



Banská Bystrica 4. 7. 2014
POZ 992-2013/Z-290-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 992-2013 s názvom Szerdahelyi Újság z 6.6.2013 prihlasovateľa Občianske združenie PRO REGIO DANUBIA, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 2.8.2013 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, 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:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „Szerdahelyi Újság“ prihlasované pre tovary „časopisy (periodiká); prospekty; tlačené publikácie; tlačoviny; noviny“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru prihlasovaných tovarov. Uvedené vyplýva podľa úradu z prekladu slov tvoriacich označenie z maďarského jazyka do slovenského jazyka, pretože slovo „Újság“ znamená noviny a slovo „Szerdahelyi“ je prídavným menom vo význame dunajskostredské. Uvedené slovné spojenie poskytuje len priamu a jednoznačnú informáciu, že sa jedná o tlačoviny z Dunajskej Stredy. Takéto označenie bez ďalších dištinkívnych prvkov preto nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Dňa 2.12.2013 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:

Stanovisko úradu je pre prihlasovateľa neprijateľné, pretože prihlasované označenie „Szerdahelyi Újság“ sa vyslovene vzťahuje na označenie jedinečného druhu mestských novín v Dunajskej Strede, ktoré zatiaľ nikto nepoužíva. Prihlasovateľ preto žiada úrad o výklad uvedeného zákona a paragrafu, na základe ktorého nemožno uznať prihlasované označenie za ochrannú známku. Záverom prihlasovateľ dodáva, že požiadal poslanca NR SR Józsefa N. o pomoc a ktorý je pripravený obrátiť na kompetentné orgány, ak úrad bude robiť v tejto veci obštrukcie.

V odpovedi na žiadosť prihlasovateľa o výklad ustanovení zákona, na základe ktorých úrad namieta zápisnú spôsobilosť prihlasovaného označenia vo svojom vyjadrení zo dňa 17.12.2013, úrad uviedol nasledovné:

V úvode listu dal úrad prihlasovateľovi do pozornosti text „Metodika konania o ochranných známkach“, ktorá je k dispozícii na stránke úradu na adrese:

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/text_oz.pdf

Úrad ďalej uviedol, že otázky týkajúce sa vecného prieskumu prihlášky ochrannej známky, zápisnej spôsobilosti označení, vrátane ich rozlišovacej spôsobilosti sú uvedené v „Metodike konania o ochranných známkach“ kapitola 2.4. (podkapitoly 2.4.1 až 2.4.3).

Konkrétne, v podkapitole 2.4.1 tejto Metodiky sa uvádza, že základnou podmienkou pre zápis označenia do registra ochranných známk je jeho rozlišovacia spôsobilosť. Podľa judikatúry označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä tie, ktoré z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti sú obvykle používané v obchode pre označovanie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne náznamy umožňujúce prijať záver, že môžu byť týmto spôsobom používané. Okrem toho označenia bez rozlišovacej spôsobilosti nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda identifikovať pôvod tovaru alebo služieb s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobúda tovar alebo službu označovanú ochrannou známkou pri neskoršom nadobudnutí vykonať rovnaký výber, pokiaľ mal pozitívnu skúsenosť, alebo vykonať iný výber, pokiaľ mal negatívnu skúsenosť.”

V predmetnom texte sa ďalej uvádza, že ustanovenia § 5 ods. 1 citovaného zákona predstavujú negatívne vymedzenie pojmu ochrannej známky, kde je prostredníctvom taxatívneho výpočtu zápisných výluk určené, ktoré označenia nie je možné uznať za ochrannú známku. Zápisné prekážky obsiahnuté v ustanovení § 5 zákona skúma úrad ex offa a tieto ustanovenia tvoria tzv. absolútne dôvody na odmietnutie zápisu prihláseného označenia. Patria sem tie, ktoré bez výnimky bránia zápisu označenia ako ochrannej známky do registra, ako aj prekážky (§ 5 ods. 1 písm. b) až d)), ktoré možno prekonať pri splnení podmienok stanovených v § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výluku konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) citovaného zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, je potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä na uskutočnené používanie označenia.

V súvislosti s listom pána poslanca NR SR Józsefa N., ktorého kópiu prihlasovateľ pripojil k žiadosti o výklad uvedených ustanovení, na ktorého sa prihlasovateľ obrátil so žiadosťou o pomoc pre spravodlivé vyriešenie jeho sťažnosti, ako aj v súvislosti so žiadosťou menovaného pána poslanca o korigovanie stanoviska úradu týkajúceho sa zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia „Szerdahelyi Újság“ v rámci „zdravého úsudku“, úrad uviedol nasledovné:

Skutočnosť, že prihlasované označenie, ako bolo uvedené v liste úradu týkajúceho sa výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia z 2.8.2013, je takého charakteru, že nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ešte neznamena, že úrad kladie prekážku dobrej iniciatívy prihlasovateľa. Prekážka zápisu označenia ako ochrannej známky neznamena prekážku vydávania predmetných novín pod týmto označením. Používanie tohto označenia môže mať len pozitívny vplyv na získanie jeho rozlišovacej spôsobilosti.

Prieskum prihlášky ochrannej známky bol vykonaný v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, ako aj v súlade so zaužívanou praxou v prípade rovnakých a obdobných prihlášok ochranných známok. Nad rámec svojich povinností úrad uvádza, že rovnakým spôsobom úrad namietal prihlášky ochranných známok ako „Zvolenské noviny“, „Prešpurské noviny“, „Považskobystrické novinky“, Žilinské noviny“, „Nitriansky týždenník“ a ďalšie. V prípadoch, keď prihlasovateľ dokázal dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia prekonať zápisnú **zákonom stanovenú** výluku registrácie, úrad také označenie zapísal do registra ochranných známok. V opačnom prípade bola prihláška ochrannej známky zamietnutá (napr. NITRIANSKY Týždenník, Zvolenské noviny, Považskobystrické novinky).

Na záver úrad zdôraznil, že s ohľadom na uplatňovanie zásad správneho konania a najmä na zásadu objektívnej povahy, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, je neprípustné, aby aj v tomto konkrétnom prípade úrad rozhodol v rozpore so zákonom.

Vzhľadom k tomu, že prihlasovateľ v stanovenej ani v predĺženej lehote do 9.6.2014 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známok a dizajnov

Doručiť:
Ing. Lívia B.
Dunajská Streda