



*Banská Bystrica 02.05.2025
POZ 2713-2023/Z-187-2025*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2713-2023 z 22.12.2023 prihlasovateľa Apartments Care s.r.o., Vysoké Tatry 19217, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová, advokátka, Stromová 13587/9A, Bratislava-Nové Mesto, 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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 31.1.2024 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 2713-2023 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „TATRYSTAY“, ktoré je prihlásené pre služby „recepčné služby pre návštevníkov; vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov pre tretie osoby; vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov; spracovanie údajov; on-line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja pre tretie osoby“ v triede 35, „prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože pozostáva výlučne z údajov, ktoré opisujú charakter, zameranie, zemepisný pôvod, resp. iné vlastnosti takto označovaných služieb.

Uvedené vyplýva z významu prvkov (výrazov), 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 na správu úradu zaslal odpoveď doručenú úradu 28.3. 2024 (vyjadrenie prihlasovateľa), v ktorej uviedol, že predmetné označenie nie je používané žiadnym iným poskytovateľom ubytovania vo Vysokých Tatrách na území Slovenskej republiky preto je spotrebiteľská verejnosť aj vzhľadom na rozsiahlu propagáciu označenia oboznámená s tým, od koho pochádzajú prihlasované služby s predmetným označením. Preto si spotrebiteľská verejnosť nemôže prihlásené označenie zameniť s iným subjektom.

V ďalšom prihlasovateľ uviedol, že je vlastníkom domény tatrstay.sk, ktorá obsahuje širokú ponuku ubytovania vo Vysokých Tatrách. V súvislosti s vynaložením veľkého úsilia a finančných prostriedkov na propagáciu označenia poukázal na účty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Taktiež poukázal na štatistiku hostí za rok 2023, ktorá preukazuje že značná časť spotrebiteľskej verejnosti prihlásené označenie pozná a pravidelne využíva služby prihlasovateľa.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie umožňuje dostatočnú individualizáciu jeho služieb.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral 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 tovarom a službám v triedach 35 a 43 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 charakteru, zamerania, zemepisného pôvodu, resp. iných vlastností takto prihlasovaných 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 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 spotrebitelia 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 označenie vzniklo zo slovného prvku tvoreného zemepisným názvom „Tatry“ (geomorfologický celok na severnom Slovensku a v Poľsku, najvyššie pohorie Slovenska – Malá slovenská encyklopédia, Bratislava, 1993) a slovného prvku v anglickom jazyku „stay“ vo význame pobyť, bývať (PC Translator 2010.21). Označenie ako celok je možné z významového hľadiska interpretovať ako pobyť, bývanie v Tatrách, resp. tatranský pobyť, bývanie.

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 všeobecná verejnosť, ako aj odborná verejnosť v oblasti prenájmu ubytovania a administratívnej správy hotelov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 31. 1. 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 (nárokovaných) službách v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označenie nebude vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, ale označenie „TATRYSTAY“ bude vnímať iba ako jednoduchú a opisnú informáciu o tom, že pod takýmto označením uvedené služby sú zamerané na prechodné ubytovanie v zariadeniach nachádzajúcich sa v zemepisnej oblasti Tatier. S vyššie uvedenými službami taktiež priamo súvisia ostatné propagačné a administratívne služby v oblasti správy poskytovania ubytovania v triede 35, a preto predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám, z čoho je zrejmé, že ide o súvisiace či doplnkové služby s ubytovacími službami.

Spojenie prvkov „TATRY“ a „STAY“ do novotvaru „TATRYSTAY“ neobsahuje žiadne prekvapivé prvky schopné odvieť pozornosť relevantného spotrebiteľa od významu jednotlivých slovných prvkov a významu ich spojenia (označenia ako celku), a toto označenie preto nebude vnímané inak, ako len opis charakteru a druhu poskytovaných tovarov a služieb. V tejto súvislosti úrad poukazuje na skutočnosť, že vo všeobecnosti pri posudzovaní slovných označení v ustálenej známkovo-právnej praxi platí, že „obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných výrobkov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, alebo sémantických), nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie“ (rozsudok SD vo veci C-265/00 – Biomild).

K argumentácii prihlasovateľa, v ktorej poukazoval na to, že predmetné označenie nie je používané žiadnym iným poskytovateľom ubytovania vo Vysokých Tatrách na území Slovenskej republiky a že z výsledkov vyhľadávania na internetovom vyhľadávачi je zrejmé, že toto označenie je spájané s ním, úrad uvádza nasledovné: V prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a teda v prospech priznania ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach nesvedčí skutočnosť, že iné subjekty takéto označenie nepoužívajú. Absencia používania inými subjektmi totiž neznamená, že toto označenie má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje vždy na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma označenie ako dištinktívne s ohľadom na nárokové tovary alebo služby, t. j. či ho vníma ako označenie ich obchodného pôvodu, a nie len ako opisné označenie, avšak skutočnosť, že označenie nebolo používané, nie je dôkazom o takomto vnímaní spotrebiteľskou verejnosťou. Prihlásené označenie, ako už bolo uvedené, vzniklo spojením výrazov/prvkov „TATRY“ a „STAY“. Význam slova „Tatry“ je jasný, čo nepoprel ani prihlasovateľ a rovnako význam prvkov „Stay“ je v prihlásenom označení jasný a zřejmý a to napriek tomu, že ide o pojem (označenie) v anglickom jazyku a relevantnej verejnosti tak bude jasný a zřejmý aj (opisný) význam prihláseného označenia ako celku.

V rámci svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že je vlastníkom domény tatrystay.sk, ktorá obsahuje širokú ponuku ubytovania vo Vysokých Tatrách. V súvislosti s vynaložením veľkého úsilia a finančných prostriedkov na propagáciu označenia poukázal na účty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Taktiež poukázal na štatistiku hostí za rok 2023, ktorá preukazuje že značná časť spotrebiteľskej verejnosti prihlásené označenie pozná a pravidelne využíva služby prihlasovateľa. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie umožňuje dostatočnú individualizáciu jeho služieb. V súvislosti s uvedenou argumentáciou prihlasovateľa úrad uvádza, že rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach 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 neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám.

Prihlasovateľ za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok uviedol, že má zaregistrovanú doménu s označením www.tatrstay.sk, facebookovú stránku a instagramovú stránku. V prvom rade je potrebné uviesť, že registrácia domény s rovnakým znením nemôže automaticky zabezpečiť registráciu takéhoto označenia aj ako ochrannej známky, pretože podmienky na získanie práv k registrovanému doménovému menu sú odlišné od tých, ktorých naplnenie je potrebné na to, aby označenie mohlo byť zaregistrované ako ochranná známka. Ide o dva odlišné právne inštitúty, ktoré plnia odlišný účel a na ktoré sú kladené pri ich registrácii odlišné požiadavky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia, ktoré má byť zaregistrované ako ochranná známka, musí vyplývať priamo zo samotného charakteru označenia, s výnimkou prípadu, že je absencia vlastnej rozlišovacej spôsobilosti prekonaná v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, t. j. musí ísť o označenie svojou povahou originálne, zatiaľ čo pri registrácii doménového mena sa takáto originalita nevyžaduje a môže byť použitý slovný prvok čisto opisný, ako je to aj v prípade doménového mena prihlasovateľa. Po preskúmaní internetovej adresy www.tatrstay.sk úrad zistil, že na tejto stránke je prezentované iné označenie ako je prihlásené. Jedná sa o grafické stvárnenie loga so špeciálnym druhom písma slovnej časti TATRYSTAY a grafického prvku. K uvedenému je potrebné ešte dodať, že hypertextové odkazy ako také, bez doplnenia ďalšími dôkazmi (napr. samotnými výtlačkami alebo snímkami webových stránok) nemožno, až na určité výnimky (odkazy na oficiálne databázy vedené napr. štátnymi inštitúciami a orgánmi), považovať za dostatočný dôkaz. Dôvodom je skutočnosť, že informácie prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu môžu byť neskôr zmenené alebo odstránené a zároveň môže byť ťažké identifikovať relevantný obsah (dátum uverejnenia, označenie a pod.) a konkrétne skutočnosti, na ktoré chce prihlasovateľ poukázať. Uvedené sa týka aj odkazov na účty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Čo sa týka štatistiky hostí za rok 2023 je potrebné uviesť, že daný dokument neobsahuje prihlásené označenie, preto je nutné ho pokladať za irelevantný.

Pre účely prekonania vznesených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné predložiť dôkazy, z ktorých vyplýva rozsiahle a intenzívne používanie prihláseného označenia, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby ním označované ako tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Samotné poukázanie na existenciu internetových stránok, na ktorých sa nachádza označenie v inej ako prihlásenej podobe, resp. ktorá má v názve doménového mena výraz „tatrstay.sk“, samo osebe bez ďalších dôkazov nesvedčí o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v prospech prihlasovateľa. Preto dôkaz o návštevnosti týchto stránok je irelevantný aj z pohľadu obdobia od 1.6.2023 do 7.2.2024 kedy bola posudzovaná návštevnosť. Keďže prihláška bola podaná 22.12.2023 uvedený dôkaz obsahuje aj návštevnosť po tomto dátume, čo skresľuje počet návštevníkov. Z doložených odkazov preto nie je možné hodnoverne preukázať počet zákazníkov, ktorí v relevantnom období využívali príslušné služby prostredníctvom internetových stránok, podiel v akom bolo prihlásené označenie zastúpené na trhu, ani skutočnosť, že toto označenie si spotrebiteľ spája práve s prihlasovateľom, či iné rozhodujúce skutočnosti. S ohľadom na uvedené v tomto prípade nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk pre nárokovanie tovarov a služieb v zmysle § 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, 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 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a v konaní nepredložil doklady, ktorými by preukázal, 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 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 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 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. Alžbeta Calpaš Mordinová, advokátka, Stromová 9/A, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika

**DORUČENKA
DOPORUČENE**

DO VLASTNÝCH RÚK
Opakované doručenie

1 Neúspešný pokus o doručenie
s výzvou o opakované doručenie dňa

2 Opakované doručenie

3 Deň uloženia zásielky

4 Deň
sa po
o čor
.....

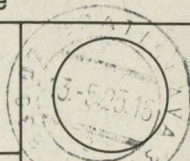


UP 000 1339 489

Odosielateľ:

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

POZ 2713-2023/Z-187-2025/Kla.



Denná pečiatka
dodacej pošty

Potvrdzujem príjem tejto písomnosti

Dňa 13. 5. 20 25

Podpis

Adresát:

JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová,
advokátka
Stromová 9/A
831 01 Bratislava 37

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Prijaté dňa: 16-05-2025

Evidenčné číslo:

Číslo spisu

Vybavuje:

Príloha