



*Banská Bystrica 8. 10. 2019
POZ 416-2017/Z-468-2019*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 416-2017 z 15.2.2017 prihlasovateľa Adamcová Daniela, RNDr., PhD., Cyprichova 90, 831 53 Bratislava 35, SK, ktorého v konaní zastupuje JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Štúrova 3, 811 02 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.07.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „Taste Bratislava“, ktoré je prihlásené pre služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií ubytovania a rezervácií reštaurácií, ďalej pre skupinu služieb súvisiacich s turistickými prehliadkami, organizovaním rôznych zájazdov a pre služby, ktoré majú povahu organizovania rôznych podujatí a ochutnávok, kultúrnych aktivít, zábavy, vzdelávania a tiež pre rôzne druhy s tým súvisiacich tlačovín.

Prihlasované označenie nemá vo vzťahu k nárokovaným službám a tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného značenia do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť chýba prihlásenému označeniu z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností služieb a tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) prekážkou zápisu prihláseného značenia do registra ochranných známk.

Slovné spojenie „Taste Bratislava“ ako celok poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby a tovary súvisia so spoznávaním Bratislavy. Táto

skutočnosť vyplýva z významu anglického slova „taste – t. j. vnímať, ochutnať, okúsiť, chuť, vkus“, ktoré v spojení s názvom mesta Bratislava len vyzýva relevantnú spotrebiteľskú verejnosť na podniknutie krokov smerujúcich k jej aktivitám zrealizovaným v Bratislave (napríklad návšteva Bratislavy a cestovanie po Bratislave, využívanie ubytovacích zariadení Bratislavy, ochutnávanie špecialít v bratislavských reštauráciách, návšteva kultúrnych pamiatok Bratislavy a podobne). Prihlásené označenie je tvorené len jednoduchou odporúčajúcou informáciou, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na nárokových službách a tovaroch bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že ide o služby a tovary zamerané na širšiu problematiku cestovného ruchu v Bratislave. Avšak informácia o obchodnom pôvode takto označených služieb a tovarov v prihlásenom označení obsiahnutá nie je. V prípade nárokových služieb a tovarov je rovnako zrejmé, že označovanie týchto služieb a tovarov prihláseným označením neumožní spotrebiteľskej verejnosti určiť, ktorý subjekt je ich poskytovateľom.

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené výlučne slovné označenie „Taste Bratislava“, ktoré je iba jednoduchým spojením bežných slov, nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky, spočívajúcu v jej schopnosti individualizovať tovary a služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona 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.

Dňa 08.9.2017 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vyjadril názor, že sa s výsledkami prieskumu a právnym názorom úradu nestotožňuje. Označenie, ktoré je predmetom podanej prihlášky ochrannej známky POZ 416-2017 tvorí slovné označenie „Taste Bratislava“, ktoré je prihlasované pre triedy 16 - *Tlačoviny; časopisy (periodiká); tlačené publikácie; brožúry; noviny; knihy; ročenky; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; katalógy; príručky; fotografie; albumy; atlasy; kalendáre; pohľadnice; papiernický tovar,39 - Sprevádzanie turistov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistických plavieb; organizovanie autobusových zájazdov; organizovanie zájazdov a výletov; služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií dopravy,41 - Turistické prehliadky so sprievodcom; zábava; kultúrna činnosť; vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo zábavných festivalov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie degustácií nie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie ochutnávok gurmánskych špecialít nie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií ubytovania; služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií reštaurácií.*

Podľa názoru prihlasovateľa z výsledku prieskumu prihlášky ochrannej známky nie je možné jednoznačne identifikovať pre ktoré tovary, alebo služby podľa úradu nie je možné zapísať nárokovánú ochrannú známku. Prihlasované označenie nemôže byť úradom en block vyhodnotené ako opisné pre všetky tovary, alebo služby, a teda z výsledku prieskumu nie je zrejmé, ktoré položky zo zoznamu tovarov a služieb považuje úrad za opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti, či 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 a služieb. Opisnosť a rozlišovacia spôsobilosť označenia sa musí skúmať a vyhodnocovať ku každému tovaru a každej službe samostatne.

Prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že rozlišovacia spôsobilosť slovného spojenia „Taste Bratislava“, slúži na identifikáciu výrobkov a služieb určitého podnikateľského zámeru prihlasovateľa, a teda na odlišenie tohoto výrobku a služby prihlasovateľa od ostatných výrobkov iných poskytovateľov. Ďalej zdôraznil, že do dnes takéto označenie nepoužíva žiadny podnikateľ, čo tiež naznačuje, že nejde o opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Ak by označenie bolo bez rozlišovacej spôsobilosti, tak ako uvádza úrad, nepochybne by bolo toto označenie bežne v spojení s danými produktami (tovarmi a službami) používané, čo sa však nedeje. Vo všeobecnosti sa pripúšťa, že je postačujúca aspoň minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorú slovné

spojenie „Taste Bratislava“ bez pochyby spĺňa, a to podľa nášho názoru ku všetkým prihlasovaným tovarom, či službám. Samotné spojenie „Taste Bratislava“ podľa výkladu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené služby a tovary súvisia so spoznávaním Bratislavy.

Podľa prihlasovateľa doslovný preklad „Taste Bratislava“, ochutnaj Bratislavu nevypovedá opisným spôsobom o prihlasovaných tovaroch a službách de facto nič. Na to, aby bolo označenie opisné, tak ako tvrdil úrad, by spotrebiteľia museli zmyslovo vnímať Bratislavu prostredníctvom chute, čo dobre nie je možné. Bratislavu, ako mesto totiž nie je reálne možné vnímať prostredníctvom chuťového zmyslového ústrojenstva. Nie je reálne možné aby spotrebiteľ, ktorému sú tovary a služby určené „ochutnal“ Bratislavu.

Prihlasovateľ vyjadril názor, že nejde teda len o jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu, že služby súvisia so spoznávaním Bratislavy a teda v mysli spotrebiteľa musí prebehnúť myšlienkový proces, ktorý identifikuje tovar alebo službu na základe slovnej hračky „Taste Bratislava“ tak, že tieto tovary alebo služby priradí ku konkrétnemu poskytovateľovi služieb, ktorým je práve prihlasovateľ. Spoznávanie ako také nie je obsahovo ani významovo priamo obsiahnuté v prihlasovanom označení. Preklad slovného spojenia Taste Bratislava, a teda ochutnaj Bratislavu, zo strany spotrebiteľa nie je možné interpretovať tak, že opisným spôsobom spotrebiteľovi tlmočí aktivity, ktoré sú doslovným prekladom slovného označenia „Taste Bratislava“. O tejto skutočnosti svedčí tiež fakt, že na Úrade priemyselnom vlastníctva Slovenskej republiky, ale aj na zahraničných úradoch priemyselného vlastníctva sú zapísané viaceré ochranné známky, ktoré sú zložené zo slova „Taste“ a z označenia mesta, alebo štátu ako sú Taste of Heimat (DE), Taste of Berlin (DE), Taste Slovakia-chute Slovenska (SK), Taste of Munchen (DE), Taste of Koln (DE), Taste of Hamburg (DE), TASTE OF DUBLIN (IR), Taste of Helsinki (FI), Taste of World (DK), TASTE OF LISABOA (PT), Taste of Frankfurt (DE), Taste of Split (HR), TASTE HUNGARY (HU), Taste BARCELONA (EM), pričom uvedené označenia sú registrované pre zhodné tovary a/ alebo služby.

Vzhľadom na vyššie uvedenú argumentáciu prihlasovateľ požiadal úrad, aby podanú prihlášku zverejnil vo vestníku.

Dňa 13.10.2017 bola úradu doručená doplnená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Prihlasovateľ sa snažil vo svojom doplnení odpovede k prieskumu zápisnej spôsobilosti poukázať na to, že toto označenie používa označenie na označovania svojich služieb intenzívne približne 2 roky, a od toho momentu pod týmto označením poskytol služby tisícom spokojných klientov. Pod rovnakým označením Taste Bratislava má prihlasovateľ vytvorené účty na najnavštevovanejších cestovateľských portáloch a sociálnych sieťach, ako sú Tripadvisor, Facebook a Google, ako aj že spolupracuje aj s lokálnymi organizáciami a samosprávou, kde svoje služby pod značkou prezentuje a predáva na oficiálnych stránkach Hlavného mesta SR Bratislavy a tiež prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a prostredníctvom Turistického informačného centra Bratislava Tourist Board.

Prihlasovateľ zdôraznil, že spolupracuje so zahraničnými cestovnými kancelárkami, ktorí prostredníctvom prihlasovateľa nakupujú prihlasované služby pre svojich klientov a je jediným spoločníkom a konateľom obchodnej spoločnosti s obchodným menom Taste Bratislava, s.r.o. Všetky vyššie uvedené a dlhodobé aktivity prihlasovateľa spôsobili, že prihlasované označenie je vnímané relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou ako označenie výrobkov a služieb konkrétneho podnikateľa, ktorým je prihlasovateľ, pod touto značkou očakávajú istú kvalitu a úroveň služieb. Je preto nežiadúce, aby takto vžitému označeniu nebola poskytnutá ochrana formou ochrannej známky, rovnako ako je nežiadúce, aby toto označenie používal akýkoľvek iný podnikateľ, čím by došlo k vyvolaniu nebezpečenstva zámény na strane spotrebiteľa ohľadom pôvodu tovarov a služieb.

Zároveň ako dôkaz uvedených tvrdení predložil, náhľad na webové sídlo prihlasovateľa, náhľad na webové stránky Tripadvisor, Facebook a Google, náhľad na oficiálnu webovú stránku Hlavného mesta SR Bratislavy, referencie Turistického informačného centra Bratislava Tourist Board a výpis z obchodného registra spoločnosti.

V prípade potreby je prihlasovateľ ochotný predložiť na nahliadnutie zmluvné vzťahy s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu a faktúry, ktorými prihlasovateľ fakturoval za služby svojim klientom. Vzhľadom na citlivú povahu týchto informácií a obchodné tajomstvo považujeme za potrebné tieto informácie chrániť a nie je možné sprístupňovať ich v celom rozsahu.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie **Taste Bratislava** prihlasované pre tovary a služby v triedach 16 - *Tlačoviny; časopisy (periodiká); tlačené publikácie; brožúry; noviny; knihy; ročenky; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; katalógy; príručky; fotografie; albumy; atlasy; kalendáre; pohľadnice; papiernický tovar*, 39 - *Sprevádzanie turistov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; turistické prehliadky (doprava); organizovanie turistických plavieb; organizovanie autobusových zájazdov; organizovanie zájazdov a výletov; služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií dopravy*, 41 - *Turistické prehliadky so sprievodcom; zábava; kultúrna činnosť; vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo zábavných festivalov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie degustácií nie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie ochutnávok gurmánskych špecialít nie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí*, 43 - *Služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií ubytovania; služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií reštaurácií* medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov a s nimi súvisiacich obchodných služieb.

Vyššie uvedené vyplýva zo skutočnosti, že označenie „Taste Bratislava“ je dvojslovným pomenovaním, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len informáciu o druhu tovaru alebo služby, avšak bez akéhokoľvek iného údaja na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je z označenia „Taste Bratislava“ zrejmé, že ide len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že takto označené tovary a služby súvisia so spoznávaním Bratislavy. Táto skutočnosť vyplýva z významu anglického slova „taste – t. j. vnímať, ochutnať, okúsiť, chuť, vkus“, ktoré v spojení s názvom mesta Bratislava len vyzýva relevantnú spotrebiteľskú verejnosť (ktorú v danom prípade tvoria turisti, návštevníci Bratislavy) na podniknutie krokov smerujúcich k jej aktivitám zrealizovaným v Bratislave. Relevantná spotrebiteľská verejnosť teda označenie „Taste Bratislava“ vníma ako konkrétnu výzvu na spoznávanie hlavného mesta Slovenska pričom je zrejmé, že spoznávanie miest je prirodzene spojené so službami ako sú „*turistické prehliadky so sprievodcom; zábava; kultúrna činnosť; vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo zábavných festivalov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie degustácií nie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie ochutnávok gurmánskych špecialít nie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie večierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí* (t. j. služby nárokované v triede 41 predmetnej prihlášky ochrannej známky)“ a rovnako aj so službami, ktoré majú charakter „*sprevádzania turistov; poskytovania informácií o cestovnej trase; turistických prehliadok (doprava); organizovania turistických plavieb; organizovania autobusových zájazdov; organizovania zájazdov a výletov; služieb cestovných kancelárií v oblasti rezervácií dopravy* (t. j. služby nárokované v triede 39 predmetnej prihlášky ochrannej známky)“, nevnímajúc služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií ubytovania a služby cestovných kancelárií v oblasti rezervácií reštaurácií (t. j. služby nárokované v triede 43 predmetnej prihlášky ochrannej známky“. V spojitosti s takýmito službami sa bežne využívajú na propagačné účely tlačoviny rôzneho druhu, preto bude relevantná spotrebiteľská verejnosť považovať tovary ako sú „*tlačoviny; časopisy (periodiká); tlačené publikácie; brožúry; noviny; knihy; ročenky; prospekty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; katalógy; príručky; fotografie; albumy; atlasy; kalendáre; pohľadnice; papiernický tovar* (t. j. tovary nárokované v triede 16 predmetnej prihlášky ochrannej známky)“ za tovary doplnkovej povahy vo vzťahu k vyššie uvedeným prihlasovaným službám. Prihlásené označenie je tvorené len jednoduchou odporúčajúcou informáciou, na ktorej pochopenie príslušná spotrebiteľská verejnosť nie je nútená zapojiť svoju myseľ do takej miery, aby bol spustený hlbší kognitívny proces. V prípade použitia prihláseného označenia na nárokových službách a tovaroch bude spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že ide o služby a tovary zamerané na širšiu problematiku cestovného ruchu v Bratislave. V nadväznosti na uvedené by

príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade turista, návštevník Bratislavy, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný vnímal prihlasované označenie ako bežné, nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov a služieb.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení snažil poukázať na skutočnosť, že prihlasované označenie nepoužíva žiadny podnikateľ, čo má naznačovať, že nejde o opisné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Na vyššie uvedené úrad uvádza, že aj keď prihlásené označenie nepoužíva iný subjekt, neznamená to, že označenie vo svojej celkovej kompozícii nie je označením opisným. Takéto označenia sú z hľadiska verejnoprávných dôvodov označeniami, ktoré treba považovať za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení snažil upriamiť pozornosť, že opisnosť a rozlišovacia spôsobilosť označenia sa musí skúmať a vyhodnocovať ku každému tovaru a každej službe samostatne. Na vyššie uvedené úrad uvádza, že je to práve úrad, ktorý musí a je povinný pri každom jednom rozhodnutí brať na zreteľ resp. skúmať a vyhodnocovať zápisnú spôsobilosť prihlasovaného označenia vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám v zmysle platných právnych ustanovení zákona o ochranných známkach pričom je nutné uviesť, že možnosť zápisu označenia je potrebné posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucích sa ku konkrétnemu označeniu. V tejto súvislosti úrad uvádza, že prihlasované označenie je len jednoduchým dvojslovným označením a nenesie v sebe žiaden prvok, ktorý by dodával prihlasovanému označeniu prvok dištinktivnosti. Prihlasované označenie je tvorené jednoduchým tlačným písmom. Je tiež potrebné zdôrazniť, že grafická úprava prihláseného označenia **Taste Bratislava** neobsahuje žiaden dištinktivný prvok, ktorý by označeniu dodal rozlišovaciu funkciu. V prípade prihláseného označenia ide pritom o taký tvar písma, (veľké a malé tlačené písmená bežného typu), ktoré samotnému významu nepridávajú na zvláštnosti, a teda neprispievajú k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti označenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že prihlásené označenie nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je poukazovanie prihlasovateľa na minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nenáležité.

Podobne vyznieva aj snaha prihlasovateľa upozorniť na to, že nejde len o jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu súvisiacu so spoznávaním Bratislavy, ale že v mysli spotrebiteľa musí prebehnúť myšlienkový proces, ktorý identifikuje tovar na základe slovnej hračky „Taste Bratislava“. Na vyššie uvedené úrad uvádza, že ani po sémantickej stránke nie je prihlasované označenie ničím výnimočným, čím by priemerný spotrebiteľ mohol vnímať dané označenie ako dištinktivné. Navyiac okrem uvedenej proklamácie nedoložil prihlasovateľ žiaden doklad, ktorým by presvedčil úrad o pravdivosti tohto tvrdenia, teda že ide o slovnú hračku. Vo svojom vyjadrení ďalej upozornil, že ide o zložené označenie pozostávajúce z 2 slovných prvkov „Taste“ a „Bratislava“ a spoznávanie ako také nie je obsahovo ani významovo priamo obsiahnuté v prihlasovanom označení.

Prihlasovateľ argumentuje doslovným prekladom prihláseného označenia, t. j. vo význame „ochutnaj Bratislavu“ ku ktorému uvádza, že pri takomto výklade významu prihláseného označenia nie je možné hovoriť o jeho opisnosti vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám, pretože Bratislavu ako mesto nie je možné vnímať prostredníctvom chuťového zmyslového ústrojenstva. Na vyššie uvedené úrad uvádza, že je to práve prihlasovateľ, ktorý sa svojím tvrdením snaží odpútať pozornosť úradu od skutočného významu prihlasovaného označenia. Úrad totiž vo výsledku vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 18.7.2017 neargumentoval doslovným prekladom prihláseného označenia, ale poukazoval na jeho zrozumiteľný význam (odkaz, výzvu) určenú spotrebiteľskej verejnosti, na podniknutie krokov smerujúcich k jej aktivitám zrealizovaných v Bratislave, z čoho je spotrebiteľskej verejnosti zrejmé, že ide o služby a tovary zamerané na širšiu problematiku cestovného ruchu v Bratislave. Predmetné označenie je potrebné skúmať tak z hľadiska parciálneho, teda po jednotlivých častiach ako aj z hľadiska celku, pričom je potrebné brať do úvahy aj vzájomné súvislosti. V nadväznosti na vyššie uvedené úrad uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že označenie „Taste Bratislava“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám v triedach 16, 39, 41 a 43, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia ako celku môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením výroby a služby zamerané na širšiu problematiku cestovného ruchu v Bratislave. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné spojenie „Taste Bratislava“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci vlastnosti tovarov a služieb, ktoré dané označenie má označovať.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na viacero ochranných známk, ako sú nemecká ochranná známka č. 3020150460907 s názvom Taste of Heimat, nemecká ochranná známka č. 303627344 s názvom „Taste of Berlin“, slovenská ochranná známka č. 243299 s názvom „Taste Slovakia-chute Slovenska“, nemecká ochranná známka č. 3020080296704 s názvom „Taste of Munchen“, nemecká ochranná známka č. 3020080296712 s názvom „Taste of Koln“, nemecká ochranná známka č. 3020080296690 s názvom „Taste of Hamburg“, írsky ochranná známka č. 2003/01176 s názvom „TASTE OF DUBLIN“, fínska ochranná známka č. T201200154 s názvom „Taste of Helsinki“, dánska ochranná známka č. VA 2011 01954 s názvom „Taste of World“, portugalská ochranná známka č. 000517913 s názvom „TASTE OF LISABOIA“, nemecká ochranná známka č. 3020080337796 s názvom „Taste of Frankfurt“, chorvátska ochranná známka č. Z20160870A s názvom „Taste of Split“, maďarská ochranná známka č. M1301056 s názvom „TASTE HUNGARY“, ochranná známka Európskej únie č. 005804562 s názvom „Taste BARCELONA“, ktoré sú zložené zo slova „Taste“ a z označenia mesta alebo štátu. K tomu úrad v prvom rade uvádza, že v prípade ochrannej známky č. 243299 (číslo prihlášky POZ 1740-2015) úrad namietal chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť označenia „Taste Slovakia – chute Slovenska“ a k zápisu do registra ochranných známk tohto označenia došlo až po preukázaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia „Taste Slovakia – chute Slovenska“ pred podaním samotnej prihlášky. K ďalším ochranným známkam zapísaným v iných krajinách EÚ úrad konštatuje, že nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky. Navyše z rozsudkov Súdneho dvora jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby. V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, nemôže automaticky viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Tiež je potrebné doplniť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti daného označenia sa musí vždy vzťahovať k prihlasovaným tovarom a službám a jednak vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvoria spotrebitelia týchto tovarov alebo služieb. V prípade registrovaných ochranných známk na ktoré poukazuje prihlasovateľ v prílohe svojho vyjadrenia možno konštatovať, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Ďalej je potrebné uviesť, že mnohé z registrovaných ochranných známk v zahraničí sú staršieho dáta a že prax v konaní o ochranných známkach na území EÚ sa vyvíja, pričom na druhej strane platí, že hoci je právo priemyselného vlastníctva vo významnej miere harmonizované na území EÚ, predsa len existujú mierne odchýlky v samotnom konaní, ktoré má teritoriálny charakter.

I keď sa prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 08.09.2017 snažil zdôrazniť, že vo všeobecnosti sa pripúšťa, že je postačujúca aspoň minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti, ktorú slovné spojenie „Taste Bratislava“ bez pochyby spĺňa vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným tovarom, či službám, úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Nemožno prihlasovateľovi uprieť snahu preukázať úradu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia aj vo svojom doplnujúcom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti doručenom dňa 13.10.2017, ako napr. náhľad na webové sídlo prihlasovateľa, náhľad na webové stránky Tripadvisor, Facebook a Google, náhľad na oficiálnu webovú stránku Hlavného mesta SR Bratislavy, referencie Turistického informačného centra Bratislava Tourist Board a výpis z obchodného registra spoločnosti. Po preskúmaní predložených dokladov úrad zistil, že meno prihlasovateľa nie je možné na týchto dokladoch nájsť (identifikovať) tak, aby si ho spotrebitelia boli schopní spojiť s prihlasovaným označením. Zároveň ani jeden z týchto dokumentov neobsahuje dátum (priamo, či nepriamo) z pred dátumu podania prihlášky ochrannej známky. Úrad preto vyhodnotil predložené doklady ako doklady, ktoré nie sú schopné preukázať v súvislosti s obdobím pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky tak, aby bolo možné dospieť k záveru, že predmetné označenie nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ v súvislosti s preukazovaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia zdôraznil, že je ochotný predložiť úradu aj ďalšie doklady (faktúry svojim klientom a zmluvy s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu) ale len na nahliadnutie (z dôvodu zachovania obchodného tajomstva). K tejto snahe prihlasovateľa úrad uvádza, že dôkazové materiály musia byť trvalou súčasťou spisu s tým, že môžu byť označené ako „obchodné tajomstvo“. Vzhľadom na to, že z prihlasovateľovho vyjadrenia vyplýva, že nie je ochotný ponechať zmienené dokumenty ako trvalú súčasť spisu, úrad je toho názoru, že tento zámer prihlasovateľa je irelevantný.

Je tiež potrebné dodať, že prihlasovateľovo tvrdenie o tom, že na trhu používa označenie „Taste Bratislava“ sám je bezpredmetné, pretože pre označenie, ktoré nemá vnútornú – inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť je potrebné preukázať jej nadobudnutie v období pred podaním prihlášky tak, že si spotrebiteľská verejnosť spája prihlásené označenie „Taste Bratislava“ výlučne s prihlasovateľkou, ktorou je v tomto prípade fyzická osoba, a nie spoločnosť **Taste Bratislava, s.r.o.** Zároveň úrad zistil, že pred podaním prihlášky tento subjekt neexistoval. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska prihlasovaných tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Úrad je toho názoru, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). 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 jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 16, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177

a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručit:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Panenská 5
811 03 Bratislava-Staré Mesto