



Banská Bystrica 20. 2. 2014
POZ 5550-2010/Z-82-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5550-2010 s názvom D.S.C. z 9.8.2010 prihlasovateľa Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK, ktorého v konaní zastupuje Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka, Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.4.2013 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované



označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 33 - *Víno s chráneným označením pôvodu* a službám v triede 35 - *Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vínom s chráneným označením pôvodu; sprostredkovanie obchodu s vínom s chráneným označením pôvodu*, medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Uvedené vyplynulo z toho, že prihlasované označenie je tvorené sústrednými kružnicami, v ktorej jednej z nich sa v strede na pozadí grafického motívu strapca hrozna nachádza skratka D.S.C. Predmetné označenie sa nachádza na pozadí trikolóry. Dominantný prvok D.S.C. predstavuje skratku slovného spojenia „Districtus Slovakia Controllatus“, ktorej používanie je vymedzené v § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, ktorý hovorí, že „v označení vína s chráneným označením pôvodu možno uvádzať výraz „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratku „D. S. C.“, alebo jeho symbol, ak víno bolo certifikované podľa § 26“. Certifikáciu vín vykonáva v súlade s § 26 kontrolný orgán autorizovaný ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Úrad taktiež uviedol, že označenie je prihlasované v tvare okrúhlej pečiatky, pričom takéto grafické znázornenie je používané v obchodných zvyklostiach na vyzdvihnutie dosiahnutej kvality určitého výrobku. Grafické znázornenie motívu strapca hrozna je nevyrazné a na prvý pohľad nepostrehnuteľné. Taktiež použitie trikolóry neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti označenia, keď pôsobí ako stužka nesúca označenie v tvare pečate a poukazuje na pôvod tovarov. Označenie ako celok je v spojení grafického a slovného prvku vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nedištingvistickým, pretože poukazuje na to, že prihlasované tovary dosiahli určitý stupeň kvality a sú certifikované príslušným orgánom. Na základe uvedeného úrad konštatoval, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Relevantná spotrebiteľská verejnosť nebude vnímať dané označenie ako ochrannú známku ale ako údaj o certifikácii prihlasovaných tovarov – vína. Prípadne sa môže relevantná verejnosť domnievať, že sa jedná o certifikačnú známku, ktorá bola danému tovaru pridelená príslušným certifikačným orgánom.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 19.8.2013, poukázal v súvislosti s hodnotením absencie rozlišovacej spôsobilosti označenia na metodické usmernenie úradu a komentár k zákonu o ochranných známkach. Prihlasovateľ je presvedčený, že prihlasované označenie má svoju formu a obsah, ktoré sú natoľko originálne, že jeho svojrázne znaky majú schopnosť individualizovať tovar, ktorý je takto označovaný.

Prihlasovateľ v ďalšom poukázal na iné registrácie ochranných známok, ktoré podľa neho obsahujú obdobné prvky (certifikačné značky, tvar pečate, trikolóra, štátny znak), kde úrad nemal žiadne výhrady k ich registrácii. Prihlasovateľ poukazuje na to, že žiaden iný subjekt neoznačuje prihlasovaným označením svoje výrobky z čoho vyvodzuje schopnosť prihlasovaného označenia odlišiť tovary a služby jedného výrobcu od tovarov a služieb iného výrobcu. V súvislosti s uvedenými registráciami prihlasovateľ poukazuje na povinnosť úradu rešpektovať kontinuitu práva a rozhodovania, ktorá vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky a podľa ktorej správne orgány sú povinné objektívne zhodné prípady rozhodovať zhodne, t. j. podľa rovnakých pravidiel. V závere prihlasovateľ poukázal na registrácie ochranných známok v rámci Európskeho Spoločenstva, ktoré pozostávali z názvu krajiny, popisu vlastností a farebnej kombinácie vo farbách zástavy toho ktorého štátu.

K uvedenému vyjadreniu prihlasovateľa je potrebné uviesť, že v rámci metodického usmernenia sú uvedené príklady označení, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, avšak nejedná sa o konečný zoznam označení bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad konštatoval, že predmetné označenie pozostáva zo sústredných kružníc, v ktorej jednej z nich sa v strede na pozadí grafického motívu strapca hrozna nachádza skratka D.S.C. a trikolóry, ktorá sa nachádza na jeho pozadí. Takto spracované označenie bolo úradom zhodnotené ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže takýto typ označení je používaný v obchodných zvyklostiach na vyzdvihnutie určitého stupňa dosiahnutej kvality a certifikácie príslušným orgánom. Čo sa týka grafického spracovania úrad ho zhodnotil ako nedostatočné na to, aby takéto označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť nevnímala ako údaj o certifikácii prihlasovaných tovarov ale ako ochrannú známku.

Prihlasovateľ taktiež vo svojom vyjadrení uviedol, že úrad by mal v každom prípade postupovať tak, aby bola zabezpečená právna istota účastníka konania. K uvedenému je nutné uviesť, že úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy vychádzajúcej zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Rozhodnutia v konaní o zápise ochranných známok sa automaticky nestávajú prejednanými pre ďalšie konania, ale každé konanie vo veci zápisu ochrannej známky sa riadi určitou dávkou subjektivismu, ktorý sa musí opierať o ustanovenia zákona a metodické odporúčania úradu.

K predloženému zoznamu ochranných známok, ktoré podľa názoru prihlasovateľa nespĺňajú tie isté podmienky ako prihlasované označenie a napriek tomu boli zapísané je potrebné uviesť, že nie je možné porovnávať tieto známky s prihlasovaným označením aj z dôvodu ich individuálneho posudzovania. Samozrejme, že v prípade podobných označení sa úrad snaží konať rovnako a postupovať na základe správnej úvahy. V tomto prípade dospel k záveru, že predmetné označenie je takého charakteru, že udelenie dispozičného práva na takéto označenie by bolo v rozpore so zákonom o ochranných známkach, ktorý vyžaduje, aby sa označenia a údaje označujúce alebo poukazujúce na charakter alebo vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis žiadaný, mohli voľne používať všetkými. Absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia nemožno odstrániť poukázaním na iné do registra zapísané označenia. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy osebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS
JUDr., advokátka Tatiana Brichtová
Grösslingova 6 - 8
811 09 Bratislava