



Banská Bystrica 14. 5. 2015  
POZ 1527-2012/Z-214-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1527-2012 s názvom KAPRI'S collection z 15.10.2012 prihlasovateľa La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje OLEXOVA VASILISIN s.r.o. advokátska kancelária, Dunajská 18, 811 08 Bratislava, SK,

**sa čiastočne zamieta pre tovary „odevy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,**

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové kože; tašky, kufriky, kufre, vaky, cestovné tašky; dáždňiky a slnečník“ v triede 18 a „obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach; pančuchový tovar; ponožky a pančuchy; vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach; podporné vankúšiky, podložky pod klenbu a pätu nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 16.9.2014 a 5.3.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované označenie KAPRI'S collection vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 25 – odevy, nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad uviedol, že toto označenie bežný spotrebiteľ vníma ako označenie pre kolekciu, súbor výrobkov konkrétneho druhu, t.j. “capri (kapri) nohavíc”, resp. tovarov, pri ktorých slovo capri (kapri) vyjadruje určitú vlastnosť (pyžamá, legíny, a pod.).

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov tvoriacich označenie. Anglické slovo collection, do slovenčiny prekladané aj ako „kolekcia, súbor“ v predmetnom označení len opisuje určitú skupinu, súbor výrobkov a slovo KAPRI'S, ktoré je anglickým tvarom privlastňovacieho zámena od slova KAPRI (fonetický prepis slova CAPRI) opisuje konkrétny druh výrobkov, či ich kvalitu, módný štýl, prípadne ich iné vlastnosti.

Prihlasované označenie „KAPRI'S collection“ nevytvára netradičné označenie, ktoré by bolo spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Preto je možné konštatovať, že prihlasované označenie je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona tvorené označeniami, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu výrobkov, resp. súboru týchto výrobkov, a to aj napriek tomu, že v označení je použité “K” namiesto častejšie používaného “C” v slove CAPRI.

Takéto výlučne slovné označenie bez ďalších dištingtívnych prvkov nedokáže u spotrebiteľa odlíšiť tovary poskytované prihlasovateľom v triede 25 – odevy od rovnakých tovarov poskytovaných inými subjektmi.

**Podľa vyjadrenia prihlasovateľa z 18.11.2014 vyplýva**, že prihlasované označenie vo vzťahu k tovarom v triede 25 má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je schopné u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlíšiť tovary určitého subjektu od tovarov s iným pôvodom. Podľa prihlasovateľa tovary s týmto označením (odevy) sú určené spotrebiteľom, ktorí sa zaujímajú o módu a módne trendy. Nevylučuje však, že tieto tovary (odevy) môžu byť určené aj pre „laickú verejnosť“. Napriek tomu budú obidve skupiny vnímať prihlasované označenie ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou.

V ďalšom prihlasovateľ uvádza, že prihlasované označenie „KAPRI'S collection“ znamená, že ide o kolekciu značky KAPRI, ktorú takto pomenoval výrobca, resp. dizajnér. Podľa prihlasovateľa bežný spotrebiteľ nevníma označenie ako označenie pre kolekciu capri nohavíc, ale ako kolekciu výrobkov s označením KAPRI. Preto tvrdí, že sa jedná o netradičné označenie.

V závere vyjadrenia navrhuje, v prípade, že úrad nevyhoví žiadosti o zapísanie predmetného označenia tak ako je uvedené v žiadosti o zápis, zapísať prihlasované označenie pre ním navrhnuté tovary.

**Úrad na základe výmeru z 5.3.2015 uviedol**, že v prípade určenia relevantného spotrebiteľa, potenciálni kupujúci sú vymedzení podľa výrobku alebo služby, o ktorých zápis sa žiada. Ak majú požadované výrobky alebo služby všeobecný charakter, je irelevantné, že výrobky, ktoré sa skutočne ponúkajú s týmto označením, tvoria veľmi drahé luxusné či módne výrobky – verejnosť bude predstavovať všetkých potenciálnych kupujúcich požadovaných výrobkov uvedených v prihláške vrátane neluxusných a lacnejších výrobkov. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované výrobky, konkrétne „odevy“ majú všeobecný charakter, preto relevantnú spotrebiteľskú verejnosť budú zahŕňať obidva typy prihlasovateľom uvedených spotrebiteľov.

Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že prihlasované označenie bude relevantným spotrebiteľom vnímané ako označenie konkrétneho druhu výrobkov (spotrebiteľom zaujímavým sa o módu a módne trendy ešte výraznejšie, keďže pozná názvy druhov odevov), resp. súboru týchto výrobkov, a to aj napriek tomu, že v označení je použité “K” namiesto častejšie používaného “C” v slove CAPRI. Tento spotrebiteľ, poznajúc význam slova CAPRI, nebude prihlasované označenie v súvislosti s odevmi vnímať ako ochrannú známku (resp. ako kolekciu značky). V súvislosti s akýmkoľvek druhom odevu mu bude prihlasované označenie evokovať spojitosť s konkrétnym druhom odevu.

Čo sa týka návrhu na zúženie zoznamu v triede 25 úrad uviedol, že navrhovaná úprava zoznamu je rozšírením pôvodného, čo je v zmysle § 27 ods. 2 zákona o ochranných známkach neprípustné (napr. čiapky, baretky, atď. sa v pôvodnom vôbec nevyskytovali). Prihlasovateľ deklaruje vynechanie „nohavíc a podobných odevov“ pričom ich nahrádza pojmom napr. „odevy, oblečenie“, z čoho vyplýva, že k žiadnemu zúženiu v tomto prípade nedochádza. Taktiež úrad nevidí dôvod na úpravu zoznamu v časti, ktorá sa netýka odevov (obuv, pančuchový tovar, ponožky, atď.), kde takisto dochádza k rozširovaniu pôvodného zoznamu.

Preto úrad naďalej pokladá prihlasované označenie za nespôsobilé na zápis pre tovary v triede 25 – odevy, z dôvodu, že nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože pozostáva z údajov, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu a podstatných vlastností tovarov.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 6.5.2015 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  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

OLEXOVA VASILISIN s.r.o. advokátska kancelária  
Dunajská 18  
811 08 Bratislava