



Banská Bystrica 12. 10. 2020
POZ 2564-2019/Z-436-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2564-2019 z 15.11.2019 s názvom „See, Italy“ prihlasovateľky Heleny Jakešovej, Vodná 2917/15, 945 01 Komárno 1, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Bianka Tkáčová, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 2,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.11.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 28.11.2019 úrad prihlasovateľovi oznámil, že slovné označenie „See, Italy“ prihlasované pre služby v triedach 35, 39 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplývalo z analýzy predmetného označenia pozostávajúceho z dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „see“ v anglickom jazyku okrem iného znamená „navštíviť“ a druhý slovný prvok „Italy“ taktiež v anglickom jazyku znamená „Taliano“. Na základe toho je možné označenie „See, Italy“ ako celok preložiť do slovenského jazyka vo význame „Navštív, Taliano“, resp. „Navštívte, Taliano“, čo znamená, že takéto slovné spojenie predstavuje slogan, ktorý len bez fantazijného obsahu jednoducho vyzýva užívateľa prihlásených služieb, zameraných na dopravu a organizovanie ciest v triede 39, ako aj na ubytovanie a stravovanie v triede 43, vrátane súvisiacich obchodno-reklamných služieb v triede 35, že tou správnou voľbou je cestovateľská destinácia, ktorou je krajina Taliano.

Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že relevantní užívatelia prihlásených služieb, ktorý v tomto prípade predstavujú širokú užívateľskú verejnosť na území Slovenskej republiky, by vnímali označenie, o ktorého zápis sa žiada, ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb. Relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

V tejto súvislosti úrad tiež uviedol, že vzhľadom na to, že slogany primárne plnia iné funkcie než tie, ktoré plní ochranná známka, rozlišovaciu spôsobilosť majú len vtedy, ak môžu byť ihneď vnímané ako údaj o obchodnom pôvode daných tovarov alebo služieb tak, aby bolo relevantnej verejnosti umožnené bez nebezpečenstva zámery odlišiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu. Inak povedané, slogany sú hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ak sú výlučne laudatórne pre výrobok, alebo službu, alebo ak sú viac-menej výzvou na kúpu. V predmetnom prípade ide o slogan, ktorý jednoznačne predstavuje výzvu na kúpu. Iná situácia nastáva v prípade, ak slogan má

pochvalný charakter alebo je výzvou na kúpu, avšak informáciu vyjadruje fantazijným spôsobom. Inak nedištingtívne označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť, ak má humorný význam, obsahuje narážku, či je tvorené básničkou. Podľa týchto zásad slogan „See, Italy“ nespĺňa ani jednu s uvedených podmienok pre zápisnú spôsobilosť.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, ako aj z toho, že predmetné označenie neobsahuje žiadne ďalšie dištingtívne prvky, ktoré by umožnili relevantným užívateľom prihlásených služieb rozlíšiť ich obchodný pôvod, úrad skonštatoval, že predmetné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným službám rozlišovaciu spôsobilosť.

V závere prieskumu úrad ešte doplnil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Keďže prihlásené označenie vyššie zadeklarovanú funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať ho do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu dňa 5.2.2020, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvodnom argumente poznamenal, že rozlišovaciu spôsobilosť označenia je nutné posudzovať z viacerých hľadísk. K tomu dodal, že záleží nielen na individuálnych vlastnostiach označenia, ale aj na cieľovom trhu a priemernom spotrebiteľovi a tiež, že „schopnosť rozlíšiť tovar či službu je nutné brať z pohľadu priemerného spotrebiteľa“. Nadväzne k tomu uviedol, že „rôzne cieľové skupiny spotrebiteľov rôzne vnímajú označenia výrobkov či služieb, čo tvorí ďalší faktor pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia. Inak vnímajú označenia bežní spotrebiteľia napríklad na potravinách, a inak špecializovaní spotrebiteľia napríklad na prístrojoch dôležitých pre ich podnikanie“.

Úrad na základe vyššie uvedenej argumentácie uvádza, že ak okrem „individuálnych vlastností“ skúmaných označení, prihlasovateľ zdôraznil aj dôležitosť zváženia cieľového trhu, s odvolaním sa aj na otázku, kto je priemerným resp. relevantným spotrebiteľom, úrad už vyššie špecifikoval, že relevantnými užívateľmi predmetných služieb cestovateľského a dopravného charakteru je široká verejnosť na území Slovenskej republiky. Pritom úrad nemá pochybnosti o tom, že z pohľadu relevantnej verejnosti je vnímanie prihláseného označenia „See, Italy“ vo vzťahu daným službám jednotné, pretože nefantazijný a neoriginálny slogan „Navštív, Taliansko“, resp. „Navštívte, Taliansko“ nikto zo spomínanej verejnosti na Slovensku nemôže vnímať inak, než bežnú výzvu na kúpu ponúkaných predmetných služieb týkajúcich sa cestovania do uvedenej krajiny. Preto úrad ani nevidí logické opodstatnenie v deklarovaní zo strany prihlasovateľa, že „Inak vnímajú označenia bežní spotrebiteľia napríklad na potravinách, a inak špecializovaní spotrebiteľia napríklad na prístrojoch dôležitých pre ich podnikanie“. Okrem toho, ak prihlasovateľ uviedol, že „schopnosť **rozlíšiť tovar či službu** je nutné brať z pohľadu priemerného spotrebiteľa“, je zrejmé, že prihlasovateľ si v tomto smere nesprávne vysvetlil, v čom spočíva rozlišovacia spôsobilosť označení vo vzťahu k predmetným službám. Z prihlasovateľovho argumentu vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť označení poníma ako schopnosť označení rozlíšiť druh, alebo iné vlastnosti **tovarov či služieb**, čo je práve zápisnou prekážkou takýchto označení. Inak povedané, prihlasovateľ zrejme v danej argumentácii opomenul, že rozlišovacia spôsobilosť označení spočíva v ich schopnosti rozlíšiť tovary či služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov či služieb iných osôb, resp. schopnosť rozlíšiť **obchodný pôvod** daných tovarov, či služieb. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že ani v jednej časti úvodnej argumentácie, na základe ktorej sa prihlasovateľ snaží obhájiť originalnosť predmetného označenia ako celku, nebola preukázaná jeho rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám, čím nijako neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

Prihlasovateľ v ďalšom argumente uviedol, že znenie ochrannej známky „See, Italy“ nie je iba jednoduchým sloganom, ktorý bez fantazijného obsahu jednoducho vyzýva užívateľa, že tou správnou voľbou je cestovateľská destinácia, ktorou je krajina Taliansko a zároveň dodal, že navrhované označenie je potrebné správne preložiť ako „Vidieť Taliansko“. Pritom pripustil, že znenie ochrannej známky má spotrebiteľa naviesť k návšteve cestovateľskej destinácie Talianska, avšak s „plným vedomím významu použitia predmetného označenia“. Prihlasovateľ ďalej spresnil, že ako jediný spoločník a konateľ založil obchodnú spoločnosť See, Italy, s.r.o., so sídlom Vodná 2917/15, 945 01 Komárno, IČO: 52 155 641, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 47287/N, ktorá vznikla dňa 16.01.2019. Ako

to vyplýva z informatívneho, verejne dostupného výpisu z obchodného registra tejto obchodnej spoločnosti, jedným z predmetov činnosti tejto obchodnej spoločnosti je aj prevádzkovanie cestovnej agentúry, a to konkrétne a výlučne v destinácii Taliansko, čím poukázal na to, že už viac ako rok stále sprostredkúva ubytovanie v rôznych regiónoch Talianska, pričom začínal v oblasti Toskánsko a postupne svoju pôsobnosť rozšíril aj na iné regióny Talianska. Uvedené informácie prihlasovateľ ešte doplnil tým, že bol a je vo svojich aktivitách veľmi úspešný, o čom vraj svedčí mnoho spokojných zákazníkov a výborné referencie. Užívateľom uvedených služieb sú podnikateľské aktivity prihlasovateľa dôverne známe, a teda sú si vedomí osoby, ktorá za označením „See, Italy“ „stojí“, na základe čoho v súvislosti cestovaním do Talianska vyhľadávajú práve prihlasovateľa.

Vychádzajúc z vyššie uvedených tvrdení, prihlasovateľ vyjadril svoje presvedčenie, že predmetné označenie v dôsledku vyššie popísanej činnosti prihlasovateľa nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám ešte pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky.

V úplnom závere svojej odpovede z 5.2.2020 prihlasovateľ ešte poznamenal, že po prípadnom zápise prihláseného označenia do registra ochranných známk, by danú ochrannú známku „rád obratom vniesol do obchodnej spoločnosti a udelil jej súhlas na používanie predmetného označenia“.

Úrad sa z vyššie uvedenými argumentáciami prihlasovateľa nestotožňuje a prvom rade uvádza, že ďalšia verzia prekladu slovného spojenia v znení „Vidieť Taliansko“, na ktorom trvá prihlasovateľ, nijako nemení všeobecnú a opisnú povahu prihláseného označenia, pretože v známkovej praxi platí, že ak aspoň jedna alternatíva prekladu dáva označeniu opisný, tzn. nedištinkatívny charakter vo vzťahu k predmetným tovarom či službám, potom ďalšie alternatívy prekladov takýchto výlučne slovných označení nemajú vplyv na odstránenie ich zápisných prekážok. Avšak aj bez ohľadu na túto skutočnosť, je možné vnímať prihlasovateľom uvedený preklad v znení „Vidieť Taliansko“ za tak isto nedištinkatívny, taktiež ako slogan vyzývajúci na kúpu uvedených služieb bez akejkoľvek fantazijnosti, obzvlášť, ak si uvedomíme, že anglický slovný prvok „see“ bez predradeného anglického slovného prvku „to“, ktorý poukazuje na neurčitok dotknutého slovesa, je skôr možné preložiť do rozkazovacieho spôsobu „see“ vo význame „pozri“, „pozri si“, „navštív“ a pod. (viď PC Translator V2010.21 z r. 2009). Z toho následne vyplýva, že poukázanie na ďalšiu možnosť prekladu prihláseného označenia zo strany prihlasovateľa nijako neprispelo k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Pokiaľ ide o poukázanie prihlasovateľa na registráciu prihláseného označenia „See, Italy“ v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti SR, je potrebné uviesť, že konania o registrácii obchodných mien majú úplne odlišný charakter v porovnaní s 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 zjavné, že jeho zápisom do obchodného registra nemôže automaticky nadobudnúť zápisnú spôsobilosť aj vo veci jeho zápisu do registra ochranných známk. Preto ani v rámci tohto argumentu neboli prekonané úradom vyvozené zápisné prekážky prihláseného označenia a taktiež nemohli byť prekonané ani samotným deklarováním zo strany prihlasovateľa, pokiaľ ide o údajnú úspešnosť a známosť osoby prihlasovateľa, pričom jeho meno (ako meno fyzickej osoby), pod ktorým podal predmetnú prihlášku ochrannej známky, navyše je implicitne schované pod názvom právnickej osoby v znení „See, Italy, s.r.o.“.

Ak prihlasovateľ zvažoval možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „See, Italy“, 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 запиše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu 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 známk 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 základná podmienka, ktorá spočíva v preukázaní používania označenia „See, Italy“ 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. Prihlasovateľ totiž nepredložil žiadne faktúry, dodacie listy, doklady preukazujúce množstvo vynaložených investícií na reklamu, prospekty a podobne.

Na margo záverečnej prihlasovateľovej poznámky v jeho odpovedi z 5.2.2020, že po prípadnom zápise prihláseného označenia do registra ochranných známk, by danú ochrannú známku „rád obratom vniesol do obchodnej spoločnosti a udelil jej súhlas na používanie predmetného označenia“, je možné iba konštatovať, že následný spôsob používania či využívania prípadne získanej ochrannej známky nemôže mať vplyv na samotný výsledok predmetného konania, preto ani záverečný argument prihlasovateľa neprispel k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „See, Italy“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známk, a preto 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 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:

JUDr. Bianka Tkáčová
Třebišovská 148/9
821 02 Bratislava 2