



Banská Bystrica 16. októbra 2015
POZ 1633-2013 II/102-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. augusta 2014 prihlasovateľom AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Jozefom Hrobákom, Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1633-2013/Z-283-2014 z 2. júla 2014 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Vodný raj pod Tatrami“, č. spisu POZ 1633-2013, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1633-2013/Z-283-2014 z 2. júla 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1633-2013/Z-283-2014 z 2. júla 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovnjej ochrannej známky „Vodný raj pod Tatrami“, č. spisu POZ 1633-2013 (ďalej „prihlásené označenie“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou, keďže ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným službám zábavy a športu v triede 41, ubytovacím a stravovacím službám v triede 43 a službám starostlivosti o hygienu, krásu a zdravie v triede 44, ako ani vo vzťahu k všetkým ostatným, súvisiacim prihláseným službám v triedach 35, 41 a 44 (obchodným, reklamným, administratívnym, vzdelávacím službám, službám lekárskej starostlivosti, službám v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva) a súvisiacim tovarom v triedach 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na opis charakteru a účelu poskytovaných tovarov a služieb, ktoré sa vzťahujú, resp. sú poskytované vo vymedzenom zemepisnom území (v oblasti Tatier). Prihlásené označenie tým podľa prvostupňového orgánu napĺňa zápisné výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Pri uvedenom hodnotení prvostupňový orgán vychádzal zo skutočnosti, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovným spojením „Vodný raj pod Tatrami“ napísaným bežným typom písma, bez akýchkoľvek ďalších prvkov. Slovo „raj“ pritom pomenúva okrem iného aj „*miesto radosti, spokojnosti, šťastia*“ (In: SLEX99) a slovo „vodný“ predstavuje prídavné meno s významom „*uskutočňovaný na vode, vo vode, týkajúci sa vody*“ (In: SLEX99). Prvostupňový orgán konštatoval, že v súčasnosti je veľmi rozšírené pomenúvanie vodných parkov s rôznymi atrakciami a možnosťou športových aktivít spojených najmä s vodou práve označením „vodný raj“. Slovné spojenie „pod Tatrami“ pritom dáva bežnému spotrebiteľovi podľa prvostupňového orgánu tiež len jednoduchú a priamu informáciu, že uvedené služby budú poskytované v oblasti Tatier.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 8. apríla 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k správe úradu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za nesprávne z dôvodu nesprávneho skutkového a právneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Poznamenal, že je prevádzkovateľom aquaparku „Aquacity Poprad“ nachádzajúceho sa v meste Poprad. Jeho súčasťou sú vnútorné a vonkajšie bazény, vodné atrakcie, wellness centrum, stravovacie a ubytovacie služby, ako aj ďalšie doplnkové služby. V tejto súvislosti poukázal na internetovú stránku www.aquacity.sk. Tovary a služby, pre ktoré sa predmetné označenie prihlasuje, sa týkajú práve tovarov a služieb súvisiacich s prevádzkovaním aquaparku a jeho propagáciou. Prihlasovateľ uviedol, že už v súčasnosti používa označenie „Vodný raj pod Tatrami“ ako jedno z označení komplexu tovarov a služieb poskytovaných v ním prevádzkovanom aquaparku v meste Poprad. V tejto súvislosti poukázal na internetovú stránku www.facebook.com/pages/Aquacity-Poprad-vodn%C3%BD-raj-pod-Tatrami/124036304307941.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie rozlišovacia spôsobilosť, ako aj opisný charakter označenia musia byť hodnotené v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bol požadovaný zápis, a s ohľadom na ich vnímanie príslušnou skupinou verejnosti [rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, bod 43, rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (TELE AID), T-355/00, bod 51 a rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (CARCARD), T-356/00, bod 25]. Súdny dvor tiež k otázke rozlišovacej spôsobilosti uviedol, že *„pokiaľ ide o ochrannú známku pozostávajúcu zo slov, rozlišovacia spôsobilosť môže byť skúmaná po častiach, pre každý z jej prvkov samostatne, ale v každom prípade musí závisieť od preskúmania celku, ktorý vytvárajú. Iba skutočnosť, že každý z týchto prvkov, posudzovaný samostatne, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, neznamená, že rozlišovaciu spôsobilosť nemá aj ich kombinácia“* (rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, C-329/02 P, bod 28). V súlade s citovanou judikatúrou je podľa prihlasovateľa v prípade viacslovného označenia potrebné skúmať jeho rozlišovaciu spôsobilosť ako celku. Skutočnosť uvedená v napadnutom rozhodnutí, že prihlásené označenie je výlučne slovné označenie v bežnom type písma a neobsahuje žiadny ďalší prvok, podľa neho sama osebe nemôže stačiť pre záver, že označenie ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ konštatoval, že rozlišovacia spôsobilosť prihláseného označenia je dostatočná z dôvodu, že prihlásené označenie je používané na označenie aquaparku v meste Poprad, ktoré je jediným takýmto zariadením v bezprostrednej blízkosti Vysokých Tatier (bežný spotrebiteľ vníma pod označením „Tatry“ v prvom rade územie Vysokých Tatier). Pre bežného spotrebiteľa je pritom geografické umiestnenie poskytovania tohto typu služieb dôležité, pretože väčšinou ide o miesto mimo jeho bydliska, kde trávi napr. dovolenku, a teda aj lokalita, kde využije rekreačné služby, je pre jeho rozhodovanie dôležitá.

Rozlišovaciu schopnosť prihlásenému označeniu zabezpečuje podľa názoru prihlasovateľa práve kombinácia jeho jednotlivých zložiek. Prvá časť prihláseného označenia „vodný raj“ definuje predmet poskytovaných tovarov a služieb, a to spôsobom pre spotrebiteľa jednoduchým a ľahko vnímateľným (aj samotný úrad v napadnutom rozhodnutí uvádza, že ide o bežné označenie tohto typu zariadení). Druhá časť prihláseného označenia „pod Tatrami“ potom geograficky lokalizuje miesto poskytovania tovarov a služieb dostatočne určito, aby nebolo zameniteľné s inými podobnými prevádzkami na iných miestach Slovenska. Aj keď teda jednotlivé zložky prihláseného označenia samé osebe zjavne rozlišovaciu spôsobilosť nemajú, ich vzájomná kombinácia túto schopnosť vytvára.

Prihlásené označenie je tiež potrebné posúdiť v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je požadovaný zápis. Spoločnosť prihlasovateľa používa a mieni používať prihlásené označenie na identifikáciu ňou poskytovaných služieb – prevádzkovanie aquaparku v meste Poprad. Podľa prihlasovateľa je preto tiež potrebné zohľadniť už spomínanú skutočnosť, že takéto zariadenie sa nachádza v danej geografickej lokalite v súčasnosti iba jedno a vzhľadom na technickú a finančnú náročnosť, ako aj vzhľadom na nerentabilnosť prevádzkovania dvoch takýchto zariadení v tesnej blízkosti je nepravdepodobné, že by v rovnakej lokalite vzniklo iné podobné zariadenie. Na účely odlíšenia tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou

prihlasovateľa je preto prihlásené označenie podľa prihlasovateľa dostatočné. Na jeho základe je možné rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od iných subjektov poskytujúcich tovary a služby s rovnakým zameraním, pretože tieto sa poskytujú v iných geografických lokalitách.

Na záver prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že obdobné označenia odlišujúce sa iba lokalizáciou služieb do iného miesta sú už v registri ochranných známk zapísané. Ide o ochranné známky „Vodný raj Vyhne“ zapísané pod č. 217105 (slovná ochranná známka bez akéhokoľvek ďalšieho rozlišovacieho prvku, obdobne ako v posudzovanom prípade) a č. 217106.

Na základe všetkých uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „Vodný raj pod Tatrami“, č. spisu POZ 1633-2013, bola podaná 9. septembra 2013 prihlasovateľom AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad pre tovary „*tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky*“ v triede 16, „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“ v triede 25 a služby „*reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41, „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“ v triede 43 a „*lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ napadnuté rozhodnutie označil za nesprávne z dôvodu nesprávneho skutkového a právneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom vyslovil názor, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu 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. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, 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).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písm. c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

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.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené výlučne slovnými prvkami „Vodný raj pod Tatrami“ napísanými v bežnom písme. Uvedené slovné prvky majú pre spotrebiteľa konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovo „raj“ má totiž, ako to uviedol aj prvostupňový orgán, okrem iného význam „*miesto, prameň radosti, spokojnosti, šťastia*“ (In: SLEX99). Slovo „vodný“ je prídavným menom, pričom má význam napr. „*týkajúci sa vody; vznikajúci z vody, pôsobením vody; obsahujúci vodu, uskutočňovaný na*

vode, vo vode“ (In: SLEX99). Slová „pod Tatrami“ bežne používaným spôsobom vyjadrujú zemepisné umiestnenie (niečoho) v blízkosti Vysokých Tatier. Možno súhlasiť tiež s názorom prvostupňového orgánu, že slovné spojenie „vodný raj“ predstavuje v súčasnosti veľmi rozšírené pomenúvanie vodných parkov s rôznymi atrakciami a možnosťou športových aktivít spojených najmä s vodou.

Prihlásené označenie sa má ako ochranná známka zapísať okrem iného pre služby, ktoré možno súhrnne označiť ako zábavné, športové a kultúrne (v triede 41), ubytovacie a stravovacie služby (v triede 43) a služby starostlivosti o zdravie, hygienu a krásu (v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb). Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vo vzťahu k uvedeným službám prihlásené označenie ako celok poskytuje len jednoduchú a priamu informáciu o ich druhu, charaktere a zemepisnom pôvode, pretože, ako bolo uvedené, len informuje o tom, že ide o služby spojené s vodou, ktoré vyvolávajú pocity radosti, spokojnosti a šťastia, resp. služby vodného parku, poskytované v blízkosti Vysokých Tatier. Prihlásené označenie okrem uvedeného spojenia slovných prvkov 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 bude vo vzťahu k uvedeným službám pre priemerného spotrebiteľa čisto opisné.

Pokiaľ ide o ďalšie prihlásené tovary a služby, t. j. o obchodné a reklamné služby a kancelárske práce v triede 35, vzdelávacie služby v triede 41 a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby v triede 44, rovnako ako aj o tovary „*tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; piapiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky*“ v triede 16 a „*odevy, obuv a prikrývky hlavy*“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade vychádzajúc z významu samotného prihláseného označenia zastáva názor, že tieto tovary a služby je potrebné považovať v predmetnom prípade za doplnkové a súvisiace s vyššie vymenovanými službami. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s týmito tovarmi a službami poukazuje na to, že v súčasnosti je bežné, že sa podnikateľské subjekty popri hlavnej činnosti, na ktorú sú zamerané, venujú aj poskytovaniu rôznych iných doplnkových, resp. súvisiacich tovarov alebo služieb (napr. poskytované odevy, obuv a prikrývky hlavy môžu byť určené na využitie pri aktivitách, ktoré umožňujú služby poskytované prihlasovateľom). Vo vzťahu k týmto tovarom a službám je preto tiež potrebné považovať prihlásené označenie za opisné.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že čisto opisný charakter prihláseného označenia má za následok absenciu jeho rozlišovacej schopnosti vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, pričom je tiež zrejmé, že takéto označenie musí ostať voľné pre všetky subjekty pôsobiace na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Výhradné právo na jeho používanie v prihlásenej podobe si nemôže uplatňovať len jeden subjekt, v tomto prípade prihlasovateľ.

V súvislosti s argumentáciu prihlasovateľa v podanom rozklade, že v prípade viacslovného označenia je potrebné skúmať jeho rozlišovaciu spôsobilosť ako celku, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poznamenať, že vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, zostáva tiež opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. Pokiaľ však v dôsledku neobvyklej povahy kombinácie vo vzťahu k tovarom a službám táto vytvorí dojem, ktorý je dostatočne odlišný od dojmu, ktorý navodzuje obyčajná kombinácia významov prepožičaných prvkami, z ktorých je označenie zložené, novo vytvorená kombinácia sa bude považovať za viac než len súhrn jej častí, a teda nepôjde o opisné označenie (rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, C-265/00, „Biomild“, body 39 a 43). To znamená, že opisnosť označenia zloženého z viacerých prvkov, ako celku, nemožno konštatovať vtedy, pokiaľ je spôsob skombinovania týchto, aj keď opisných prvkov sám osebe fantazijný.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené slovné označenie „Vodný raj pod Tatrami“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať spôsobom, ktorý vyplýva z významu jeho jednotlivých slovných prvkov. Nemožno konštatovať, že v predmetnom prípade ide o kombináciu uvedených slovných prvkov neobvyklej povahy, ktorá by navodzovala dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára obyčajný význam slov, z ktorých je označenie zložené.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že kombinácia slovných prvkov, ktorá predstavuje prihlásené označenie, má rozlišovaciu spôsobilosť s ohľadom na druhú časť prihláseného označenia „pod Tatrami“,

ktorá spôsobuje, že prihlásené označenie sa odlišuje od označení iných podobných prevádzok na iných miestach Slovenska, pričom v danej lokalite, t. j. „pod Tatrami“ je prihlasovateľ jediný, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Počet konkurentov, ktorých sa zápis prihláseného označenia do registra ochranných známkov aktuálne môže dotknúť, je v prípade opisnosti prihláseného označenia úplne nepodstatný, inými slovami, pokiaľ je prihlásené označenie výlučne opisné, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť tým, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti predmetné služby v danej lokalite poskytuje, a ani tvrdením, že je nepravdepodobné, že by v rovnakej lokalite vzniklo iné podobné zariadenie. V konaní o zápise označenia do registra ochranných známkov v prípade výlučne opisného označenia nie je úlohou úradu preukázať skutočnú aktuálnu potrebu zachovať dostupnosť takéhoto označenia pre konkurentov. Rozhodujúci je samotný opisný charakter označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktorý v predmetnom prípade aj sám prihlasovateľ svojimi jednotlivými vyjadreniami v podanom rozklade priznáva. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zároveň poukazuje na skutočnosť, že trvanie práv z ochrannej známky, za predpokladu ich obnovovania, je časovo neobmedzené, t. j. platnosť ochrannej známky možno predlžovať teoreticky do nekonečna. Aj z uvedeného dôvodu nie je preto možné takéto práva priznať k opisnému označeniu výlučne jedinému subjektu, aj keby bol v čase rozhodovania o zápise jediným, kto predmetné služby poskytuje.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v tejto súvislosti za potrebné opätovne poukázať najmä na to, že opisné výrazy sú výrazy, ktoré sprostredkovávajú informácie o vlastnostiach tovarov a služieb, a teda môžu slúžiť na odlišenie podobných tovarov alebo služieb z hľadiska ich vlastností, nie však z hľadiska obchodného pôvodu. Z tohto dôvodu nemôžu opisné výrazy plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť, teda schopnosť identifikácie obchodného pôvodu takto označeného tovaru a služby. Túto skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie samotného prihlasovateľa v podanom rozklade (napriek tomu, že je na nej paradoxne založené jeho presvedčenie o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia), a to, že druhá časť prihláseného označenia „pod Tatrami“ geograficky lokalizuje miesto poskytovania tovarov a služieb dostatočne určito, aby nebolo zameniteľné s inými podobnými prevádzkami na iných miestach Slovenska. Táto skutočnosť nesvedčí o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ale len o tom, že prihlásené označenie umožňuje odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od iných podobných tovarov a služieb z hľadiska ich vlastností, v tomto prípade ich zemepisného pôvodu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti ďalej opätovne poukazuje na skutočnosť, že na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť, 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. Prihlásené označenie túto podmienku, vzhľadom na jeho výlučne opisný charakter, zjavne nespĺňa.

Ďalej sa orgán rozhodujúci o rozklade zaoberal posúdením, či v predmetnom prípade možno považovať za splnené podmienky ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t. j. či prihlasovateľ v predmetnom konaní preukázal, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že prihlasovateľ v podanom rozklade síce uviedol, že už v súčasnosti používa označenie „Vodný raj pod Tatrami“ ako jedno z označení komplexu tovarov a služieb poskytovaných v ním prevádzkovanom aquaparku v meste Poprad, pričom poukázal na internetovú stránku www.facebook.com/pages/Aquacity-Poprad-vodn%C3%BD-raj-pod-Tatrami/124036304307941. Poukázanie na uvedenú stránku však na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre tovary a služby prihlasovateľa pred podaním prihlášky ochrannej známky nestačí. Z uvedenej internetovej stránky vyplýva používanie označenia výlučne vo forme „Aquacity Poprad vodný raj pod Tatrami“, a preto nemôže slúžiť na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré predstavuje len spojenie slov „Vodný raj pod Tatrami“. Navyše, iba uvedená internetová stránka bez ďalších dôkazových materiálov svedčiacich o väčšom množstve spotrebiteľov, ktorí mali možnosť sa s prihláseným označením pred podaním prihlášky ochrannej známky stretnúť, by ani nestačila na preukázanie používania prihláseného označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti v rozsahu dostatočnom na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že v predmetnom prípade nemožno považovať za naplnené podmienky ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktoré umožňuje prekonať konštatované zápisné výluky.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď zamietol prihlášku ochrannej známky „Vodný raj pod Tatrami“, č. spisu POZ 1633-2013, z dôvodu, že prihlásené označenie nemôže byť ochrannou známkou v zmysle ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to vzhľadom na opisný charakter prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám a vzhľadom na to, že prihlásené označenie svojou formou a obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby, pre ktoré je prihlásené a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať subjekt, ktorý takto označené tovary a služby poskytuje. Prihlásené označenie nie je z uvedených dôvodov bez ďalších rozlišujúcich prvkov spôsobilé, aby mohlo byť zapísané do registra ako ochranná známka.

Pokiaľ prihlasovateľ poukázal na iné ochranné známky, resp. podľa jeho názoru obdobné prípady, kedy boli do registra zapísané ochranné známky „Vodný raj Vyhne“, konkrétne pod č. 217105 (slovná ochranná známka bez akéhokoľvek ďalšieho rozlišovacieho prvku, obdobne ako v posudzovanom prípade) a č. 217106, je potrebné uviesť, že uvedené ochranné známky boli zapísané do registra ochranných známk pred viac ako ôsmimi rokmi. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie. Za takéto dlhé obdobie môže zároveň podliehať zmenám spôsob vnímania určitých označení priemerným spotrebiteľom, t. j. zatiaľ čo určité označenie v minulosti mohlo byť originálne, v súčasnosti už takúto povahu z pohľadu priemerného spotrebiteľa nemusí mať. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej poukazuje na skutočnosť, že ochranná známka č. 217106 je kombinovanou ochrannou známkou, ktorá sa okrem iného vyznačuje tým, že obsahuje fantazijný obrazový prvok, a s prihláseným označením má spoločné len to, že obsahuje tiež slovné spojenie „Vodný raj“, t. j. aj z tohto dôvodu konanie o uvedenej ochrannej známke nemožno považovať, vzhľadom na odlišné skutkové okolnosti, za obdobný prípad.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon tiež uvádza, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu a v prvostupňovom rozhodnutí funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných známk nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis, malo byť zapísané ako ochranná známka.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad