



Banská Bystrica 14.1.2014

POZ 651-2013/Z-9-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 651-2013 s názvom Salón tokajských vín z 9.4.2013 prihlasovateľa Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, Slovenská republika,

sa zamieta

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 zo 7.5.2013 a 10.10.2013 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie v bežnom type písma s názvom Salón tokajských vín, prihlásené pre tovary „alkoholické nápoje s výnimkou piva“ v triede 33 a pre služby „obchodná administratíva, kancelária práce, obchodné služby, predovšetkým propagovanie tovarov a služieb pre iných vrátane umiestňovania inzerátov a propagačných predvádzaní na elektronickej stránke dostupnej prostredníctvom počítačovej siete, usporadúvanie a organizovanie komerčných výstav, veľtrhov vín, miestnych vinoték, viech na reklamné a obchodné účely, komerčných výstav umeleckých a ľudových remesiel, prezentácia regiónu na komerčných výstavách“ v triede 35 a „vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti výchovy, kultúry a športu, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, sprostredkovanie uvedených služieb, usporadúvanie a organizovanie konferencií, kongresov, seminárov, výstav, veľtrhov vín, miestnych vinoték, viech, výstav umeleckých a ľudových remesiel, prezentácia regiónu na výstavách s výnimkou komerčných výstav“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 7.5.2013 bol prihlasovateľovi oznámený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, v ktorom úrad uviedol, že vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 41 ako sú „usporadúvanie a organizovanie konferencií, kongresov, seminárov, výstav, veľtrhov vín, miestnych vinoték, viech“ a tiež vo vzťahu k súvisiacim tovarom v triede 33

a súvisiacim službám v triedach 35 a 41 nemá takéto výlučne slovné označenie, bez ďalších rozlišovacích prvkov, rozlišovaciu spôsobilosť, pretože priamo opisuje konkrétny druh a zameranie týchto výrobkov a služieb.

Uvedené úrad konštatoval na základe sémantickej analýzy slovného spojenia, tvoriaceho označenie. Slovo „salón“ ma okrem iného aj význam „výstava umeleckých diel alebo priemyselných výrobkov“ a výraz „tokajských vín“ len bližšie spresňuje o aký druh vystavovaných výrobkov sa jedná, to znamená, že predmetom výstavy budú tokajské vína, teda konkrétny druh vín z vinohradníckej oblasti Tokaj. Takéto označenie poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu, že ide o služby zamerané na prezentáciu, propagáciu, vystavovanie tokajských vín a tovary a služby s tým súvisiace. Prihlásené označenie ako celok je označením opisným, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť v obchode na určenie druhu, zamerania, charakteru nárokovovaných tovarov a služieb. Takéto označenie vzhľadom na jeho opisnosť nie je schopné individualizovať tovary a služby, pre ktoré je prihlásené. To znamená, že ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a nie je teda spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Úrad tiež uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známk.

K uvedenému výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti sa prihlasovateľ vyjadril listom, ktorý bol úradu doručený 11.7.2013. Vo svojom vyjadrení prihlasovateľ opísal výnimočné postavenie Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína (MaKCJZ) v Trebišove v súvislosti so založením Združenia Tokajská vína cesta a v súvislosti s programom Terra Incognita, realizovaným Košickým samosprávnym krajom. MaKCJZ disponuje, podľa vyjadrenia prihlasovateľa, ako jediný subjekt v regióne expozíciou Tokajského vinohradníctva a vinárstva, súčasťou ktorej je aj Archív tokajských vín. V pripravovanom Salóne tokajských vín, ktorý má byť symbolickým a zmysluplným miestom na Tokajskej vínnej ceste, prihlasovateľ hodlá prezentovať najlepšie a najkvalitnejšie tokajské vína, ktoré budú každoročne vyberané odbornou komisiou, ich výrobcov a tokajský región pod jednou značkou. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal úrad o zápis prihlasovaného označenia do registra ochranných známk.

Úrad na základe opakovaného preskúmania prihlasovaného označenia aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa v liste z 10.10.2013 uviedol, že aj naďalej trvá na svojom pôvodnom stanovisku, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 33, 35 a 41 nemá výlučne slovné označenie „Salón tokajských vín“, bez ďalších rozlišovacích prvkov, rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože priamo opisuje konkrétny druh a zameranie výrobkov a služieb, čo je v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Úrad opakovane uviedol, že označenie poskytuje spotrebiteľovi iba jednoduchú a priamu informáciu o tom, že ide o služby zamerané na prezentáciu, propagáciu, vystavovanie tokajských vín a tovary a služby s tým súvisiace. Toto označenie by mohol používať každý subjekt poskytujúci rovnaké, prípadne podobné tovary a služby, týkajúce sa prezentácie tokajských vín. Takéto označenie bez ďalších dištingtívnych prvkov nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko v očiach spotrebiteľskej verejnosti nie je schopné rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Zároveň vzhľadom na všeobecný charakter označenia nie je možné uprieť iným subjektom právo používať slovné prvky tvoriace toto označenie.

Úrad ďalej uviedol, že predmetné ustanovenia zákona, t. j. § 5 ods. 1, písm. b) a c) sa v zmysle podstaty ochrannej známky majú vykladať spôsobom, podľa ktorého je zápis ochrannej známky poskytnutím výlučného práva, monopolu na používanie označení obsiahnutých v ochrannej známke, pretože tým je naplnený samotný zmysel ochrannej známky v trhovej ekonomike, t. j. neumožniť konkurencii označovať chráneným označením svoje tovary a služby. Ak opisné slovné označenie nespĺňa podmienky zápisu ako ochrannej známky, je povinnosťou úradu nezapísať také označenie do registra ochranných známk. Tým ale nie je znemožnené akýmkoľvek subjektom používať také označenie. Naopak zápisom slovného opisného označenia ako ochrannej známky by sa znemožnilo využívať úplne bežné označenia (takým označením je aj „Salón tokajských vín“) komukoľvek okrem vlastníka ochrannej známky, čím by vlastníkovi takejto ochrannej známky vznikol neoprávnený monopol na jej používanie. Z uvedených dôvodov musí zostať výlučne slovné označenie „Salón tokajských vín“ voľné pre akýkoľvek subjekt.

Ustanovenie § 5 ods. 2 citovaného zákona dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukú konštatovanú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlasované 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. Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom čase a priestore, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá.

V súvislosti s uvedeným úrad v liste z 101.10.2013 konštatoval, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by boli spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle citovaných ustanovení zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Vyjadrenia prihlasovateľa týkajúce sa postavenia MaKCJZ (prihlasovateľa) a opisujúce jeho aktivity v súvislosti s prezentovaním tokajského regiónu, medzi ktoré patrí aj prezentácia tokajských vín, nemožno považovať za doklady, ktoré by boli spôsobilé preukázať používanie prihlasovaného označenia pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, čo znamená, že sa prihlasovateľovi nepodarilo prekonať úradom uvedenú zápisnú výlukú podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.12.2013 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 známk a dizajnov

Doručiť:
Š. S., Ing.
Trebišov