



Banská Bystrica 9. 3. 2018
POZ 2414-2015/II-11-2018

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. januára 2017 prihlasovateľom Viliamom Turanom TURANCAR, Bratislavská 29, 949 01 Nitra, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2414-2015/Z-447-2016 z 10. novembra 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „ŽLTÝ exPres“, č. spisu POZ 2414-2015, 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 neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2414-2015/Z-447-2016 z 10. novembra 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2414-2015/Z-447-2016 z 10. novembra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky v priloženej úprave „ŽLTÝ exPres“, č. spisu POZ 2414-2015 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015“), pre všetky nárokované služby.

Napadnuté rozhodnutie bolo odôvodnené konštatovaním, že slovné označenie v priloženej úprave „ŽLTÝ exPres“ vo vzťahu k nárokovanej službe v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlásených služieb, čím toto označenie zároveň napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplynulo z významu slovných prvkov tvoriacich prihlásené označenie, v ktorom slovo „*expres*“ znamená „*dial'kový rýchlik alebo autobus*“ (Krátky slovník slovenského jazyka 4, SAV Bratislava 2003) a slovný prvok „*žltý*“ označuje konkrétnu farbu farebného spektra. Žltá farba, ktorou sú tieto slovné prvky tiež napísané, sa podľa názoru prvostupňového orgánu bežne používa v súvislosti s pozemnými dopravnými prostriedkami. Prvostupňový orgán konštatoval, že ani kombinácia malých a veľkých písmen v slovnom prvku „*exPres*“, na ktorú poukázal prihlasovateľ, nemá žiadny vplyv na opisný charakter prihláseného označenia. Prihlásené označenie tak, ako celok, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností len informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný spotrebiteľ, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, že prihlasovateľ poskytuje svoje služby v oblasti prepravy cestujúcich prostredníctvom žltých dial'kových rýchlikov alebo žltých autobusov. Použitie grafických prvkov v podobe žltej farby či striedania veľkých a malých písmen v slovných prvkoch prihláseného označenia, ktorými argumentoval prihlasovateľ, nedokáže podľa prvostupňového orgánu odpútať pozornosť spotrebiteľa od jasného opisného odkazu prihláseného slovného spojenia „ŽLTÝ exPres“. Prvostupňový orgán sa preto nestotožnil s názorom prihlasovateľa, že kombinácia uvedených znakov prihláseného označenia je dostatočná na zabezpečenie jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Okrem toho prvostupňový orgán preskúmal prihlasovateľom predložené dôkazové materiály a zistil, že tieto prihlásené označenie buď vôbec neobsahujú (dôkazy č. 1, č. 7, č. 9 a č. 12) alebo neobsahujú údaj, kedy a v akom rozsahu boli príslušnej verejnosti na území Slovenskej republiky sprístupnené (dôkazy č. 2 až č. 6, č. 10, č. 11 a č. 13 až č. 15). Na základe uvedeného prvostupňový orgán konštatoval, že v konaní nebolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného slovného označenia v priloženej úprave „ŽLTÝ exPres“ vo vzťahu k nárokoványm službám pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015 v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 1. februára 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie sa k zisteniam v ňom uvedeným. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 17. marca 2016 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu. Súčasne vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie v dôsledku jeho dlhodobého používania vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nadobudlo pre tieto služby rozlišovaciu spôsobilosť, na preukázanie čoho predložil dôkazové materiály. Prvostupňový orgán vyjadrenie prihlasovateľa a ním predložené dôkazové materiály nepovažoval za dostatočné na prekonanie zistených zápisných prekážok, a preto pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. V jeho odôvodnení uviedol, že napadnuté rozhodnutie vychádza z nedostatočne zistených skutočností vyplývajúcich z predložených dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Prihlasovateľ konkrétne nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že dôkazy č. 1, č. 7, č. 9 a č. 12 neobsahujú prihlásené označenie. Argumentoval pritom tým, že aj keď dôkaz č. 1 (t. j. faktúra za výrobu polepov a cestovných poriadkov, september 2006) neobsahuje priamo prihlásené označenie, je z neho zrejmé, že už v roku 2006 boli dané do výroby polepy a cestovné poriadky obsahujúce prihlásené označenie (položky č. 1 a 3 predmetnej faktúry). To, že daný dokument neobsahuje farebné vyobrazenie označenia „žltý expres“, nesvedčí podľa prihlasovateľa o tom, že spomínané polepy a cestovné poriadky obsahovali iné farebné prevedenie tohto označenia ako to, v akom je prihlásené na zápis. V súvislosti s uvedeným poukázal na to, že podľa doterajšej praxe, ako aj dôvodovej správy k zákonu č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach patria faktúry medzi základné dôkazy, ak konkrétne vyobrazenie označenia je dokumentované ďalšími dôkazmi. Podobne k dôkazu č. 7 (t. j. plagát „PARKOVANIE ZADARMO“) prihlasovateľ uviedol, že hoci ani tento neobsahuje priamo prihlásené označenie, vyplýva z neho, že aj v roku 2015 jazdili autobusy s označením „žltý expres“. Vo vzťahu k dôkazu č. 12 (t. j. tlačová správa s názvom „Nové akciové ceny Žltého Expressu aj parkovanie ZADARMO“) poznamenal, že tento obsahuje prihlásené označenie ako súčasť webovej adresy.

V odôvodnení rozkladu prihlasovateľ poukázal tiež na to, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia môže vyplývať nielen z jeho samotného používania, ale aj z jeho používania spoločne s inou ochrannou známkou alebo ako súčasťou ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-488/06 P L & D SA vs. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zo 17. júla 2008). Z uvedeného možno teda vyvodiť, že prihlásené označenie môže byť súčasťou aj iných označení.

V spojitosti s dôkazmi č. 2 až č. 6 (t. j. fotokópie cestovných poriadkov autobusových liniek) konštatoval, že každý z týchto dokumentov obsahuje dátum platnosti príslušného cestovného poriadku. Je teda zrejmé, že doložené cestovné poriadky boli verejnosti k dispozícii minimálne od príslušného dátumu a tiež, že v tomto období jazdili autobusy s prihláseným označením.

Čo sa týka dôkazov č. 10, č. 11, č. 14 a č. 15 (t. j. fotografie bilbordov a iných reklamných zariadení), k týmto prihlasovateľ poznamenal, že okrem toho, že dokumentujú rozsah spojov jazdiacich s označením „žltý expres“ na niektorých linkách, propagujú tiež autobusové linky s týmto označením. Keďže ide o trvalo osadené bilbordy, možno predpokladať, že boli umiestnené pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015, aby propagovali linky autobusov žltý expres s príslušným označením, ktoré začali jazdiť už niekoľko rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Z vyššie uvedeného rozboru predložených dokladov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti podľa názoru prihlasovateľa vyplýva široký rozsah, intenzita, propagácia a dĺžka používania prihláseného označenia, na základe ktorého toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasovateľa a pre jeho služby, a preto je relevantná verejnosť schopná identifikovať služby prihlasovateľa a odlišiť ich od rovnakých služieb iných subjektov.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015 postúpil na zverejnenie.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnej ochrannej známky v priloženej úprave „ŽLTÝ exPres“, č. spisu POZ 2414-2015, bola prihlasovateľom Viliamom Turanom TURANCAR, Bratislavská 29, 949 01 Nitra, podaná 30. novembra 2015 pre služby „osobná doprava (autobusová, automobilová, medzinárodná, vnútroštátna); prepravné služby; taxislužba; poskytovanie pomoci pri doprave; sprostredkovanie prepravy; prenájom automobilov; organizovanie ciest; rezervácie miesteniiek; rezervácie dopravy prostredníctvom cestovných kancelárií; sprevádzanie turistov; preprava turistov; rezervácie zájazdov; turistické kancelárie (okrem rezervácií hotelového ubytovania); turistické prehliadky; organizovanie výletov a exkurzií; prenájom vozidiel; služby výletných lodí; odborné poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

ŽLTÝ expres

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené pokiaľ ide o posúdenie otázky, či prihlasovateľ na základe ním predložených dôkazových materiálov preukázal, že prihlásené označenie používaním nadobudlo v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť pre služby, pre ktoré je prihlásené na zápis do registra, pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015.

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 nutné vziať do úvahy pojem, 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 odlišiť 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 predmetnom ustanovení 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.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „ŽLTÝ exPres“ napísaným v mierne upravenom type písma žltej farby bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. V predmetnom slovnom spojení, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, výraz „žltý“ pomenúva konkrétny druh farby a slovo „expres“ okrem iného znamená „*diaľkový rýchlik alebo autobus*“ alebo aj „*rýchle, rýchly, expresný*“ (Krátky slovník slovenského jazyka 4, SAV, Bratislava 2003). Z uvedeného vyplýva, že slovné spojenie „ŽLTÝ exPres“ môže byť relevantnou verejnosťou, ktorou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť využívajúca služby v oblasti dopravy a prepravy, vnímané ako diaľkový rýchlik alebo diaľkový autobus žltej farby. V nadväznosti na vyššie uvedený význam slova „expres“ pritom nemožno úplne vylúčiť ani tú možnosť, že relevantný spotrebiteľ si dané spojenie bude asociovať aj s inými „zrýchlenými“ dopravnými prostriedkami v žltej farbe.

Čo sa týka grafických prvkov prihláseného označenia, ktorými sú žltá farba použitého písma a jeho veľmi jemná štylizácia (postrehnuteľná viac pri druhom slovnom prvku „exPres“), tieto orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za rozhodné z hľadiska celkového dojmu, ktorým pôsobí prihlásené označenie na relevantného spotrebiteľa. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v prihlásenom označení je použitý iba veľmi mierne upravený typ písma, ktorého grafická úprava má skôr dekoratívny charakter. Táto grafická úprava nie je natoľko osobitá a výrazná, aby dokázala odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú slovné prvky prihláseného označenia. Význam použitia žltej farby pri slovných prvkoch tvoriacich prihlásené označenie, z ktorých prvý indikuje práve túto farbu, navyše potláča tiež tá skutočnosť, že táto farba sa v súčasnosti bežne používa v súvislosti s dekoráciou dopravných prostriedkov určených na prepravu osôb alebo aj tovarov. Na uvedenú skutočnosť upozornil aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. V súvislosti s vyššie uvedeným možno teda uzavrieť, že použitej grafickej úprave bude relevantná verejnosť venovať minimálnu pozornosť.

S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie „ŽLTÝ exPres“ bude relevantnou verejnosťou ako celok vnímané len ako odkaz na zrýchlenú dopravu a prepravu uskutočňovanú dopravnými prostriedkami žltej farby, a preto takéto označenie bez ďalšieho dištingtívneho prvku iba priamo opisuje povahu a zameranie služieb „*osobná doprava (autobusová, automobilová, medzinárodná, vnútroštátna); prepravné služby; taxislužba; preprava turistov; služby výletných lodí*“, resp. s nimi súvisiacich či doplnkových služieb „*poskytovanie pomoci pri doprave; sprostredkovanie prepravy; prenájom automobilov; organizovanie ciest; rezervácie miesteniek; rezervácie dopravy prostredníctvom cestovných kancelárií; sprevádzanie turistov; rezervácie zájazdov; turistické kancelárie (okrem rezervácií hotelového ubytovania); turistické prehliadky; organizovanie výletov a exkurzií; prenájom vozidiel; odborné poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu*“ prihlásených v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie uvedenú kategóriu dopravných a prepravných služieb a s nimi súvisiacich služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto služby poskytuje.

Vo všeobecnosti platí, že opisné označenia nie sú spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože nie sú schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlíšenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Keďže prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či štylistické prvky, ktoré by mu ako celku umožnili plniť uvedenú funkciu ochrannej známky, ale vo svojej komplexnosti iba bezprostredne informuje o povahe a zameraní služieb nárokových v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, takéto označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je tiež dôvodné konštatovať existenciu dôvodu zápisnej nespôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Záver prvostupňového orgánu o naplnení znakov uvedených zápisných výluk je preto potrebné považovať za vecne správny.

Čo sa týka vyššie uvedenej možnosti prihlasovateľa preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre jeho inak nedištingtívne či opisné označenie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciou spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej

spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 30. november 2015, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v konaní pred prvostupňovým orgánom nasledujúce dôkazové materiály:

- fotokópiu faktúry č. 460/06 z 18. septembra 2006 (dôkaz č. 1);
- fotokópie cestovných poriadkov autobusových liniek (dôkazy č. 2 až č. 6 a dôkaz č. 8);
- plagát „PARKOVANIE ZADARMO“ (dôkaz č. 7);
- prvú stranu PDF dokumentu „Turancar NR 3“ spolu s fotografiou bilbordov (dôkazy č. 9 a č. 10);
- fotografie bilbordov a iných reklamných zariadení (dôkazy č. 11, č. 14 a č. 15);
- tlačovú správu s názvom „Nové akciové ceny Žltého Expressu aj parkovanie ZADARMO“, uverejnenú 2. marca 2015 na internetovej stránke sme.sk (dôkaz č. 12);
- plagát „ŽLTÝ EXPRES AKCIOVÉ CENY!“ (dôkaz č. 13).

Na základe preskúmania uvedených dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že dôkazy č. 1, č. 7, č. 9 a č. 12 prihlásené označenie vôbec neobsahovali a dôkazy č. 2 až č. 6, č. 10, č. 11 a č. 13 až č. 15 neobsahovali údaj, kedy a v akom rozsahu boli príslušnej verejnosti na Slovensku sprístupnené. Konštatoval preto, že podmienky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach neboli naplnené.

Prihlasovateľ v rozklade vyjadril nesúhlas s týmto záverom prvostupňového orgánu, keďže podľa jeho názoru prostredníctvom uvedených dôkazových materiálov dostatočne preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k všetkým nárokovým službám.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov uvádza nasledovné.

Z fotokópie faktúry z 18. septembra 2006 (dôkaz č. 1) vyplýva, že táto bola prihlasovateľovi vystavená Miroslavom Jiráňekom – BEPA, reklamná agentúra, za výrobu a polep reklamných materiálov a informačných tabuliek pre linkové autobusy. Tieto reklamné materiály a informačné tabuľky obsahovali okrem iného text „Žltý expres“.

Predložené fotokópie cestovných poriadkov (dôkazy č. 2 až 6 a dôkaz č. 8) sa týkajú autobusových liniek Nitra – Bratislava, Bratislava – Nitra, Banská Bystrica – Praha, Humenné – Gent (Belgicko), Humenné – Amsterdam (Holandsko) a Humenné – Bern (Švajčiarsko). Niektoré z týchto dokladov s textom „MÁME RADI ŽLTÉ AUTOBUSY – CESTUJTE S NAMI PO EURÓPE“, resp. „MÁME RADI ŽLTÉ AUTOBUSY – PO SLOVENSKU, PO EURÓPE“ (dôkazy č. 3 a č. 4) obsahujú tiež informácie o trasách autobusových liniek premávajúcich v rámci Slovenska, ale aj zo slovenských miest do rôznych európskych miest. Doklady predložené v rámci tejto skupiny dôkazov obsahujú slovné označenie „ŽLTÝ EXPRES“ vyobrazené v žltej farbe s červeným obrysom, umiestnené predovšetkým v ich hornej časti, odkazy na internetovú stránku www.zltyexpres.sk, ako aj údaj o ich platnosti (jún 2013, september 2013, november 2013 a február 2015). Zároveň z nich vyplýva, že rezerváciu a predaj cestovných lístkov na uvedených autobusových linkách zabezpečuje subjekt TURANCAR bus lines.

V súvislosti s plagátom „PARKOVANIE ZADARMO“ (dôkaz č. 7) možno poznamenať, že tento opisuje ponuku spoločnosti TURANCAR na využitie parkovacích miest v blízkosti autobusovej stanice v Nitre. V zmysle tejto ponuky je parkovné pre klientov spoločnosti TURANCAR cestujúcich „Žltým Expressom“ zadarmo. Súčasťou plagátu je aj mapa, ktorá ukazuje, ako sa dostať na parkovisko od autobusovej stanice, ako aj červené označenie „TURANCAR“. Ponuku bolo možné využiť od 2. februára 2015.

Dokument „Turancar NR 3“ (dôkaz č. 9), vyhotovený spoločnosťou euroawk, poukazuje na časové obdobie od 1. marca 2015 do 31. marca 2015 a tiež obsahuje identifikáciu prihlasovateľa. Žiadne ďalšie údaje nie sú z dokladu zrejme. Na uvedený dokument však nadväzuje fotografia bilbordov (dôkaz č. 10) obsahujúceho vyobrazenie slovného označenia „ŽLTÝ EXPRES“ v žltej farbe na červenom podklade, ako aj červené označenie „TURANCAR“. Podľa popisu k fotografii bol daný bilbord umiestnený v okolí autobusovej stanice v Nitre.

Na fotografii bilbordov spoločnosti ISPA reklamná agentúra (dôkaz č. 11) a fotografiách iných reklamných zariadení (dôkazy č. 14 a č. 15) je vidieť vyobrazenie prihláseného označenia na červenom podklade, spolu

s červeným označením „TURANCAR“, príp. aj odkaz na internetovú stránku www.turancar.sk. Prvá fotografia (dôkaz č. 11) zachytáva bilbord umiestnený v okolí autobusovej stanice v Nitre, čo vyplýva z popisu k tejto fotografii. Uvedené fotografie boli podľa prihlasovateľa urobené v máji roku 2015 (dôkaz č. 11), resp. v roku 2013 (dôkazy č. 14 a č. 15), čo je uvedené pri vymenovaní dôkazov vo vyjadrení prihlasovateľa k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Podľa tlačovej správy „Nové akciové ceny Žltého Expressu aj parkovanie ZADARMO“ zverejnenej 2. marca 2015 na internetovej stránke sme.sk (dôkaz č. 12) obsahujúcej aj vyobrazenie označenia „TURANCAR bus lines“ spoločnosť TURANCAR zaviedla od 2. februára 2015 nové akciové ceny cestovného na trase Nitra – Bratislava a späť. Tlačová správa zároveň informuje, že spoločnosť TURANCAR sa rozhodla ponúknuť cestujúcim možnosť využitia parkovacích miest v tesnej blízkosti autobusovej stanice v Nitre. Súčasťou tlačovej správy je súhrnný cestovný poriadok týkajúci sa uvedenej trasy a fotografia autobusu so žltým označením „www.zltyexpres.sk“.

Plagát „ŽLTÝ EXPRES AKCIOVÉ CENY!“ (dôkaz č. 13) informuje o akciových cenách na trase Nitra – Bratislava a späť a tiež o záchytnom parkovisku. Jeho vyobrazenie korešponduje s vyobrazením bilbordov zachytených na vyššie opísaných fotografiách (dôkazy č. 10 a č. 11). Na plagáte sa nachádza ako prihlásené označenie, tak aj označenie „TURANCAR bus lines“ spolu s odkazom na internetovú stránku www.turancar.sk. Plagát neobsahuje žiaden relevantný časový údaj.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia všetkých predložených dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, dospel k nasledovným záverom.

Na úvod je potrebné poukázať na to, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil niektoré dôkazové materiály, a to konkrétne dôkazy č. 2 až č. 6 a č. 10 (cestovné poriadky a fotografiu bilbordov), keď konštatoval, že z nich nie je zrejmé, kedy boli sprístupnené príslušnej verejnosti. Dôkazy č. 2 až č. 6 preukazujú existenciu cestovných poriadkov upravujúcich príchody a odchody autobusov na presne špecifikovaných trasách v rámci územia Slovenska, ale aj zo Slovenska do rôznych európskych miest, pričom ako deň/mesiac začiatku platnosti týchto cestovných poriadkov sú uvedené jún 2013, september 2013, 9. september 2013, november 2013. Možno teda dôvodne predpokladať, že najneskôr od príslušných dátumov boli tieto dostupné verejnosti. V súvislosti s fotografiou bilbordov (dôkaz č. 10) je potrebné uviesť, že táto pochádza z obdobia od 1. marca 2015 do 31. marca 2015, čo preukazuje dokument „Turancar NR 3“ od reklamnej spoločnosti euroawk (dôkaz č. 9), ktorého je táto fotografia súčasťou. Možno preto tiež považovať za preukázané, že minimálne v uvedenom období bol tento bilbord prístupný verejnosti. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že z uvedených dokladov nie je zrejmé, kedy boli verejnosti sprístupnené. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že podmienka datovania uvedených dôkazových materiálov do obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015 je splnená. Ide pritom o dôkazové materiály obsahujúce označenie „ŽLTÝ exPres“, na ktoré je potrebné prihliadať pri posúdení používania prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Pokiaľ ide o ďalšiu podmienku vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, nesplnenie ktorej prvostupňový orgán konštatoval v napadnutom rozhodnutí vo vzťahu k dôkazom č. 1, č. 7, č. 9 a č. 12, a to podmienku používania označenia v takej podobe, v akej bolo prihlásené na zápis, k tejto orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prihlásené označenie „ŽLTÝ exPres“ je v prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015 nárokované ako slovné označenie v priloženej úprave. Z jeho vyobrazenia je zrejmé, že ochrana prostredníctvom tejto prihlášky sa požaduje pre slovné spojenie „ŽLTÝ exPres“ napísané veľmi jemne upraveným (takmer až bežným) typom písma žltej farby, v ktorom sa určité štylistické prvky sústreďujú najmä v jeho druhom slovnom prvku „exPres“. Z dokladov predložených prihlasovateľom a preukázateľne spadajúcich do relevantného obdobia vyplýva používanie slovného označenia „ŽLTÝ EXPRES“ v určitej grafickej úprave, ktorého vyobrazenie buď úplne korešponduje s podobou, v akej sa prihlásené označenie nachádza v prihláške ochrannej známky (dôkaz č. 9 v spojení s dôkazom č. 10), prípadne sa od nej líši iba nepatrne (napr. použitím červeného obrysu pri dôkazoch č. 2 až č. 6 a č. 8). Z dôkazu č. 12 vyplýva spôsob označenia samotných autobusov, na ktorých sa nachádzala internetová adresa www.zltyexpres.sk v žltom vyhotovení. Orgán rozhodujúci o rozklade sa v tejto súvislosti stotožňuje s názorom prihlasovateľa, že aj takéto použitie možno akceptovať ako používanie prihláseného označenia, a to vzhľadom na skutočnosť, že pridanie prvkov „www.“ a „sk“ nemení jeho rozlišovaciu spôsobilosť, rovnako ako ani absencia veľmi nenápadnej úpravy písma nárokovanej v prihlásenom označení. Hoci prvostupňový orgán správne poznamenal, že dôkazy č. 1, č. 7 a č. 9 neobsahujú priamo prihlásené

označenie, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno prehliadnúť skutočnosť, že dôkazové materiály č. 1 a č. 7 obsahujú slovné označenie „ŽLTÝ EXPRES“ v bežnom písme, pričom tieto dôkazové materiály je potrebné hodnotiť v spojení s ostatnými predloženými dokladmi, z ktorých vyplýva, akým spôsobom bolo označenie „ŽLTÝ EXPRES“ v relevantnom období používané, a teda je potrebné zohľadniť aj skutočnosti vyplývajúce z dôkazov č. 1 a č. 7. Ako už bolo vyššie uvedené, dôkaz č. 9 je potrebné hodnotiť spolu s dôkazom č. 10, ktorý obsahuje vyobrazenie prihláseného označenia, pretože tieto dôkazy sú súčasťou toho istého dokumentu.

Posúdením prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach je vzhľadom na uvedené potrebné dospieť k záveru, že dôkazové prostriedky predložené v konaní pred prvostupňovým orgánom preukazujú používanie prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, a to v podobe, ktorá je relevantná na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s posúdením naplnenia podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v dôsledku jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015 však orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predloženými dôkazovými materiálmi spadajúcimi do rozhodného časového obdobia nebolo preukázané, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovanej službám na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že prihlasovateľ síce preukázal polep autobusov a výrobu informačných tabuliek s týmto označením už v roku 2006, zo žiadnych dôkazových materiálov však nevyplýva intenzita a rozsah používania prihláseného označenia v tom čase a ani v nasledujúcom období vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. Ďalšie dôkazové materiály spadajú až do obdobia roku 2013. V tomto prípade ide o cestovné poriadky, z ktorých je zrejmé, že označenie „ŽLTÝ exPres“ sa používalo v súvislosti s prevádzkovaním viacerých liniek, ktoré premávali na území Slovenskej republiky, resp. z územia Slovenskej republiky do zahraničia. V tejto súvislosti je však tiež potrebné konštatovať, že len predloženie cestovných poriadkov, bez ďalšieho, nemožno považovať za dostatočné na preukázanie takej intenzity a rozsahu používania prihláseného označenia, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám. Uvedené doklady totiž vyjadrujú ponuku služieb, a nie je zrejmé, v akom rozsahu sa s ňou spotrebiteľia reálne oboznámili, resp. predmetné služby využívali, a nevypovedajú ani o podiele, v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, a preto nie sú spôsobilé preukázať, ako bolo prihlásené označenie širokou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané. Napokon čo sa týka dôkazových materiálov osvedčujúcich skutočnosti spadajúce do roku 2015 (t. j. plagátu „PARKOVANIE ZADARMO“, cestovného poriadku s platnosťou od 2. februára 2015, tlačovej správy s názvom „Nové akciové ceny Žltého Expressu aj parkovanie ZADARMO“ a fotografie bilboardu, ktorá je súčasťou PDF dokumentu „Turancar NR 3“), ani tieto nepreukazujú dostatočnú intenzitu a rozsah používania, resp. nepreukazujú podiel prihláseného označenia na trhu. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že dôkazové materiály datované do roku 2015 sa všetky týkajú linky medzi Nitrou a Bratislavou, resp. bezplatného parkovania v Nitre pre klientov cestujúcich „Žltým Expressom“. Rovnako bilbord na spomínanej fotografii sa podľa údajov v dokumente, ktorého je súčasťou, nachádza v Nitre.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, t. j. skutočnosť, že veľká časť spotrebiteľskej verejnosti vníma prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu nárokovanej služby, je povinný preukázať prihlasovateľ, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. V predmetnom prípade však na základe posúdenia prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov nemožno konštatovať, že prihlasovateľ preukázal, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne opisné, bez vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, túto v očiach spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k nárokovanej službám nadobudlo používaním pred podaním prihlášky ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností uzatvára, že v preskúmanom prípade neboli predložené také dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovanej službám pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2414-2015, a preto nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že sa v niektorých ohľadoch nestotožnil s hodnotením prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov

vykonaným prvostupňovým orgánom, stotožňuje sa so záverom, ku ktorému dospel aj prvostupňový orgán, a to že prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto je prihlášku ochrannej známky „ŽLTÝ exPres“, č. spisu POZ 2414-2015, dôvodné zamietnuť.

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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava