



*Banská Bystrica 18.03.2025
POZ 2401-2023/Z-117-2025*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2401-2023 zo 16.11.2023 prihlasovateľa Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, Radnická 2, Brno, Česká republika, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Svetozár Juran, advokát, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava-Karlova Ves (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamieťa

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) s príslušným odôvodnením zo 14.5.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2401-2023 je obrazové označenie v grafickej úprave



prihlásené pre služby „organizovanie ciest; poskytovanie informácií o cestovaní alebo o doprave sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami, najmä do Českej republiky“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, vykonanom v čase pred zúžením zoznamu tovarov a služieb, úrad zistil, že vo vzťahu k pôvodne prihlasovaným tovarom a službám v triedach 16, 35, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá takéto prihlásené označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov (slovného spojenia), ktoré tvoria predmetné prihlásené označenie, jeho celkovej úpravy a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi na správu úradu doručení 18. 7. 2024 a následne 23.7.2024 (vyjadrenie prihlasovateľa) požiadal úrad o zúženie prihláseného zoznamu tovarov a služieb na služby „organizovanie ciest; poskytovanie informácií o cestovaní alebo o doprave sprostredkovateľmi alebo turistickými kancelárkami, najmä do Českej republiky“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedenou úpravou prihláseného zoznamu tovarov a služieb by podľa jeho názoru došlo k odstráneniu zápisnej prekážky vo vzťahu k prihláseným službám, keďže by karta stratila všeobecnú finančnú konotáciu ako platobná karta. Súčasne na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti na základe používania prihlasovateľ predložil kópiu článku uverejneného dňa 26.2.2024 na českej internetovej stránke www.novinky.cz, s titulkom „Jihomoravská Moja-Karta má byť pro turisty letos výhodným esem v rukávu“, v ktorom sú uvedené základné informácie o virtuálnej turistickej karte „MojaKarta“, ktorá poskytuje jej užívateľom výhody na južnej Morave. Uvedený článok neobsahuje predmetné označenie v prihlásenej podobe.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil, a zároveň vykonal požadované zúženie v predmetnej prihláške ochrannej známky na triedu 39. 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 ku všetkým prihláseným službám „organizovanie ciest; poskytovanie informácií o cestovaní alebo o doprave sprostredkovateľmi alebo turistickými kancelárkami, najmä do Českej republiky“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (t.j. prihlásenému zoznamu tovarov a služieb po navrhovanom zúžení) rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť 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 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. Účelom zápisnej výluky 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. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie je tvorené spojením slov „moja“ a „karta“ bez medzier v štandardnom type malého tlačeneho písma. Grafická úprava označenia spočíva ďalej vo farebnom odlíšení slovných prvkov označenia, kde prvok „moja“ je znázornený červenou farbou a prvok „karta“ modrou farbou. Uvedená grafická úprava predmetného označenia (rozdielne farby slovných prvkov) opticky oddeľuje prvky spojené do jedného slova na výrazy „moja“ a „karta“. Nad prvým písmenom označenia je umiestnený grafický prvok v tvare jednoduchého symbolu srdca modrej farby (t.j. rovnakej farby ako slovný prvok „karta“). Slovný prvok „karta“, označuje *lístok s rozličnými symbolmi určený na spoločenské hry; kus tvrdšieho papiera slúžiaci na rozličné účely (zápisy, zápisy, evidenciu a pod.); obyč. obdĺžnikový lístok z plastu so zakódovanými údajmi, ako napr. čipová, magnetická, identifikačná, telefónna, stieracia, prístupová karta, atď.* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L, Veda, SAV, Bratislava, 2011) a ďalší slovný prvok označenia „moja“ je tvorený *privlastňovacím zámenom vyjadrujúcim vzťah hovoriaceho napr. k osobe alebo veci* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003).

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade predstavuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť široká spotrebiteľská

verejnosť s priemerným stupňom pozornosti zaujímajúca sa o a využívajúca prihlásené služby v oblasti dopravy, cestovania a organizovania ciest, ako aj odborná verejnosť v daných oblastiach služieb.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 14. 5. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Predmetné označenie predstavuje pre vyššie špecifikovanú relevantnú spotrebiteľskú verejnosť iba jednoduchú informáciu indikujúcu súvis týchto služieb zameraných na cestovanie a dopravu s vlastníctvom karty, či už prístupovej, platobnej alebo zákazníckej, pomocou ktorej môže zákazník, resp. klient efektívne využívať tieto služby (získava zľavy na služby a iné benefity, aktuálne informácie o doprave, užitočné tipy na cesty, atď.). V rámci vyššie uvedených služieb je v súčasnosti bežné využívanie kariet, čo podstatne skvalitňuje a zjednodušuje tieto služby vo vzťahu k spotrebiteľom.

Slovný prvok „moja“ v predmetnom označení nezastáva prvok s rozlišovacou spôsobilosťou, pretože ide len o formu privlastňovacieho zámena, ktoré v predmetnom označení môže spotrebiteľovi poskytovať predstavu, že takto označené služby budú poskytované s väčšou mierou orientácie a zamerania sa na osobu spotrebiteľa, príp. že budú zohľadňovať predstavy a potreby spotrebiteľov. Prihlásené označenie nemá žiadny druhotný alebo skrytý význam, žiadne zvláštne prvky a jeho odkaz pre spotrebiteľa je prostý, priamy a jednoznačný. Ide o vcelku jednoduchú správu, ktorú je možné priradiť akémukoľvek subjektu poskytujúcemu služby, pričom prirodzeným dôsledkom je to, že predmetné označenie neoznačuje obchodný pôvod týchto služieb v oblasti cestovania a dopravy.

Pokiaľ ide o obrazové prvky prihláseného označenia, tieto predstavujú jednak drobný grafický prvok modrej farby v tvare jednoduchého vyobrazenia srdca, a jednak kombinácia modrej a červenej farby v slovných prvkoch označenia. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že obrazový prvok prihláseného označenia v podobe vyobrazenia srdca, len graficky dopĺňa význam slovných prvkov prihláseného označenia. Uvedený symbol je v obchodných zvyklostiach bežne používaný na zvýraznenie kladného vzťahu ich poskytovateľa k ponúkanému sortimentu služieb a tovarov, čo spotrebiteľskú verejnosť bude utvrdzovať v kvalite takto označených tovarov a služieb a preto ho nemožno považovať za originálny prvok, ktorý by prihlásenému označeniu ako celku zabezpečil rozlišovaciu spôsobilosť. Grafický prvok (symbol srdca) nemá v predmetnom označení žiadne prekvapujúce, nezvyčajné alebo originálne vlastnosti. Čo sa týka použitia rozdielnej farby písma v slovných prvkoch prihláseného označenia, úrad uvádza, že uvedená úprava nie je ničím výnimočná, výrazná či jedinečná, aby dokázala prihlásené označenie individualizovať. To znamená, že ani kombinácia všetkých prvkov, ktorými je prihlásené označenie tvorené, nie je schopná odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesú jeho slovné prvky v spojení s vyššie uvedeným obrazovým prvkom a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

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 (nárokových) službách, predmetné označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod nárokových služieb v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne rôzne služby v oblasti dopravy a cestovania), ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu zdôrazňujúcu personalizovaný prístup („moja“) a zároveň praktickú formu používania (fyzická alebo digitálna „karta“).

Vzhľadom na uvedené úrad naďalej trvá na tom, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k prihláseným službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach *označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapisuje 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 ustanovením § 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 tejto súvislosti tiež úrad zdôrazňuje, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamena, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Pre účely preukázania nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ kópiu článku uverejneného na českej internetovej stránke www.novinky.cz, s titulkom „*Jihomoravská MojaKarta má byť pro turisty letos výhodným esem v rukávu*“. Článok bol uverejnený dňa 26.2.2024, t.j. po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky. Z názvu článku, ktorý poskytuje informáciu o tom, že *...jihomoravská MojaKarta má byť pre turistov v tomto roku* (t.j. v roku vydania článku 2024 a teda po dátume podania predmetnej prihlášky) *výhodným esom ...*, ako aj z informácie obsiahnutej v článku, že *...výhody karty môžu turisti využívat od apríla...* (t.j. v roku vydania článku 2024), možno vyvodit, že predmetné označenie nebolo používané pred podaním predmetnej prihlášky (t.j. pred 16.11.2023). Z predmetného článku, ako aj z obsahu stránok (www.mojakarta.cz/, www.ccrjm.cz/veletrhy-a-prezentace/) uvedených v tomto článku, ďalej možno vyvodit, že s kartou „MojaKarta“ je možné čerpať výhody na južnej Morave, teda nie na území Slovenskej republiky, ale na území Českej republiky.

Po posúdení predloženého dokladu možno uzavrieť, že tento neosvedčuje skutočnosti z rozhodného obdobia pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, a ani neosvedčuje používanie na území Slovenskej republiky. Doklad odkazuje na používanie predmetného označenia prihlasovateľom vo vzťahu k územiu Českej republiky. Z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach jednoznačne vyplýva, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa posudzuje ku dňu podania prihlášky pri zohľadnení územného princípu, čiže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky. Na základe vyššie uvedeného preto nemožno konštatovať, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky predmetnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť k prihláseným službám. Doklady predložené prihlasovateľom preto podľa názoru úradu nemožno uznať za relevantné na účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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 z ktorých vyplýva, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, ako aj vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisnej prekážke podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho 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. Svetozár Juran, advokát, Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika