



Banská Bystrica 30. 7. 2020
POZ 319-2020/Z-303-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 319-2020 zo 6.2.2020 s názvom „I Love Liptov“ prihlasovateľa spoločnosti Orangetrust, s.r.o., Majoránová 53, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť HOMOLA advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava,

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), d) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.2.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Predmetom prihlášky ochranej známky je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov v znení „**I love Liptov**“, prihlasované pre služby v triedach 35, 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 20.2.2020 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie pozostáva z troch slovných prvkov. Pritom prvá dvojica daných slovných prvkov v znení „I love“ v anglickom jazyku predstavuje väzbu osobného zámena „I“ (ja) a slovesa „love“ (milovať, ľúbiť, mať rád). Tretí slovný prvok „Liptov“ predstavuje *Liptovský región cestovného ruchu a je jedným zo slovenských regiónov a regiónov cestovného ruchu. Jeho územie je zhruba totožné s územím bývalej Liptovskej župy. Zodpovedá okresom Ružomberok a Liptovský Mikuláš, malou časťou zasahuje aj do okresu Poprad.* (viď slovenská wikipedia). Výlučne slovné označenie ako celok tak možno preložiť do znenia „milujem Liptov“ príp. „mám rád Liptov“.

Prieskumom predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože je iba jednoduchým vyjadrením osobného pozitívneho postoja k vyššie špecifikovanému regiónu Liptov. S označeniami tohto typu sa možno stretnúť takmer v každom meste či regióne, ktoré sú aktívne v oblasti cestovného ruchu a turizmu, pričom prihlasovateľ (uvádzaním takto označených služieb) a užívateľ

(zakúpením takto označených služieb) dávajú prostredníctvom slovného spojenia „I love Liptov“ najavo svoju spokojnosť s daným regiónom, jeho službami a atrakciami. Možno očakávať, že prihlasovateľ bude pod označením „I love Liptov“ poskytovať prihlásené služby v regióne Liptov.

V tejto súvislosti úrad poukázal na to, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú služby porovnateľné s tými, o ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť konečnému užívateľovi identifikáciu pôvodu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené úrad dodal, že je vylúčené, aby práva k slovnému označeniu „I love Liptov“ boli priznané výlučne jednému subjektu z titulu zapísanej ochrannej známky, na základe ktorej by prihlasovateľ mohol obmedziť používanie nielen zhodného, ale aj podobného označenia iným osobám či subjektom. V prípade predmetného označenia sa jedná o taký druh označenia, ktoré je nutné ponechať voľným, pretože aj iné subjekty v regióne Liptov majú právo vyjadrovať svoj pozitívny vzťah k tomuto regiónu prostredníctvom slovného výrazu „I love Liptov“. Navyše, ako bolo vyššie uvedené, priemerný užívateľ daných služieb nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie obchodného pôvodu prihlasovaných služieb, ale len ako označenie vyjadrujúce pozitívny vzťah k regiónu Liptov. Predmetné označenie preto nie je schopné plniť svoju základnú funkciu vo vzťahu k prihlasovateľovi a ním ponúkanými službami tzn. rozlišovaciu a individualizačnú.

Okrem toho z vykonaného prieskumu taktiež vyplynulo, že výraz „I love Liptov“ (resp. slovné spojenie „I love“ v spojení aj s inými mestami, regiónmi či štátmi) je obvyklé v bežnej komunikácii a v bežnom jazyku v súvislosti s vyjadrením kladného postoja k daným zemepisným miestam, či už zo strany ich obyvateľov alebo ich návštevníkov. Tým je navyše daný dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona, pretože ide o označenie, ktoré sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Na základe uvedeného úrad skonštatoval, že výlučne slovné označenie „I love Liptov“ je vo vzťahu k prihlasovaným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť užívateľovi rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Pritom rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, preto úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné z titulu § 5 ods. 1 písm. b) a d) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 27.4.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V prvom kroku poukázal na to, že žiadosť o zápis ochrannej známky bola podávaná dňa 06.02.2020, pričom v rovnaký deň prebehlo u prihlasovateľa, spoločnosti Orangetrust, s.r.o., Bratislava, mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého predmetom bola zmena obchodného mena prihlasovateľa z pôvodného: Orangetrust, s.r.o. na nové: I Love Liptov, s. r. o.. Zároveň zástupca prihlasovateľa skonštatoval, že prostredníctvom jeho advokátskej kancelárie bol odoslaný návrh na zmenu údajov do Obchodného registra SR, o ktorom však doposiaľ nebolo rozhodnuté a dodal, že toto rozhodnutie s poukazom na splnenie všetkých zákonom požadovaných náležitostí na zmenu údajov v OR SR považuje už len za formalitu. Uskutočnenie sa vyššie spomínaného valného zhromaždenia, na ktorom bola navrhnutá aj predmetná zmena obchodného mena, prihlasovateľ podložil priloženou kópiou zápisnice č. 1/2020 z priebehu jeho konania. Vychádzajúc z toho, že obchodné meno prihlasovateľa má po jeho zmene zhodný názov ako predmetné označenie, prihlasovateľ usúdil, že označenie „I Love Liptov“ bezpochyby spĺňa rozlišovaciu a individualizačnú funkciu, ktorá úradu v prieskume absentovala, pričom dodal, že priemerný užívateľ, na ktorého úrad v prieskume „narážal“, si teda bude môcť navrhované označenie veľmi ľahko spojiť s označením obchodného pôvodu prihlasovaných služieb a nevnímať ho iba ako označenie vyjadrujúce pozitívny vzťah k regiónu Liptov. Na základe takehoto úsudku prihlasovateľ uzavrel danú argumentáciu vyjadrením, že „základná funkcia označenia, tzn. rozlišovacia a individualizačná, vo vzťahu k prihlasovateľovi je v tomto prípade nepochybne zachovaná“. Nadväzne k tomu ešte dodal, že úrad neopodstatnene vyvodil zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona z titulu jeho obvyklosti v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach je nesprávny, pretože predmetné označenie tvorí obchodné meno prihlasovateľa.

Úrad sa z vyššie uvedenými argumentáciami prihlasovateľa nestotožňuje a prvom rade uvádza, že konania o registrácii obchodných mien majú úplne odlišný charakter v porovnaní konaniami o ochranných známkach, vrátane odlišnosti súvisiacich legislatívnych pravidiel, a preto ich vôbec nie je možné dávať do vzájomného súvisu. V prípade konania o zápise obchodného mena do obchodného registra v zmysle obchodného zákonníka nie je posudzovaná jeho zápisná spôsobilosť z titulu absolútnych zápisných prekážok tak, ako je to vymenované v § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. To znamená, že do obchodného registra môže byť zapísané akékoľvek všeobecné či opisné označenie, ak nie je totožné s niektorým už registrovaným obchodným menom, vrátane takých označení, ktoré by v prípade konania o ochranných známkach boli predmetom zápisných prekážok. To isté platí aj o predmetnom označení a je zrejmé, že jeho zápisom do obchodného registra nemôže automaticky nadobudnúť zápisnú spôsobilosť aj vo veci jeho zápisu do registra ochranných známok. Rovnako by bolo absurdné, aby samotným aktom zápisu obchodného mena prihlasovateľa do obchodného registra, prestala platiť objektívna skutočnosť vyplývajúca z prieskumu úradu, že predmetné označenie sa stalo obvyklým v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Ak prihlasovateľ zvažoval možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „I Love Liptov“, úrad uvádza, že rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať dokladmi spĺňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známok stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

Na základe vyššie stanovených kritérií je zrejmé, že pre možné nadobudnutie zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia nebola splnená ani len základná podmienka, ktorá spočíva v používaní označenia „I Love Liptov“ pred dátumom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vo vzťahu k relevantnej časti užívateľov predmetných služieb na území Slovenskej republiky, ktorou sú prakticky všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Totiž spomínané mimoriadne valné zhromaždenie ohľadom návrhu zmeny obchodného mena prihlasovateľa sa konalo práve v dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, tzn. 6.2.2020, nehovoriac o skutočnosti, že relevantná verejnosť mala možnosť po prvý krát evidovať nové obchodné meno prihlasovateľa „I Love Liptov“ (na základe obchodného registra) až niekoľko mesiacov po dátume podania predmetnej prihláške ochrannej známky a síce 30.7.2020. Neboli splnené ani ďalšie vyššie vymenované kritériá, ktoré prihlasovatelia môžu preukázať na základe faktúr, dodacích listov, dokladov preukazujúcich množstvo vynaložených investícií na reklamu, prospektov a podobne. Pritom v každom z takýchto dokladov by okrem vyjadreného rozsahu poskytnutých služieb vo vzťahu k relevantnej verejnosti museli byť uvedené aj údaje o obchodnom mene prihlasovateľa (ktorého znenie pred podaním predmetnej prihlášky bolo „Orangetrust, s.r.o.“) a zároveň by nich muselo figurovať slovné označenie „I Love Liptov“. Žiaden z takýchto preukazných dokumentov však nebol (a logicky ani nemohol byť) poskytnutý úradu zo strany prihlasovateľa. Z toho je zrejmé, že vyššie uvedenými argumentmi prihlasovateľ nijako neprispel k prekonaniu úradom vyvođených zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v závere listu z 27.4.2020 ešte poukázal na požiadavku predvídateľnosti orgánu verejnej moci, aby nerozhodoval v skutkovo podobných prípadoch rozdielne a aby náhla zmena pravidiel vo sfére verejného práva nebola zásahom, ktorý je schopný výrazne ovplyvniť práva súkromnej osoby. Tiež zacitoval, že „*stabilita právneho poriadku a právna istota je ovplyvňovaná nielen legislatívnou činnosťou štátu, ale tiež činnosťou štátnych orgánov aplikujúcich právo (rozhodnutie Najvyššieho súdu sp. zn. 2MCdo/1/2015)*“. V tejto súvislosti sa prihlasovateľ odvolal na príklad zapísanej ochrannej známky č. 233130 (z prihlášky POZ 179-2012) v znení „I LOVE BRATISLAVA“, ktorá bola podaná 6.2.2012. K tomu dodal, že tento prípad je skutkovo takmer totožný s prípadom predmetnej prihlášky ochrannej známky, a preto považuje postup úradu za taký, ktorý je v rozpore s vyššie uvedenými princípmi.

Úrad v reakcii na vyššie uvedenú výčitku prihlasovateľa uvádza, že v prípade dotknutej prihlášky ochrannej známky ide o podanie spred ôsmich rokov, kedy obvyklosť používania označení so slovným spojením „I love ...“ vo vzťahu k zemepisným miestam ešte nebola do takej miery aktuálna, ako je tomu v súčasnosti, čo mohlo vyplývať napr. z prieskumu internetovej databázy v tom čase. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že príkladom uvedená ochranná známka nemala byť zapísaná 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.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie „I Love Liptov“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:
HOMOLA advokátska kancelária s.r.o.
Kopčianska 8/A
851 01 Bratislava 5