



Banská Bystrica 18. júla 2016
POZ 426-2015 II/68-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. mája 2016 prihlasovateľom Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 426-2015/Z-122-2016 z 30. marca 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Via Carpathica“, č. spisu POZ 426-2015, 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 426-2015/Z-122-2016 z 30. marca 2016 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 426-2015/Z-122-2016 z 30. marca 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „Via Carpathica“, č. spisu POZ 426-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 426-2015“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že slovné označenie „Via Carpathica“ vo vzťahu k službám v triede 39 (napr. organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, turistické prehliadky, organizovanie výletov) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16, 37, 39, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. brožúry, atlasy, mapy, tlačoviny, fotografie, údržba turistických trás, sprevádzanie turistov, informácie o možnostiach rekreácie, mapovanie, projektovanie, hotelierske služby, prenájom prechodného ubytovania, právne poradenstvo, právne zastupovanie) nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je tvorené údajmi, ktoré opisujú druh, obsah a zameranie prihlásených služieb a s nimi súvisiacich tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o poskytovanie služieb turistických kancelárií, napríklad organizovanie výletov alebo exkurzií cez karpatské pohorie – Karpaty, prípadne organizovanie karpatskej cesty. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „Via“ je v preklade z anglického do slovenského jazyka vnímané vo význame „cez, skrz, smerom, cesta“ a slovo „Carpathica“ znamená po preklade z latinčiny do slovenského jazyka karpatská (In.: PC Translator 2010, latinský slovník <http://latinsky-slovník.latinsky.cz/>). Na základe uvedeného prvostupňový orgán skonštatoval, že prihlásené označenie je označením všeobecného charakteru, ktoré na označenie svojich tovarov alebo služieb môže použiť ktorýkoľvek subjekt. Prihlásené označenie si teda spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 5. novembra 2015, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 5. januára 2016 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v predmetnej správe úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového rozhodnutia, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám.

Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie nedefinuje tovar ani službu v priamom význame vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, keďže v zozname tovarov a služieb nie je uvedená informácia ako napr. „organizovanie výletov alebo exkurzií cez Karpaty“. Prvostupňovým orgánom uvedený pojem „organizovanie karpatskej cesty“ označil za vykonštruovaný a nič nehovoriaci, ktorý prvostupňový orgán pravdepodobne použil len kvôli nedostatku relevantných dôvodov. Daný pojem podľa prihlasovateľa sám osebe nič neznamená, nakoľko nie je možné organizovať karpatskú cestu, je ju možné len vybudovať alebo vyznačiť či propagovať. Prvostupňový orgán síce správne uviedol, že prihlásené označenie obsahuje slovné prvky „Via“ a „Carpathica“, avšak ich celkovým usporiadaním je vytvorený jedinečný charakter označenia, ktoré môže plniť úlohu ochrannej známky.

Za účelom preukázania rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prihlasovateľ uskutočnil prieskum webových stránok v rámci vyhľadávača www.google.sk. Poukázal na skutočnosť, že po zadaní prihláseného označenia veľká časť odkazov pochádzala z územia mimo Slovenskej republiky, najmä z Rumunska a Poľska, čiže označenie „Via Carpathica“ sa nestalo obvyklým v zaužívaných obchodných zvyklostiach na Slovensku a nie je používané viacerými subjektmi, čo by mohlo spôsobiť nedostatok rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám. Prihlásené označenie bolo opisné len v prípade, ak by obsahovalo bežne zaužívané a relevantnej verejnosti okamžite známe termíny ako napríklad „organizovanie cesty, turistická cesta, sprievodca Karpatmi“, ale nie unikátne a nevšedné spojenie v latinskom jazyku. Prihlasovateľ zdôraznil, že jediným používateľom, ktorý pôsobí na relevantnom území a označuje takto svoje služby, je práve on, a preto označenie „Via Carpathica“ je dostatočne rozlišujúcim pojmom.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu sa prihlasovateľ zaoberal predchádzajúcou praxou úradu týkajúcou sa ochranných známok, ktoré sú zapísané v registri ochranných známok a ktoré sú podľa jeho názoru analogické prihlásenému označeniu, pokiaľ ide o ich opisnosť vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané. Prihlasovateľ v danej súvislosti poukázal na ochranné známky č. 241005 „VESELÉ VÍNO“, č. 236309 „Elektronický strážca“, č. 237568 „VašeŠošovky“ a č. 241050 „TATRA SUMMIT“, pričom uviedol, že úrad pri objektívne skutkovo zhodných prihláškach postupuje odlišne.

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 426-2015 vrátil späť do konania.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona 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 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 slovnej ochrannej známky „Via Carpathica“, č. spisu POZ 426-2015, bola prihlasovateľom Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica podaná 5. marca 2015 pre tovary „obálky (papiernický tovar); obaly (papierenský tovar); ceruzky; perá (kancelárske potreby); papiernický tovar; štítky (papierové nálepky); nálepky (papiernický tovar); etikety okrem textilných; knihy; brožované knihy; brožúry; záložky do kníh; stužky do kníh; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); tlačoviny; kalendáre; trhacie kalendáre; komiksy; spevníky; prospekty; katalógy; obežníky; oznámenia (papiernický tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; zoznamy; tlačené časové plány a harmonogramy; blahoprajné pohľadnice; fotografie; stojany na fotografie; albumy; atlasy; mapy; obrazy; obrazy (malby); grafiky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; portréty; plagáty; poštové známky; maľovanky; papierové vreckovky; baliaci papier; papierové alebo plastové vrecia alebo vrecká na balenie“ v triede 16, pre služby „údržba turistických a cyklistických trás a chodníkov“ v triede 37, „organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; turistické prehliadky; turistické kancelárie okrem kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; preprava osôb a tovaru; informácie o doprave a preprave; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; výletné lode (služby); poskytovanie pomoci pri doprave; služby cestovnej kancelárie v oblasti zabezpečovania cestovania“ v triede 39, „organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie bazénov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; kurzy telesného cvičenia; praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústreďenia; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné cvičenia); informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; služby kasín (hazardné hry); herne s hracími automatmi (služby); meranie času na športových podujatiach; nočné kluby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské služby; fotografovanie“ v triede 41, „počítačové programovanie; mapovanie; spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede; poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu životného prostredia, architektúry, urbanistického plánovania, inžinierskych činností; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektovanie; umelecké dizajnérstvo“ v triede 42, „certifikácia ubytovacích a stravovacích zariadení a služieb; bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; kempingy (ubytovacie služby); motely (služby); penzióny; prenájom prenosných stavieb; požičiavanie turistických stanov; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania“ v triede 43 a pre „poradenstvo v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja; právne poradenstvo; právny výskum; právne zastupovanie; poradenstvo v oblasti ľudských práv“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 426-2015 z dôvodu opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Via Carpathica“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zotrval na konštatovaní o jeho zápisnej spôsobilosti pre všetky nárokované tovary a služby, pričom poukázal na zápisy iných ochranných známk do registra, ktoré označil za analogické prihlásenému označeniu.

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 odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné 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 výluka 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. 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 odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka 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, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene 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 slovnými prvkami „Via“ a „Carpathica“. Podľa viacerých internetových slovníkov slovo „via“ má latinský pôvod a v latinskom, anglickom, talianskom,

francúzskom i španielskom jazyku dvojitý význam, a to „cesta“, prípadne „dráha“ a ďalším významom je predložka „cez“. Význam a obsah tohto slova je v súčasnosti priemernej slovenskej verejnosti známy, a to vzhľadom na jeho používanie napr. v slovných spojeniach „via e-mail“, „via internet“. Slovo „via“ sa nachádza aj v pomenovaní ulíc, známy je napríklad aj názov „Via Dolorosa“ (Bolestná alebo Krížová cesta v Starom Jeruzaleme). Latinský výraz „via facti“ (cestou činu) sa používa vo význame „vývojom vecí, v skutočnosti“, ďalší používaný výraz „via juris“ znamená „cestou práva, prostredníctvom súdu“. Slovo „Carpathica“ v preklade z latinského do slovenského jazyka znamená „karpatská“ (viď. <http://latinsky-slovník.latinsky.cz/>, <http://www.slovník.cz/>). Ide teda o prídavné meno odvodené od podstatného mena „Karpaty“ - rozsiahly horský systém v Európe s celkovou rozlohou asi 210 000 km², ktorý sa ťahá od predhoria pri Bratislave v Rakúsku až po územie v Srbsku a ktorého časť sa nachádza aj na území Slovenska, kde sa nachádza aj jeho najvyšší bod (Gerlachovský štít). Ide teda tiež o pôvodom cudzie slovo (nie slovenské), avšak vzhľadom na fonetickú podobnosť pri reprodukcii tohto latinského slova s jeho slovenským ekvivalentom si slovenská verejnosť toto slovo spojí automaticky s pohorím Karpát.

Možno teda uzavrieť, že napriek tomu, že oba slovné prvky nie sú slovenskými slovami a ich základ je v latinčine, ide o slová, resp. spoločne o slovné spojenie, ktorého význam a obsah je priemernej slovenskej verejnosti známy a prihlásené označenie bude chápať vo význame „karpatská cesta“, „cesta cez Karpaty“, „cesta v Karpatoch“, prípadne „cez Karpaty“.

Na Slovensku existuje niekoľko organizácií (v budúcnosti môže vzniknúť aj ďalšie) zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia, rozvojom regiónov, turistického ruchu či cestovných kancelárií, agentúr a podobne, ktoré dokumentujú Karpaty, ponúkajú pobyty v Karpatoch, turistiku alebo vydávajú rôzne náučné materiály, sprievodcov po Karpatoch, tvoria, vyznačujú a dokumentujú turistické a cyklistické trasy alebo sa starajú o ekológiu a ochranu životného prostredia a podobne. Prihlásené označenie „Via Carpathica“ preto vo vzťahu k prihláseným službám v triede 37 (údržba turistických a cyklistických trás), v triede 39 (napr. organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, turistické prehliadky, turistické kancelárie, rezervácie dopravy, rezervácie miesteníek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov), v triede 41 (napr. organizovanie športových súťaží, poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu, tábory na športové sústreďenia, informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, požičiavanie športového výstroja, fotografovanie), v triede 42 (napr. počítačové programovanie, mapovanie, poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu životného prostredia, architektúry, urbanistického plánovania, výskum v oblasti ochrany životného prostredia), v triede 43 [napr. certifikácia ubytovacích a stravovacích zariadení a služieb, hotelierske služby, kempingy (ubytovacie služby), motely (služby), penzióny, turistické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny)], ako aj v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (napr. poradenstvo v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja) nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), lebo pozostáva zo slovných prvkov, ktoré majú pre spotrebiteľa jasný význam vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie opisuje účel, obsah a zameranie vyššie uvedených, ako aj súvisiacich služieb, nie je spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky ani v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, nakoľko pod týmto označením poskytované služby nebudú vnímané ako služby pochádzajúce od jedného subjektu, ale len ako označenie ich účelu, obsahu či zamerania.

Čo sa týka prihlásených tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto je možné rozdeliť na dve skupiny. Jednu tvoria výrobky, ako napríklad nálepky, etikety okrem textilných, knihy, brožované knihy, brožúry, tlačené publikácie, časopisy (periodiká), tlačoviny, kalendáre, trhacie kalendáre, prospekty, katalógy, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, pútače z papiera alebo lepenky, fotografie, stojany na fotografie, albumy, atlasy, mapy, obrazy, grafické reprodukcie, plagáty a pod., ktoré slúžia priamo pri podpore, poskytovaní a realizácii vyššie uvedených služieb, čiže sú používané v súvislosti s týmito službami. Ďalšiu skupinu tovarov v rámci triedy 16 možno súhrnne označiť ako papiernický tovar (nálepky, obálky, obaly, baliaci papier, vrecia na balenie a pod.), ktoré súvisia s prvou skupinou triedy 16, nakoľko sa používajú pri ich balení, distribúcii a predaji. Z uvedených dôvodov nemá prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto tovarom.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že právo disponovať prihláseným označením nemožno poskytnúť len jednému subjektu, nakoľko prihlásené označenie nie je spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Zároveň možno konštatovať, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ okamžite vnímať ako označenie druhu, obsahu, zamerania či účelu

všetkých prihlásených tovarov a služieb, takže nie je spôsobilé zápisu ani podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa uvedený v odôvodnení rozkladu, že na základe prieskumu internetových stránok zistil, že je jediným používateľom prihláseného označenia na Slovensku, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že uvedená skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinkatívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní. Počet konkurentov, ktorých sa zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk 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 tovary a služby v danej lokalite poskytuje. Zároveň v konaní o zápise označenia do registra ochranných známk 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. 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 možné práva k opisnému označeniu priznať výlučne jedinému subjektu, aj keby bol v čase rozhodovania o zápise jediným, kto predmetné tovary a služby poskytuje.

Napriek tomu, že prihlasovateľ v rozklade poukázal na fakt, že je jediným používateľom prihláseného označenia, v preskúvanom prípade neboli predložené 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 č. spisu POZ 426-2015, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu poukázal na ochranné známky, ktoré podľa jeho názoru majú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám rovnaký charakter ako prihlásené označenie k nárokovánemu zoznamu tovarov a služieb a napriek tomu boli zaregistrované do registra ochranných známk. K týmto argumentom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

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, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, 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. Samotný zápis ochranných známk v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

Len na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napríklad v súvislosti s ochrannými známkami č. 241005 „VESELÉ VÍNO“ a č. 236309 „Elektronický strážca“ zistil, že v rámci skúmania splnenia podmienok zápisnej spôsobilosti predmetných označení úrad namietol existenciu prekážok brániacich ich zápisu do registra ochranných známk, konkrétne chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť a opisný charakter, ktoré však boli na základe vyjadrenia prihlasovateľa a doložených dôkazových materiálov prekonané. Čo sa týka ochrannej známky č. 237568 „VašeŠošovky“, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že úrad začal 20. novembra 2015 v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach konanie o vyhlásení tejto ochrannej známky za neplatnú z vlastného podnetu práve z dôvodu nedostatku

rozlišovacej spôsobilosti a opisnosti označenia „VašeŠošovky“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu vecí a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „Via Carpathica“, č. spisu POZ 426-2015, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica