŠKODA“ OZ 176639 vo vzťahu k stavebným, skladovacím, reštauračným službám, službám prevádzkovania športových podujatí; „RUKA HORE“ OZ 244191 vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 9, 25, 35, 38 a 41 medzinárodného triedníka tovarov a služieb, atď.). V predmetných prípadoch ide teda o iný skutkový stav, ktorý má za následok rôzne rozhodnutia vo veci. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu a doterajšej praxe v podobných prípadoch, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známk 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 dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, 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). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a 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, 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, 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, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli predložené žiadne dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 578-2017, nemožno konštatovať prekonanie namietaných zápisných výluk.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „MÔJ KRAJ“ vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

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 cit. 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručit:
TERNO real estate s.r.o.
Bratská 3
851 01 Bratislava 5