



*Banská Bystrica 03.12.2024
POZ 918-2024/Z-471-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 918-2024 z 3.4.2024 prihlasovateľa INVEST - TATRA s.r.o., Robotnícka 258, Považská Bystrica, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Mária Kostolná, advokátka, Pavla Mudroňa 1191/5, Žilina,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením zo 6. 6. 2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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 918-2024 je slovné označenie „**Apartmány Panorama Resort Štrbské Pleso**“ prihlásené pre nasledovný zoznam služieb:

35 - Administratívna správa hotelov; marketing; marketingový prieskum; reklama; vonkajšia reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; vydávanie reklamných textov; písanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; recepcné služby pre návštevníkov (kancelárske práce); organizovanie a vedenie obchodných podujatí; online objednávkové reštauračné služby rozvozu jedla alebo jedlo so sebou; reklama na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing prostredníctvom influencerov.

36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom kancelárskych priestorov; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; nehnuteľnosti (služby); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; vyberanie nájomného.

39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; parkovanie automobilov (parkovacie miesta); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; organizovanie turistickej dopravy.

41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie koncertov; prenájom športových plôch; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie športových podujatí.

43 - Hotelové ubytovacie služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; reštauračné (stravovacie služby); rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary; rezervácie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); recepčné služby pri dočasnom ubytovaní (vydávanie kľúčov); prenájom ubytovania počas prázdnin.

44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); zdravotnícka starostlivosť; masáže; fyzioterapia; sauny; soláriá; termálne kúpele; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; sanatóriá; zotavovne; ďalej ako "*prihlásené označenie*" alebo "*predmetné označenie*".

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zemepisného pôvodu, zamerania a charakteru (iných vlastností) týchto služieb.

Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi (vo vyjadrení) doručenej úradu 30. 7. 2024 uviedol, že sa nestotožňuje so záverom úradu, že prihlasované označenie Apartmány Panorama Resort Štrbské Pleso nie je originálne do takej miery, aby by bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Doplnil, že každý, kto je znalý pomerov na Štrbskom Plese, si je bezpochyby vedomý, ktorý konkrétny hotel s apartmánmi má názov Panorama, kde presne sa nachádza a najmä, ako vyzerá. V ďalšom texte vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na históriu hotela Panorama, keď uviedol, že tento hotel *otvoril svoje brány ešte v roku 1970 pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach, pričom svojím architektonickým stvárnením patril od svojho vzniku medzi charakteristické dominanty Štrbského Plesa a jeho typickú siluetu bolo vždy možné obdivovať už zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Ide o klasickú stavbu brutalizmu, architektonického štýlu typického pre moderné, zväčša betónové, stavby druhej polovice 20. storočia. Daná stavba je vysoko originálna, ľahko rozpoznateľná, určiteľná a najmä markantne rozlíšiteľná od akýchkoľvek ďalších stavieb nielen v danej lokalite, ale na celom Slovensku.*

Podľa prihlasovateľa úrad nesprávne vyhodnotil časť slovného označenia „Panorama“, ktoré zadefinoval vo význame „širokého rozhľadu, resp. pohľadu na krajinu“. Slovný prvok „Panorama“ práve exaktne vyjadruje konkrétny názov hotela vrátane jeho apartmánov, ide o slovo „bez dĺžna“, ktoré nie je vyjadrením definície zo slovníka slovného jazyka, ale je vyjadrením názvu stavby. Práve uvedené tak podľa prihlasovateľa predstavuje rozlíšenie prihláseného označenia od akéhokoľvek iného apartmánového hotela na Štrbskom Plese, nakoľko ide o významnú, dokonca možno povedať dominantnú stavbu daného územia s názvom, ktorý nesie už viac ako polstoročie. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že nie je dosť dobre možné si predstaviť, že by si spotrebiteľská verejnosť pomýlila Apartmány v Hoteli Panorama s akýmkoľvek inými apartmánmi s akýmkoľvek výhľadom na Štrbskom Plese, nakoľko tento názov nie je čisto opisom charakteru stavby. Prihlasovateľ tiež doplnil, že ide o názov, ktorý je sám o sebe chránený obrazovou ochrannou známkou a samotný hotel, v ktorom sa apartmány nachádzajú, je v tomto smere individualizovaný nielen čo do opisu, ale aj čo do tvaru a

najmä miesta, kde sa nachádza. Na základe uvedeného má prihlasovateľ za to, že záver úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nie je správny, nakoľko si ho nie je možné zameniť so žiadnymi inými apartmánmi v danej lokalite vo vzťahu k svojmu pôvodu, zameraniu, aj charakteru.

Vo vyjadrení prihlasovateľ, v nadväznosti na správu o prieskume uznal, že v rámci prihlasovaného označenia slovný prvok „Resort“ môže vyvolávať pochybnosť o charaktere a originalite takto zadefinovaného ubytovacieho zariadenia, na základe čoho zoberal *prihlášku v časti slovného prvku „Resort“ späť a požiadal zapísať do registra ochranných známok slovné označenie „Apartmány Panorama Štrbské Pleso“*, nakoľko predmetné označenie je špecifické pre konkrétnu stavbu, je výnimočné vo svojom názve už od roku 1970 a je nezameniteľné s akýmikoľvek inými apartmánmi na Štrbskom Plese.

Prihlasovateľ považoval za dôležité vo vyjadrení uviesť dôvody, ktoré ho viedli k podaniu prihlášky o registráciu slovnéj ochrannéj známky v znení, v akom bola úradu doručená, napriek tomu, že obrazovú ochrannú známku už registrovanú má. Uviedol, že hotel PANORAMA, ako apartmánový hotel, *ktorého priestory sa skladajú z niekoľko desiatok nebytových priestorov, má dlhodobý problém s pokútnym poskytovaním ubytovacích služieb súkromnými prenajímateľmi pod názvom Prihlasovateľa, ktorí sa „priživujú“ na mene Panorama a svoje súkromné apartmány prenajímajú na verejných portáloch (booking.com, airbnb.com a pod.). Ide o situáciu dlhodobu neriešenú a neriešiteľnú nielen u Prihlasovateľa, ale aj u iných obdobných poskytovateľov ubytovacích služieb v každom apartmánovom hoteli, kde sa nachádza hotelová, aj súkromná časť. Napriek tomu, že obrazová časť, t. j. logo hotela je chránené, slovná ani stavebná časť nepožíva ochranu a denne sa prihlasovateľ stretáva s inzerátmi, ktoré poskytujú „jeho“ ubytovanie a „jeho“ služby za súčasne zverejnených fotografií „jeho“ hotela a „jeho“ apartmánov. Ako príklad uviedol niekoľko inzerátov. Má za to, že ide o nedovolené zneužívanie historického názvu hotela a jeho apartmánov, ktoré v bežných spotrebiteľoch vyvoláva mylnú predstavu o ubytovaní v apartmánoch Hotela PANORAMA a doplnil, že táto situácia ho privádza k tomu, že bez slovnéj ochrany prihlasovaného označenia sa voči týmto pokútnikom nevie a nedokáže účinne a zákonne brániť.*

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že v nadväznosti na skutočnosti uvedené vo vyjadrení, najmä z dôvodu, že je vlastníkom výnimočnej a originálnej stavby na konkrétnom mieste v lokalite Štrbského Plesa, ktorá má nezameniteľný a vysoko rozlíšiteľný názov v porovnaní s inými ubytovacími zariadeniami nielen v danom území a zároveň z dôvodu, že prihlasované slovné označenie je špecifické, zrozumiteľné a priraditeľné ku konkrétnym apartmánom, žiada úrad, aby po preskúmaní tohto vyjadrenia slovnú ochrannú známku v znení „Apartmány Panorama Štrbské Pleso“ zaregistroval.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 39, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zemepisného pôvodu, zamerania a charakteru (iných vlastností) týchto služieb.

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 potrebné 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. 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. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené

výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné prihlásené označenie „**Apartmány Panorama Resort Štrbské Pleso**“ je tvorené spojením slovných prvkov „apartmány“ (v pluráli) vo význame „ubytovacia jednotka v hoteli al. v zariadení podobného zamerania s kompletným vybavením (popri lôžkovej časti aj s obývacou miestnosťou, príslušenstvom, príp. s kuchynkou)“ (Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006), slovného prvku „panoráma“ vo význame „široký rozhľad, celkový pohľad na krajinu alebo mesto z určitého, obyč. vyššie položeného miesta“ (KSSJ 4, r. 2003), slovného prvku „resort“ v preklade z anglického jazyka vo význame „turistické stredisko (letovisko)“ (In: Lingea online) a pojmu „Štrbské Pleso“ ako jedna z troch miestnych častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier. Katastrálne územie Štrbské Pleso čiastočne patrí aj mestu Vysoké Tatry. Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m n. m. Ide o najvyššie položenú turisticko-liečebnú osadu vo Vysokých Tatrách a stredisko vrcholového športu pre severské disciplíny. (In: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trbsk%C3%A9_Pleso)

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade predstavuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť široká spotrebiteľská verejnosť (pracujúca verejnosť, študenti, dôchodcovia - koncoví spotrebiteľov prihlásených služieb; tiež odborná verejnosť pozostávajúca zo zamestnancov v cestovnom ruchu ako aj manažmentu) s priemerným stupňom pozornosti zaujímajúca sa o a využívajúca služby v triedach 43 (súhrnne: rôzne hotelové, ubytovacie služby a k nim prislúchajúce, služby prechodného ubytovania, reštauračné služby), 44 (súhrnne: masáže; fyzioterapia; sauny; solária; termálne kúpele), 36 (rôzne služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností), 39 (služby v oblasti prenájmu vozidiel a ich parkovania), 41 (organizovanie rôznych kultúrnych, zábavných, a vzdelávacích podujatí) a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne rôzne reklamné, obchodné, poradenské a marketingové služby).

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 6. 6. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokováných) tovaroch a službách, označenie nebude vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú a priamu informáciu o mieste, druhu a zameraní nárokováných služieb teda, že miestom poskytovania uvedených služieb v triedach 36, 39, 41, 43, 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (rôzne ubytovacie, stravovacie a ďalšie súvisiace a doplnkové služby, ktoré sa s nimi bežne poskytujú) budú apartmány (resp. apartmánový resort) s výhľadom na krajinu, ktorý je situovaný na Štrbskom Plese. Vo vzťahu k prihláseným službám v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb úrad uvádza, že ide o služby (súhrnne reklamné, obchodné, poradenské a marketingové služby), ktoré súvisia a podporujú poskytovanie a predaj ostatných prihlasovaných služieb a z uvedeného dôvodu je potrebné vznesenú zápisnú výluky uplatniť aj vo vzťahu k nim. V súvislosti s prihlasovanými službami (rôzne ubytovacie a hotelové služby a s nimi súvisiace a doplnkové služby) možno doplniť, že ich poskytovatelia často poukazujú a zdôrazňujú, ako určitú formu benefitu či výhody, práve výhľad resp. panoramatický výhľad z budovy (napr. z hotela, z apartmánov), kde sa tieto služby poskytujú

<https://www.booking.com/hotel/sk/amalia.sk.html>,

<https://hotel.marlene.sk/ubytovanie/?izby>,

<https://www.hotelpatria.sk/sk/kongres/snow-park-lucivna>,

<https://www.tophoreca.sk/architektura-dizajn/svetove-hotely/1454-hotelove-bazeny-s-fascinujucimi-vyhľadmi>

https://sk.airbnb.com/rooms/23984421?source_impression_id=p3_1732715339_P3vsyPJMHEE4ZRvZ,

<https://apartmanyprimori.sk/89-900-e-krasny-apartman-s-panoramatickym-vyhľadom-na-more-priamo-na>

[plazi-v-stylovom-komplexe-atrium/](https://www.partizan.sk/sk/ubytovanie/apartman), <https://www.partizan.sk/sk/ubytovanie/apartman>. Podľa názoru úradu, slovo „panoráma“ resp. „panorama“, ktoré je súčasťou prihláseného označenia, má tak, z hľadiska relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, priamu súvislosť s prihlasovanými službami. V nadväznosti na uvedené úrad poukazuje aj na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T- 311/02 (bod 30), z ktorého vyplýva, že v súvislosti s účelom aplikácie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je potrebné na základe príslušného významu predmetného slovného označenia skúmať, či existuje z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti dostatočne priama a konkrétna súvislosť medzi označením a tovarmi alebo službami, pre ktoré je zápis požadovaný [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 40, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 5. februára 2004, Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, ktorým Súdny dvor rozhodol vo veci odvolania proti vyššie uvedenému rozsudku Súdu prvého stupňa, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, a už citovaný rozsudok CARCARD, bod 28). Ohľadom slovného prvku „Panorama“ úrad zároveň dodáva, že hoci v porovnaní so slovom „panoráma“ ide o slovo „bez dĺžňa“ (na čo poukázal aj prihlasovateľ), tento slovný prvok nebude relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný inak, ako to bolo uvedené v správe úradu či už skôr v tomto rozhodnutí teda ako „široký rozhľad, celkový pohľad na krajinu alebo mesto z určitého, obvyč. vyššie položeného miesta“; vynechanie dĺžňa nijako nemení sémantický význam predmetného slova a jeho význam je tak relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrejmy.

V súvislosti so žiadosťou prihlasovateľa o úpravu prihláseného označenia (prihlasovateľ uviedol, že berie prihlášku v časti slovného prvku „Resort“ späť a žiada zapísať do registra ochranných známk slovné označenie „Apartmány Panorama Štrbské Pleso“), úrad uvádza, avšak bez toho, aby sa vyjadril k zápisnej spôsobilosti označenia, ktoré by po vypustení slova „Resort“ z prihláseného označenia, vzniklo, nasledovné:

Podľa § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach *na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.*

Vzhľadom na v známkovom práve uplatňované právo prednosti platí, že v označení, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, a ani v zapísanej ochrannej známke, nie je v zásade možné vykonávať žiadne úpravy a zmeny. Zákon o ochranných známkach pripúšťa v prihlásenom označení, resp. v ochrannej známke možnosť urobiť určité úpravy, ktoré však musia spĺňať prísne podmienky. Tieto úpravy sa môžu týkať len identifikačných údajov prihlasovateľa alebo majiteľa, ktoré sú súčasťou ochrannej známky, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a sú taxatívne uvedené v zákone. O úpravu môže prihlasovateľ alebo majiteľ požiadať len na základe reálnej zmeny, ktorá nastala po podaní prihlášky ochrannej známky, pričom časovú súvislosť medzi podaním prihlášky a touto zmenou je prihlasovateľ (majiteľ) povinný úradu preukázať. Vždy môže ísť len o takú úpravu, ktorá nespôsobí zmenu charakteru prihláseného označenia alebo ochrannej známky, teda nemôže ísť o úpravu, ktorá by menila niektorý zo základných prvkov prihláseného označenia alebo ochrannej známky. Ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o ochranných známkach teda umožňuje prihlasovateľom a majiteľom takých ochranných známk, ktoré obsahujú ich identifikačné údaje, zmeniť v obmedzenom rozsahu označenie, resp. zapísanú ochrannú známku. Úprava iných údajov, ako údajov uvedených v zákone, nie je prípustná.

S poukazom na charakter zmeny, resp. úpravy prihláseného označenia, ktorú navrhuje vo vyjadrení prihlasovateľ, je zrejmé, že takáto úprava prihláseného označenia nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 27 zákona o ochranných známkach, a preto ju nie je možné akceptovať.

Ako je zrejmé z vyjadrenia prihlasovateľa, argumentácia, ktorú uviedol sa týkala najmä konkrétneho hotela, ktorý má názov Panorama. Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na jeho históriu, znalosť medzi verejnosťou či na skutočnosť, že je majiteľom aj iných ochranných známk. V súvislosti s touto argumentáciou úrad uvádza, že pri posudzovaní zápisných podmienok, ktoré sú obsahom § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, vychádza z objektívnych skutočností, ktorými sú predovšetkým prihlásené označenie ako také a nárokovany zoznam tovarov a služieb. Tvrdenia, ktoré uviedol prihlasovateľ vo svojom vyjadrení by mohli byť významné

vo vzťahu k preukazovaniu nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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.*

V súvislosti s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad uvádza, že 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 o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Úrad v prípadoch, keď prihlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pri ktorom bol konštatovaný jej nedostatok, posudzuje, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vždy vychádza z okolností konkrétneho prípadu berúc do úvahy 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 k časovému okamihu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

V predmetnom prípade však prihlasovateľ žiadne doklady, ktoré by svedčili o používaní prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám, nepredložil, pričom pre posúdenia naplnenia zákonných predpokladov uvedených v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, sú doklady kľúčové. Ako je zrejmé z vyjadrenia prihlasovateľa, jeho argumentácia nebola predložená žiadnymi dokladmi, ktoré by používanie (a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti) prihláseného označenia a to vo vzťahu k nárokoványm službám preukazovali. Možno doplniť, že pre preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného ustanovenia, je potrebné predložiť doklady, ktoré svedčia o takom používaní označenia, ktoré spotrebiteľská verejnosť vníma ako označenie určitého obchodného pôvodu tovarov a služieb.

K argumentácii prihlasovateľa, ktorá sa týkala dôvodov, ktoré ho viedli k podaniu prihlášky ochrannej známky (bod II vyjadrenia prihlasovateľa), úrad uvádza, že nespochybňuje úmysly prihlasovateľa pri podaní prihlášky, avšak táto argumentácia nie je, z hľadiska posúdenia zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, právne významná, a teda nijako nedokáže zvrátiť závery, ktoré úrad vo vzťahu k týmto zápisným prekážkam urobil.

V nadväznosti na uvedené má úrad za to, že v predmetnom prípade preskúmal a vyhodnotil zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia ako celku v súlade s príslušnými ustanoveniami právnej úpravy, ako aj so zohľadnením relevantnej známkovo-právnej judikatúry, pričom konštatuje, že prihlásené označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 39, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady, ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť

k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o oprávnom 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 tohto 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

JUDr. Mária Kostolná, advokátka, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina 1, Slovenská republika