



Banská Bystrica 20. 4. 2015
POZ 611-2014/Z-180-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 611-2014 s názvom SWISS PROTECTOR REPELENT zo 7.4.2014 prihlasovateľa Simply You Pharmaceuticals a.s., Roháčova 188/34, 130 00 Praha, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Tomáš V., Olomouc, CZ,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 24.6.2014 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 písm. h) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 24.6.2014 uviedol, že kombinované označenie



prihlasované pre tovary „chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pre výrobu repelentov“ v triede 1, „kozmetické prípravky na báze repelentov“ v triede 3 a „farmaceutické a zverolekárske výrobky na báze repelentov“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) a h) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra

ochranných známkov, pretože súčasťou prihlasovaného označenia je aj biely pravidelný kríž umiestnený na červenom podklade. Úrad skonštatoval, že tento obrazový prvok predstavuje erb Švajčiarska, resp. jeho napodobeninu. Ide teda o zaužívané medzinárodné označenie pre Švajčiarsko, ktoré je chránené v súlade s článkom 6ter Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva (CH27).

Úrad ďalej uviedol, že v zmysle uvedeného článku, t. j. čl. 6ter ods. 1 písm. a) sa únijske krajiny zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a vhodnými opatreniami zakážu, aby bez splnomocnenia príslušných miest sa používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známkov erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijských krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

Úrad taktiež uviedol, že podľa § 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru. Takýto záväzok vyplýva pre Slovenskú republiku z Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

Úrad zároveň poukázal na to, že použitím predmetného označenia na prihlasovaných tovaroch v triedach 1, 3 a 5 môže dôjsť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona ku klamaniu spotrebiteľa o povahe a zemepisnom pôvode tovarov, pretože označenie ako celok (vlajka Švajčiarska v spojení so slovným prvkom „SWISS“ – švajčiarsky) napovedá spotrebiteľovi, že ide o produkty pochádzajúce zo Švajčiarska, ale prihlasovateľom je spoločnosť Simply You Pharmaceuticals a.s., so sídlom v Českej republike.

Úrad na záver uviedol, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 17.10.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že obrazový prvok, konkrétne znak s krížom v predmetnom označení nespadá z heraldického hľadiska pod čl. 6ter Parížskeho dohovoru, pretože nie je prihlasovaný v štandardizovanom pomere strán a patričnom vyhotovení, navyše je orámovaný, a teda podľa prihlasovateľa je nezameniteľne odlišný od napodobeniny erbu alebo vlajky Švajčiarska. K slovnému prvku „SWISS“, ktorý je obsiahnutý v prihlasovanom označení, prihlasovateľ poukázal na to, že výrobok SWISS PROTECTOR REPELENT vyrába, distribuuje a marketingovo prezentuje v spolupráci so švajčiarsko-americkou spoločnosťou SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. Uvedenú skutočnosť prihlasovateľ dokladuje na doloženom vyobrazení výrobku. Zároveň prihlasovateľ navrhol, aby v prihlasovanom zozname tovarov a služieb bol doplnený dodatok „všetko vyrobené v súčinnosti so spoločnosťou SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zemepisný pôvod tovarov nemusí korešpondovať so sídlom výrobcu, pretože výrobok môže byť podľa prihlasovateľa vyrábaný kdekoľvek, kde jeho výrobu umožňujú právne predpisy. Prihlasovateľ v závere svojej odpovede skonštatoval, že prihlasované označenie nie je klamlivé a ani neobsahuje označenie chránené podľa čl. 6ter Parížskeho dohovoru, a preto navrhol úradu, aby predmetné označenie bolo zverejnené vo Vestníku ÚPV SR.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Úrad konštatuje, že prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že výrobok SWISS PROTECTOR REPELENT vyrába, distribuuje a marketingovo prezentuje v spolupráci so švajčiarsko-americkou spoločnosťou SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, prekonal zápisnú prekážku predmetného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

Stanovisko úradu k predmetnému označeniu v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona však zostáva nezmenené, a to, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože súčasťou prihlasovaného označenia je okrem iných obrazových prvkov aj biely pravidelný kríž umiestnený na červenom podklade v tvare erbu s čiernym orámovaním. Úrad aj naďalej trvá na tom, že tento obrazový prvok predstavuje napodobeninu erbu Švajčiarska, ktorý je chránený v súlade s článkom 6ter Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva, čo v zmysle platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochranných známkov nepochybne predstavuje zápisnú prekážku. Z uvedeného vyplýva, že tento chránený symbol, bez súhlasu príslušných orgánov, nemôže byť predmetom ochrany ako časť ochrannej známky.

Úrad zároveň poukazuje na tú skutočnosť, že cieľom článku 6ter Parížskeho dohovoru je vylúčiť zápis a používanie ochranných známk, ktoré obsahujú štátne symbolické znaky, prípadne sú zhodné alebo istým spôsobom podobné štátnym symbolickým znakom (napr. vlajkám, erbom). Dôvodom je, že takýmto zápisom alebo používaním by sa porušovalo právo štátu na kontrolu používania symbolov svojej zvrchovanosti a mohla by sa zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o pôvod výrobkov, na ktoré by sa uplatňovali takéto ochranné známky (G.H.C. Bodenhausen, sprievodca uplatňovaním Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, revidovaného v Štokholme v roku 1967, s. 96.). Zámerom je zakázať používanie konkrétnych symbolických znakov vo verejnom záujme bez súhlasu príslušných orgánov. V súlade s článkom 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru bude zápis erbov, vlajok a iných znakov štátnej zvrchovanosti krajín Únie (t. j. krajín, na ktoré sa vzťahuje Parížsky dohovor), či už ako ochrannej známky alebo ich prvku, alebo úradných skúšobných a puncových značiek, ktoré prijali štáty ako označenie kontroly a záruky, ako aj akékoľvek napodobenie z heraldického hľadiska zamietnuté, ak príslušný orgán neudelil povolenie. Úrad ďalej uvádza, že článkom 6ter Parížskeho dohovoru sú chránené aj heraldické napodobeniny, teda napodobeniny symbolických znakov z heraldického hľadiska. To znamená také symboly, ktoré majú heraldické črty. Erby a ostatné heraldické emblémy sú okrem toho vypracované na základe relatívne jednoduchého opisu rozloženia a farby pozadia, ktoré obsahuje aj rôzne prvky (ako je kríž, lev, orol, kvetina atď.), ktoré predstavujú emblém, a poskytuje informácie o ich farbe a umiestnení v embléme. Heraldický opis však neposkytuje údaje o návrhu emblému a osobitných prvkoch, ktoré ho tvoria, čo umožňuje množstvo umeleckých výkladov jedného a toho istého emblému na základe rovnakého heraldického opisu. Aj keď sa tieto výklady môžu v detailoch líšiť, faktom zostáva, že „z heraldického hľadiska“ ide o napodobeniny príslušného emblému.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na ochrannú známku, ktorá presne nezobrazuje štátny znak, sa aj napriek tomu môže vzťahovať článok 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, pričom príslušná verejnosť ju vníma ako napodobeninu takéhoto emblému. Pokiaľ ide o výraz „napodobenina z heraldického hľadiska“ v uvedenom ustanovení, rozdiel, ktorý zistil odborník na heraldiku medzi prihlasovanou ochrannou známkou a štátnym znakom, nemusí nevyhnutne spozorovať priemerný spotrebiteľ, ktorý aj napriek rozdielom na úrovni určitých heraldických detailov môže v ochrannej známke vidieť napodobeninu daného znaku (rozsudok ESD zo 16. júla 2009 v spojených veciach C-202/08 P a C-208/08 P, body 50 a 51). Okrem toho, aby sa mohol uplatňovať článok 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru, nie je potrebné preskúmať celkový dojem, ktorý vytvára táto známka, pri súčasnom zohľadnení aj jej ostatných prvkov (slov, nápisov atď.). Článok 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru sa vzťahuje nielen na ochranné známky, ale aj na prvky ochranných známk, ktoré preberajú alebo napodobňujú znaky štátnej zvrchovanosti. Preto stačí, ak len jediný prvok prihlasovanej ochrannej známky predstavuje takýto symbolický znak alebo jeho napodobeninu, a jej zápis ako ochrannej známky bude zamietnutý (rozsudok z 21. apríla 2004 vo veci T-127/02, ECA, body 40 až 41). Prítomnosť ostatných prvkov v ochrannej známke nie je relevantná.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) citovaného 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 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:
Mgr. Jozef P.
Nové Zámky