



Banská Bystrica 28. 11. 2014
POZ 297-2014/Z-528-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 297-2014 s názvom NEO CHESS z 21.2.2014 prihlasovateľa Miroslava Lehockého, Prachatická 2235/27, 960 01 Zvolen, SK,

sa zamíeta

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 25.6.2014 a 11.9.2014 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 297-2014 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „NEO CHESS“ prihlásené pre tovary „šachové hry; šachovnice;“ v triede 28 a pre služby „vydávanie kníh; organizovanie lotérií; organizovanie športových súťaží; vzdelávacie služby; zábava;“ v triede 41 a „počítačové programovanie; prenájom počítačového softvéru;“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej tiež ako „predmetné označenie“).

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 25.6.2014 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 297-2014, v ktorom úrad uviedol, že prihlasované označenie **NEO CHESS** nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že toto označenie ako celok bez ďalšieho rozlišujúceho prvku **1/** nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zároveň **2/** vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám je označením opisným podľa § 5 ods. 1 písm. c/ citovaného zákona.

Ad 1/ Slovným spojením „NEO CHESS“ je označovaný konkrétny druh šachovej hry určenej pre štyroch hráčov, s presne vymedzenými pravidlami, ktorá bola vynájdená okolo roku 1925 pánmi J. L. N. a E. O. (zdroj: <http://www.chessvariants.org/multiplayer.dir/neo.html>). Relevantná verejnosť, ktorou sú v danom

prípade priaznivci šachu a šachových hier, bude preto predmetné označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať ako konkrétny druh šachovej hry, čím toto označenie priamo opisuje druh tovarov „šachové hry; šachovnice;“ prihlásených v triede 28. Služby prihlásené v triedach 41 a 42 možno pritom posúdiť ako služby bezprostredne súvisiace s tovarmi v triede 28, pretože označenie „NEO CHESS“ môže opisovať ich obsah alebo zameranie (*vydávanie kníh zameraných na nový druh šachovej hry, organizovanie športových súťaží v novom druhu šachovej hry, vzdelávanie v oblasti nového druhu šachovej hry, zábava spojená s novým druhom šachovej hry, počítačové programovanie a prenájom softvéru s novým druhom šachovej hry*). Z uvedeného dôvodu predmetné označenie vo svojej komplexnosti nie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a na uvedené konštatovanie nemá vplyv ani použitie anglických výrazov, pretože ich význam je v súčasnej dobe relevantnej skupine verejnosti dostatočne zrejmy a konkrétny.

Ad 2/ Zároveň, keďže predmetné označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu prihlásených tovarov a zamerania súvisiacich prihlásených služieb, je zřejmé, že predmetné označenie je označením opisným, a tým pádom označením nespôsobilým na zápis do registra ochranných známk.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že výlučne slovné označenie „NEO CHESS“ je vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti a tiež označením opisným, ktoré svojou formou a obsahom nie je schopné umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad prihlasovateľa tiež informoval o tom, že prekážky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 citovaného zákona, ak preukáže, 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 pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlásené a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 27.8.2014 uviedol, že ak do registra ochranných známk nie je možné zapísať označenie „NEO CHESS“, potom žiada o zápis označenia „SLOVAKIA CHESS“ pre tie isté tovary a služby.

Na základe opakovaného prieskumu prihlasovaného označenia úrad v liste z 11.9.2014 uviedol, že sa prihlasovateľ vo svojom liste nevyjadril k dôvodom zápisnej nespôsobilosti prihlasovaného označenia, ktoré úrad uviedol vo výsledku prieskumu z 25.6.2014, ale požiadal o zmenu prihlasovaného označenia, čo podľa § 27 ods. 1 citovaného zákona nie je prípustné.

Úrad preto aj naďalej trval na svojom stanovisku, že slovné označenie „NEO CHESS“ bez ďalšieho rozlišujúceho prvku, nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a zároveň vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám je toto označenie označením opisným.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takéto označenie nie je možné uznať ako ochrannú známku.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.11.2014 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:
Miroslav Lehocký
Prachatická 2235/27
960 01 Zvolen