



Banská Bystrica 22. 6. 2021
POZ 311-2021/Z-257-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 311-2021 z 29.1.2021 prihlasovateľky Doroty Nvotovej, Mariánska 224/9, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, ktorú v konaní zastupuje JUDr. Denisa Jánošíková, advokát, Klincová 35, 821 80 Bratislava-Ružinov,

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), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.2.2021 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,
- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 311-2021 je slovné označenie „**Maledivy inak**“, ktoré je prihlásené pre služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových*

stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely“ v triede 35, „sprevádzanie turistov; letecká doprava; prenájom automobilov; výletné lode (služby); sprostredkovanie námornej dopravy; organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; lodná doprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; rezervácie miesteniek na cestovanie; expedičné služby; námorná doprava; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; poskytovanie informácií o cestovných trasách; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie osoby; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia“ v triede 39 a „kaviarne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rýchle občerstvenie (snackbary); prázdninové tábory (ubytovacie služby); bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); požíčovanie turistických stanov“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39 (*sprevádzanie turistov; letecká doprava; výletné lode (služby); organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); doprava, preprava; lodná doprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; expedičné služby; námorná doprava; doprava cestujúcich*) a súvisiacim (podporným a doplnkovým) službám v triedach 35, 39 a 43 (napr. *rozširovanie reklamných materiálov zákazníkovi, reklama, marketing, podpora predaja, obchodné informácie, administratívne služby, prenájom vozidiel, sprostredkovanie dopravy, informácie o možnostiach dopravy, poskytovanie informácií o cestovných trasách, služby hotelov, stravovacie služby, požíčovanie turistických stanov*) nemá takéto výlučne slovné označenie ako celok v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje charakter, vlastnosti a zameranie prihlásených služieb. Označenie konkrétne poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť bežní spotrebiteľia zaujímaví sa o dovolenku alebo zájazdy, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby (lepšie, dokonalejšie ako ponúka konkurencia) v oblasti cestovného ruchu zamerané na destináciu – Maledívy (Maldívy), napr. sprevádzanie turistov po Maldívach, preprava, doprava turistov, vybavovanie cestovných dokladov pre turistov na Maldívy, ubytovacie a stravovacie služby pre turistov na Maldívach, reklama a reklamné materiály na destináciu Maldívy, poskytovanie informácií o Maldívach, prenájom dopravných prostriedkov pre turistov. Takáto opisnosť prihláseného označenia, poukazujúca na vlastnosti a zameranie prihlasovaných služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona, má za následok nespôsobilosť jeho zápisu do registra ochranných známk.

Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Maledívy“, resp. Maldívy je pomenovaním súostrovia tvoreného stovkami malých koralových ostrovov v Indickom oceáne a zároveň názvom štátu na rovnomennom súostroví (Maldívská republika). Slovo „inak“ je vo význame lepšie, dokonalejšie (In. encyklopédia Wikipédia, Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z roku 2006, 2011, 2015).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 23.3.2021 s uvedeným nesúhlasil. Nestotožnil sa s konštatovaním úradu, že slovo „maledívy“ predstavuje pomenovanie súostrovia a zároveň názov štátu. Poukázal na webovú stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a stránku Wikipédie, z ktorých vyplýva, že Maledívy nie je geografickým označením štátu. Taktiež poukazuje na svoju webovú stránku, kde označenie Maledívy používa v súvislosti s propagáciou zážitkov v Maldívskej republike. Podľa prihlasovateľa označenie „Maledívy inak“ je možné interpretovať ako „inakšie malé divy“, resp. „malé zázraky inak“.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 39 a 43 medzinárodného

triedenia tovarov a služieb rozlišovaciú spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie charakteru, vlastností a zamerania prihlásených služieb.

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 je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktorý nemá rozlišovaciú spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. V tomto prípade za relevantnú verejnosť je potrebné považovať bežného spotrebiteľa zaujímajúceho sa o cestovanie, resp. trávenie dovolenky v exotických krajinách. Na to, aby označenie malo rozlišovaciú spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciú spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uviedol, že prihlásené slovo Maledivy nie je geografickým označením štátu a z toho dôvodu má prihlásené označenie rozlišovaciú spôsobilosť. K uvedenému je potrebné uviesť, že úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorý patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti, a tá je určená alebo môže byť vyvodená z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade označenia „Maledivy inak“ v súvislosti s prihlásenými službami je zrejmé, že relevantná verejnosť pozná význam tohto slovného spojenia a vie, že za výrazom „maledivy“ sa neskrýva slovné spojenie „malé divy“ ale názov krajiny. Uvedené vyplýva aj zo zaslaného dokumentu z prihlasovateľovej webovej stránky, kde slovo „maledivy“, resp. po vyskloňovaní sa používa ako názov krajiny, resp. jej obyvateľov. Výrazy z dokumentu ako „...zažijeme proste Maledivy také, aké skutočne sú.“, „Predpovede nedávajú maledivám veľa rokov existencie,...“ „...usmiate tváre maledivčanov...“, atď. potvrdzujú, že slovo „maledivy“ samotný prihlasovateľ používa ako názov destinácie do ktorej ponúka pobyty. Ďalší dokument predložený prihlasovateľom (wikipédia) hovorí o nesprávnom používaní názvu Maldivskej republiky v znení Maledivy, z ktorého taktiež vyplýva, že sa jedná o (síce nesprávny) názov krajiny.

Podľa prihlasovateľa označenie „Maledivy inak“ je možné interpretovať ako „inakšie malé divy“, resp. „malé zázraky inak“. K uvedenému úrad uvádza, že v súvislosti s prihlasovanými službami, ktoré predstavujú v podstate služby cestovných kancelárií, prihlásené označenie nebude relevantnou verejnosťou chápané ako „malé divy inak“ ale tak ako ho prezentuje samotný prihlasovateľ v uvedenom dokumente. Slovné spojenie „Maledivy inak“ sa tam používa vo význame „spoznajte Maldivy netradičným spôsobom“. Z uvedeného dôvodu nepredstavuje dané označenie slovnú hračku ale odkaz na propagáciu služieb cestovného ruchu zameraných na Maldivy. Pravopisná chyba v označení nie je nijako prekvapujúca, či nezvyčajná, aby dokázala zmeniť jeho význam a nevyžaduje od spotrebiteľa nejakú intelektuálnu námahu aby si takýto chybný názov spojil s názvom krajiny. V tomto prípade pravopisná chyba nedokáže zmeniť opisnú povahu označenia.

Je potrebné dodať, 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 „Maledivy inak“ je opisné vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35, 39 a 43 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 služby cestovnej kancelárie zamerané na cestovanie do Maldivskej republiky. Z hľadiska konštatovania zápisnej výlučky je postačujúce, keď označenie „Maledivy inak“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi nepredložil žiadne dôkazové materiály, z ktorých by vyplývalo, že výlučne slovné označenie „Maledivy inak“ získalo rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území SR alebo vo vzťahu k nej, pre služby, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie charakteru, vlastností a zamerania prihlásených služieb, 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:

Mgr. Denisa Jánošíková, advokátka
Klincová 35
821 08 Bratislava 2