



Banská Bystrica 16.05.2023
POZ 2316-2021/Z-153-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2316-2021 z 8.9.2021 prihlasovateľa Nadácia 42, Švabinského 22, Bratislava-Petržalka, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.11.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2316-2021 je slovné označenie „Tatranský pohár – OPEN Tatry“ prihlásené pre služby „organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie seminárov“ v triede 41 a „ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené slovné označenie „Tatranský pohár – OPEN Tatry“ nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 41 a súvisiacim službám v triede 43 rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú druh a zemepisné miesto pôvodu týchto služieb, konkrétne opisujú, že ide o organizovanie turnajov a športových podujatí v tatranskej oblasti, prístupných amatérom i profesionálom. Uvedené vyplýva z významu pojmov tvoriacich označenie, keď slovo „Tatranský“ predstavuje prídavné meno utvorené od zemepisného názvu „Tatry“ (geomorfologický celok na severnom Slovensku a v Poľsku), slovo „pohár“ sa v športovej terminológii spája s významom „symbolickej nádoby udeľovanej ako trofej za víťazstvo v súťaži“ (Krátky slovník slovenského jazyka, Veda 2003) a slovo „OPEN“ v športovej terminológii znamená turnaj prístupný amatérom i profesionálom (In.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO, Prešov, 2003), bežne a často používaný pojem v súvislosti so športovými súťažami. Prihlásené označenie ako celok „Tatranský pohár – OPEN Tatry“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „súťaž o trofej, prístupnú amatérom aj profesionálom organizovanú

v tatranskej oblasti“. Takéto výlučne slovné označenie, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Na základe uvedených skutočností úrad konštatoval, že príslušný spotrebiteľ nárokovaných služieb: „*organizovanie športových súťaží, organizovanie a vedenie seminárov*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého predstavuje široká spotrebiteľská verejnosť s priemerným stupňom pozornosti, ktorú reprezentujú jednak koncoví spotrebitelia – športovci, resp. osoby zaujímajúce sa o športové podujatia a tiež aj odborná verejnosť pôsobiaca v tomto odvetví, bude prihlásené označenie vo vzťahu k uvedeným službám okamžite a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opisné, poskytujúce priamu informáciu o charaktere a zeme-pisnom pôvode týchto služieb, konkrétne, že ide o služby súťaží prístupných amatérom aj profesionálom organizovaných v tatranskej oblasti, resp. služby vzdelávania v oblasti súťaží. Prihlásené označenie nie je svojou formou a obsahom do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať ním označené služby, a preto je dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Inak povedané na základe prihláseného označenia príslušný spotrebiteľ nebude schopný odlišiť uvedené nárokované služby od služieb iných subjektov na trhu.

Príslušný spotrebiteľ bude prihlásené označenie považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce mu informáciu o charaktere a zemepisnom pôvode aj vo vzťahu k nárokovaným službám „*ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené je zrejme s ohľadom na to, že hotelierske služby či služby ubytovania sú bežne ponúkané v súvislosti so športovými súťažami.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo 17.1.2022 uviedol, že prihlásené slovné označenie „Tatranský pohár – OPEN Tatry“ je nevyhnutné brať ako celok a označuje šachový turnaj, ktorý sa pod takýmto označením každoročne koná vo Vysokých Tatrách. Od roku 1952 sa Podujatie konalo pod označením „Tatranský pohár“ a od roku 1994 pribudlo aj označenie „OPEN Tatry“. Ide o najstarší pravidelný každoročný šachový turnaj v kontinentálnej Európe. Na základe článku, ktorý bol zverejnený na stránke Slovenského šachového zväzu dňa 22.10.2021 je zrejme, že prihlasovateľ sa stáva novým organizátorom podujatia s názvom Tatranský pohár – OPEN Tatry. Dovtedy organizoval dané podujatie *ŠK Slovan Bratislava*.

Na základe uvedeného je prihlasovateľ presvedčený, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, pričom dodáva, že sa jedná o podujatie v klasickom šachu, ktoré má každoročne na Slovensku najvyššiu účasť hráčov (napr. na turnaji sa v roku 2021 zúčastnilo 134 hráčov, pričom na otvorených majstrovstvách SR sa zúčastnilo 87 hráčov).

Podľa tvrdenia prihlasovateľa nedochádzalo v minulosti k žiadnym problémom, pri ktorých by príslušný spotrebiteľ nebol schopný odlišiť predmetné nárokované služby od služieb iných subjektov na trhu šírené pod názvom „Tatranský pohár – OPEN Tatry“, keďže takéto súhrnné označenie ako celok používalo jediné športové podujatie na Slovensku.

Záverečné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré opisujú druh a zemepisné miesto pôvodu takto označených služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Úrad je presvedčený o tom, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 po-

trebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. V tomto prípade za relevantnú verejnosť je potrebné považovať potenciálneho účastníka, resp. spotrebiteľa, ktorý navštevuje športové podujatia. 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, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, 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).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení nijakým spôsobom nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti daného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a je potrebné ho posudzovať ako celok. K uvedenému je potrebné uviesť, že napriek tomu, že označenie je zložené z viacerých opisných slov, nie je takýto súhrn vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 41 a 43 ničím výnimočný a jeho význam sa vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti neodlišuje od bežného opisného významu jednotlivých slov. Slovné spojenia ako „pohár“, „open“, „tatranský“ sú bežné a často sa vyskytujúce slová práve v súvislosti s nárokovými službami ako sú napr. *organizovanie športových súťaží* na poukázanie na ich vlastnosti (pohár - trofej za víťazstvo v súťaži, open - turnaj prístupný amatérom i profesionálom). Preto prepojením takýchto opisných slovných spojení do jedného názvu nemôže vzniknúť označenie, ktoré by malo rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo všeobecnosti platí, že kombinácia prvkov, z ktorých každý popisuje určitú vlastnosť samotných tovarov alebo služieb, predstavuje aj ako celok iba opisný údaj o týchto vlastnostiach. Len zoskupenie opisných prvkov bez toho, aby išlo o nezvyčajnú vetnú skladbu alebo kombináciu, ktorá dáva označeniu ako celku nezvyčajný význam, má za následok, že kombinácia opisných prvkov je vo výsledku len opisným označením.

K uvedenému je potrebné dodať, že na Slovensku sa organizujú súťaže rôznych športov, ktoré nesú názov Tatranský pohár, napr. Tatranský pohár v hokeji, Tatranský pohár v behu na lyžiach, Tatranský pohár v kultuристike, Tatranský pohár vo futbale atď. Je zrejme, že tento názov je používaný viacerými subjektmi a preto sa nemôže stať dispozičným právom len jedného subjektu. Takéto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ nedokáže určiť obchodný pôvod takto označených služieb, t. j. nevie určiť od koho tieto služby pochádzajú. Prihlásené označenie obsahuje ešte dodatok Open Tatry, ktorý taktiež neprispieva k tomu aby prihlásené označenie identifikovalo v očiach spotrebiteľa služby šírené pod týmto označením. Ako už bolo spomenuté označenie open je používané na označenie typu turnaja. Slovo Tatry označuje miesto konania takéhoto turnaja.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištinkatívne (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 tovarmi a 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.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že na základe informácie z 22.10.2021 sa stáva novým organizátorom podujatia s názvom Tatranský pohár – OPEN Tatry. Dovtedy organizoval dané podujatie *ŠK Slovan Bratislava*. Uvedené fakty nie sú dostatočné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, nepredstavujú naplnenie kritéria pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nie je splnená základná

podmienka ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, a to, že toto označenie bolo používané pred dátumom podania prihlášky **prihlasovateľom**. Totiž samotné organizovanie turnaja vo Vysokých Tatrách prešlo na prihlasovateľa až po podaní prihlášky. Doklady, ktoré mali preukázať používanie prihláseného označenie sú spájané s ŠK Slovan Bratislava, pred rokom 1994 s inými organizátormi.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovným spojením, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môže slúžiť na určenie druhu, zamerania a zemepisného pôvodu prihlasovaných služieb, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Nadácia 42, Švabinského 22, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika