



Banská Bystrica 24. 2. 2015  
POZ 791-2013/Z-85-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 791-2013 s názvom TONGA z 3.5.2013 prihlasovateľa  
Mountfield, a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, CZ,

### sa zamietá

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

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 19.11.2014 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. f) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

**Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 19.11.2014, ktorému predchádzali listy z 23.9.2013 a z 20.2.2014, uviedol nasledovné:**

**Úrad priemyselného vlastníctva SR** (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 23.9.2013 uviedol, že výlučne slovné označenie „TONGA“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „*zariadenia pre sauny, kúpeľné vybavenie (teplovzdušné kúpele), soláriá (prístroje na opaľovanie), zariadenia pre kúrenie, vykurovanie a ventiláciu, klimatizačné zariadenia a chladiace zariadenia a prístroje, saunové zariadenia, nádoby, zariadenia, komory, dielce a súčasti k uvedeným zariadeniam a prístrojom*“ v triede 11, „*stavby nekovové prenosné - sauny všetkých druhov, najmä fínske sauny a infrasauny a ich príslušenstvo*“ v triede 19 a službám „*sprostredkovateľské služby pri nákupe a predaji tovaru vrátane prevádzkovania elektronického a internetového predaja v oblasti výrobkov uvedených v triedach 11 a 19*“ v triede 35 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia odôvodnil tým, že je tvorené výlučne slovným označením „TONGA“, ktoré je názvom štátu. Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu tovarov a služieb, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 25.11.2013 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď poukázal na bod 2.4.1 metodického pokynu úradu č. 2/8/2010 (ďalej „metodický pokyn“), v ktorom je uvedené, že „označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä tie, ktoré z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti sú obvykle používané v obchode pre označovanie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne náznamy umožňujúce prijať záver, že môžu byť týmto spôsobom používané“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie „TONGA“ nie je obvykle používané

pre označovanie saun ani infrasaun a neexistuje náznak o tejto spojitosti. Naopak verejnosti by bola zrejma spojitosť so saunami alebo infrasaunami v prípade, že by išlo označenie „Fínsko“, prípadne „Suomi“ či „Helsinki“. Prihlasovateľ sa vo svojej argumentácii opierať aj o bod 2.4.2 metodického pokynu, podľa ktorého „označenie ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť musí vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností“. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že spojitosť medzi označením „TONGA“ a saunami/infrasaunami nie je, z čoho vyplýva, že prihlasované označenie rozlišovaciu spôsobilosť má. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení poukázal aj na bod 2.4.3 metodického pokynu, podľa ktorého „je potrebné uviesť, že je vylúčený jednak zápis geografických názvov ako ochranných známk, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre príslušnú kategóriu tovarov alebo služieb a jednak je vylúčený zápis zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané inými subjektmi a ktoré musia zostať takisto dostupné pre tieto subjekty ako označenia zemepisného pôvodu predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, resp. je primerané predpokladať, že predmetné označenie by mohlo označovať zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb v budúcnosti“. Táto podmienka zápisnej výluky prihlasovaného označenie podľa prihlasovateľa nie je splnená pretože „TONGA“ na rozdiel od „Fínska“ nie je preslávená saunami či infrasaunami. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení uviedol, že označenie „TONGA“ je ako slovná ochranná známka zapísaná pod číslom 5986534 a 4785085 v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej „OHIM“), z čoho vyplýva, že na Slovensku je už označenie TONGA chránené ako ochranná známka. Prihlasovateľ skonštatoval, že ak OHIM dospel k záveru, že slovné označenie „TONGA“ je spôsobilé na zápis ako ochranná známka, nie je žiadny dôvod aby nebolo spôsobilé na zápis na národnej úrovni. V tejto súvislosti prihlasovateľ dodal, že ak nie sú dané dôvody na zamietnutie prihlášky Spoločenstva podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Rady č. 207/2009, logicky nemôžu byť dané ani dôvody zamietnutia podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože obe citované ustanovenia sú rovnakého znenia. Na základe týchto dôvodov je prihlasovateľ presvedčený o zápisnej spôsobilosti prihlasovaného slovného označenie „TONGA“.

**Úrad** listom z 20.2.2014 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia. Úrad poukázal na rozsudky Súdneho dvora C108/97 a C 109/97 v zmysle ktorých musia zemepisné označenia zostať voľné pre obchodníkov. Z uvedeného vyplynulo, že je vo verejnom záujme, aby názvy štátov, ktoré sú podskupinou zemepisných označení zostali voľné. Potrebu zabrániť zápisu názvov štátov ako ochranných známk potvrdili aj závery prijaté v Stálom výbore pre právo ochranných známk, priemyselných vzorov a zemepisných označení (ďalej „SCT“), v ktorom sa o tejto téme diskutuje od roku 2009 na podnet nesúhlasu menších krajín s používaním ich názvu ako ochranných známk. V súvislosti s touto témou SCT vypracoval dotazník (ďalej „dotazník SCT“), ktorý bol zaslaný členským štátom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“). Konkrétne stanoviská členských štátov WIPO k tejto problematike sú uvedené v dokumente SCT/29/5 z roku 2013. Úrad zdôraznil, že dokument SCT/29/5 v bode 16 (ďalej „bod 16 dokumentu“) poukazuje na skutočnosť, že prieskum označení je uskutočňovaný národnými úradmi v súlade s národnými zákonmi a predpismi, pričom detailné ustanovenia sa môžu v jednotlivých krajinách odlišovať. V bode 16 dokumentu je uvedené, že prax členských štátov vo všeobecnosti odlišuje prípady medzi prihláškami, v ktorých je označenie tvorené zemepisným názvom, napríklad názvom krajiny a prihláškami, v ktorých označenie obsahuje názov krajiny. Z bodu 16 dokumentu zároveň vyplynulo, že rozlišovacia spôsobilosť má významný vplyv na stanovenie zápisnej spôsobilosti označenia, avšak niektoré členské štáty, označenie tvorené názvom krajiny zamietnu bez ďalšieho posudzovania klamlivosti o zemepisnom pôvode tovarov, čo vyplýva z odpovedí členských štátov na dotazník SCT. Z uvedeného vyplynulo, že zamietavé stanovisko úradu k registrácii označenia tvoreného výlučne názvom krajiny, nie je ojedinelé vzhľadom na výsledky prieskumu v dokumente SCT/29/5. Keďže „TONGA“ je samostatným štátom, členom OSN, WTO, WIPO, je zrejmé, že ide o suverénny štát, zapojený do všetkých významných medzinárodných organizácií, čo len potvrdzuje potrebu zabrániť získaniu výlučného práva na slovné označenie jedinému subjektu. V prípade, že by jediný subjekt získal výlučné právo na takéto označenie, bolo by iným obchodníkom znemožnené, aby mohli v budúcnosti obchodovať s tovarmi, ktoré v súčasnosti nie sú typické pre danú krajinu. Pokiaľ ide o zapísané ochranné známky Spoločenstva so slovným označením „TONGA“, úrad uviedol, že tieto ochranné známky boli zapísané ešte pred závermi, ktoré boli prijaté v dokumente SCT/29/5 z roku 2013.

**Prihlasovateľ** v ďalšom svojom vyjadrení doručenom úradu 28.4.2014 uviedol, že nesúhlasí so závermi úradu, pretože z rozsudku Súdneho dvora C 108/97 a C 109/97 vydaného v roku 1999 nevyplýva, že by nebolo možné geografické názvy (vrátane označenia štátu) použiť ako ochranné známky. Podľa prihlasovateľa túto skutočnosť potvrdzuje aj prax úradu, ktorý po vydaní uvedeného rozhodnutia

zapísal slovnú ochrannú známku „TOGO“, č. zápisu 220028 alebo „ALASKA“, č. zápisu 202975. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zápis geografického názvu vrátane označenia štátu je možný za predpokladu, že sa jedná o geografický názov, ktorý je neznámy odpovedajúcej triede osôb alebo neznámy ako určenie geografického miesta, prípadne môže ísť o názvy, pre ktoré je vzhľadom k typu miesta, ktoré označujú, tak je veľmi nepravdepodobné, že by príslušné osoby verili, že príslušná kategória tovaru má v tomto mieste skutočne svoj pôvod. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že dokument, resp. dotazník SCT/29/5 z roku 2013 nepovažuje za záväzný dokument, ktorým by sa mal úrad riadiť, pretože podľa prihlasovateľa ide iba o informatívny dokument, ktorý dokumentuje prax členských štátov pri zápise názvov štátov ako ochranných známk. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že priemerným spotrebiteľom výrobkov pod názvom „TONGA“ budú najmä fyzické osoby, ktoré majú záľubu v saunovaní a budú si chcieť z dôvodov malých rozmerov malú saunu kúpiť domov. Podľa prihlasovateľa predmetné označenie nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať predstavu, že výrobky pod označením „TONGA“ pochádzajú zo štátu TONGA, prípadne majú s týmto štátom akúkoľvek spojitosť, pretože priemerný (bežný) spotrebiteľ nebude mať vedomosť o existencii takéhoto štátu, pretože sa jedná o veľmi malý štát v Polynézii, ktorý nie je známy v obecnom povedomí. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zemepisný údaj označujúci prakticky neznámu lokalitu môže byť dostatočne dištingtívny, rovnako ako zemepisný údaj, u ktorého by priemerný spotrebiteľ nepredpokladal, že by ním označené produkty mohli mať takéto pôvody. Na základe vyššie uvedených skutočností je prihlasovateľ presvedčený, že predmetné označenie má rozlišovaciu schopnosť a zápisnú spôsobilosť. Prihlasovateľ taktiež poukázal na zapísanú ochrannú známku č. 334990 s totožným označením, ktorú bez akýchkoľvek problémov zapísal Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky dňa 4.12.2013 (po uverejnení dokumentu SCT/29/5). Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk, pretože podľa prihlasovateľa je slovné označenie „TONGA“ v súlade s právnymi predpismi a judikatúrou Súdneho dvora i metodickým pokynom úradu.

**Úrad** opakovane preskúmal prihlasované označenie aj s ohľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a má za to, že výlučne slovné označenie „TONGA“ nespĺňa podmienku zápisnej spôsobilosti. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal na to, že dokument SCT/29/5 z roku 2013 nepovažuje za záväzný dokument. Úrad nespochybňuje nezáväzný charakter dokumentu SCT/29/5, avšak poukázaním na existenciu dokumentu SCT/29/5 a tiež na dokumenty, ktoré mu predchádzali, úrad sledoval potrebu brať do úvahy odborné diskusie prebiehajúce na medzinárodnej úrovni vyplývajúce z konkrétnych potrieb a požiadaviek krajín chrániť názvy štátov. Diskusia prebiehajúca v Stálom výbore pre právo ochranných známk zameraná na problematiku zamedzenia používania názvov štátov ako ochranných známk predstavuje otázku, ktorej cieľom je dosiahnuť harmonizáciu kritérií pri posudzovaní zápisnej nespôsobilosti názvov štátov ako ochranných známk. Prihlásené označenie je tvorené názvom štátu TONGA. V prípade, že by jediný subjekt získal výlučné právo na takéto označenie, bolo by iným obchodníkom znemožnené, aby mohli v budúcnosti obchodovať s tovarmi, ktoré v súčasnosti nie sú typické pre danú krajinu. Označenie s takouto vlastnosťou je nutné považovať za označenie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, čo predstavuje podľa § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona prekážku jeho zápisu do registra ochranných známk. Pojmy verejný poriadok a dobré mravy nie sú v Slovenskej republike výslovne definované žiadnou právnou normou. Skutočnosť, že úradný výklad charakteru prihláseného označenia je objektívny, potvrdzujú aj dokumenty, o ktorých sa diskutuje v Stálom výbore pre právo ochranných známk. Jeden z posledných dokumentov prejednávanych v Stálom výbore pre právo ochranných známk s označením SCT/31/4 obsahuje návrh spoločného odporúčania týkajúceho sa podmienok ochrany názvov štátov. V článku 6 ods. (1) (iii) dokumentu SCT/31/4 sa uvádza, že „úrad registráciu označenia, ktoré je tvorené názvom štátu alebo obsahuje názov štátu odmietne na základe rozporu s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, ktoré sú zadané v národných zákonoch a tieto sa primerane uplatnia na ochranu názvov štátov“.

Prihlasovateľ poukázal v odpovedi na skutočnosť, že ochranné známky „TOGO“ (č. zápisu 220028) a „ALASKA“ (č. zápisu 202975) boli zapísané do registra ochranných známk po dátume rozsudkov Súdneho dvora C 108/97 a C 109/97. Úrad túto skutočnosť nepopiera, avšak rozsudkami Súdneho dvora C 108/97 a C 109/97 sa problematika ochrany názvov štátov len začala riešiť, pričom konkrétnejšie závery s ohľadom na použitie názvov štátov v ochranných známkach boli prijaté až v dokumente SCT/29/5 a ten je z roku 2013, t. j. po zápise ochranných známk „TOGO“ (č. zápisu 220028) a „ALASKA“ (č. zápisu 202975).

Úrad zároveň poukazuje na skutočnosť, že od roku 2013, t. j. po zverejnení záverov prijatých v dokumente SCT/29/5, smeruje prax úradu k zamietaniu prihlášok slovných ochranných známk (resp. aj ochranných známk v jednoduchej grafickej úprave) obsahujúcich názvy štátov. V tejto súvislosti úrad zaslal svoje námietky prihlasovateľovi prihlášky ochrannej známky POZ 5321-2013, ktorej predmetom bolo označenie

„Česká republika“. Prihlasovateľ prihlášky POZ 5321-2013, ktorej predmetom bolo označenie tvorené názvom štátu, následne požiadal úrad o zastavenie konania o predmetnej prihláške.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.1.2015 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  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
Mountfield, SK s.r.o.  
Červenej armády 1  
036 01 Martin