



Banská Bystrica 3. 11. 2016
POZ 2058-2015/Z-437-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2058-2015 s názvom MILAZZO z 8.10.2015 prihlasovateľa GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica

sa zamieta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 11.1.2016 a 11.3.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2058-2015 je kombinované označenie



prihlasované pre tovary “baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká na balenie” v triede 16 a “alkoholické nápoje okrem piva; víno; brandy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholové extrakty

(tinktúry); likéry; liehoviny; alkoholové extrakty z bylín” v triede 33 a pre služby “obchodné sprostredkovateľské služby; odborné poradenstvo týkajúce sa alkoholických nápojov; reklamné služby; maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie obchodných alebo reklamných audiovizuálnych predstavení; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných publikácií; vydávanie a reklamných textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru” v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) z 11.1.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že súčasťou prihláseného označenia je aj obrazový prvok, ktorý predstavuje napodobeninu štátneho znaku Slovenskej republiky. V článku 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva sa úijné 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 známok erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti úijných krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

Podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že pokiaľ prihlasovateľ predmetného označenia nebude mať udelený súhlas prostredníctvom splnomocnenia príslušných orgánov k tomu, aby prihlasované označenie obsahujúce napodobeninu štátneho znaku Slovenskej republiky mohlo byť používané ako ochranná známka, nie je možné predmetné označenie zapísať do registra ochranných známok.

Úrad prihlasovateľa tiež upozornil, že uvedenú zápisnú výluku je možné prekonať doložením písomného splnomocnenia príslušného miesta, ktorým je Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby prihlasovateľ mohol používať ako ochrannú známku prihlasované označenie obsahujúce napodobeninu štátneho znaku Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi, ktorá bola úradu doručená 24.2.2016 uviedol, že tvrdenia úradu považuje za nepodložené, pretože prihlasované označenie neobsahuje štátny znak Slovenskej republiky v priamom napodobení.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že prihlásené kombinované označenie je potrebné posudzovať ako súhrn vlastností všetkých prvkov, a nielen parciálnou analýzou drobného nedominantného grafického prvku, ktorý zaberá cca 0,65 % celkovej plochy prihlasovaného označenia.

Uviedol tiež, že nie je pravdivé tvrdenie úradu, že predmetné grafické zobrazenie je štátny znak Slovenskej republiky a poukázal na rozdiely medzi grafickým zobrazením použitým v prihláške a štátnym znakom SR. Podľa vyjadrenia prihlasovateľa sú rozdiely vo vyobrazení kríža, ktorý má odlišné pomery dĺžky horného a dolného ramena, odlišné pomery výšky, hrúbky a dĺžky ramien a ramená kríža v prihlasovanom označení nie sú na konci rozšírené ani vhlbené. Ďalším prvkom je absencia trojvršia, ktoré podľa prihlasovateľa zaniká na tmavom pozadí ako súčasť priestoru medzi levmi a stuhami.

Použitie ostatných grafických prvkov spolu s dominantným slovným prvkom „MILAZZO“ a použitými farbami tiež podľa vyjadrenia prihlasovateľa prispievajú k odlišnosti prihláseného označenia od štátneho znaku SR.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol niekoľko ochranných známk, obsahujúcich štátny znak SR, či jeho napodobeninu, prípadne dvojkríž, ktoré boli zapísané pre súkromné subjekty nepatriace pod štátnu správu alebo štátne inštitúcie. Sú to ochranné známky č. 215452, 227984, 228754, 229923, 232965, 237779.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti a vzhľadom na to, že úrad dostatočne nepreukázal prečo zastáva tvrdenie, že predmetné označenie predstavuje napodobeninu štátneho znaku SR prihlasovateľ navrhol, aby úrad prehodnotil svoje stanovisko a prihlásené zverejnil vo Vestníku.

Úrad opakovane preskúmal prihlasované označenie, preskúmal tiež vyjadrenia prihlasovateľa k výsledku prieskumu z 11.1.2016 a dospel k záveru, že bude aj naďalej trvať na svojom pôvodnom stanovisku, že toto označenie nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené stanovisko úrad oznámil prihlasovateľovi listom z 11.3.2016

Napriek vyjadreniu prihlasovateľa, v ktorom poukázal na odlišnosti namietaného označenia a štátneho znaku Slovenskej republiky má úrad za to, že prihlasované označenie obsahuje obrazový prvok, ktorý predstavuje napodobeninu štátneho znaku Slovenskej republiky.

Čo sa týka farebnej odlišnosti namietaného označenia a štátneho znaku SR úrad uviedol, že podľa § 2 ods. (4) Zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní sa za štátny znak považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie.

K vyjadreniu prihlasovateľa o komplexnom posudzovaní prihláseného kombinovaného označenia úrad uviedol, že prihlasované označenia posudzuje vždy ako celok, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a vo vzťahu k predpokladanej bežnej skupine spotrebiteľov, to sa však týka posudzovania rozlišovacej spôsobilosti.

V tomto prípade (§ 5 ods. 1 písm. h) citovaného zákona) sa však jedná o rozpor s medzinárodným dohovorom, konkrétne s Parížskym dohovorom o ochrane priemyselného vlastníctva, kde sa v článku 6ter ods. 1 písm. a) únijné 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 známk erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijných krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska.

Úrad ďalej zdôraznil, že vo výsledku prieskumu z 11.1.2016 nevydával namietané označenie, ako časť prihlasovaného kombinovaného označenia, za štátny znak SR, ale za obrazový prvok, ktorý predstavuje napodobeninu štátneho znaku Slovenskej republiky, na čom aj naďalej trvá.

K zoznamu zapísaných ochranných známk obsahujúcich štátny znak SR, či jeho napodobeninu, ktoré vybral prihlasovateľ z registra ochranných známk ÚPV SR úrad uviedol, že všetky citované známky boli namietané podľa rovnakého ustanovenia § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a boli zapísané až po predložení súhlasu príslušných orgánov.

Z uvedených dôvodov Úrad aj naďalej trval na tom, že uvedenú zápisnú výlukú je možné prekonať doložením písomného splnomocnenia príslušného miesta, ktorým je Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby prihlasovateľ mohol používať ako ochrannú známku prihlasované označenie obsahujúce napodobeninu štátneho znaku Slovenskej republiky.



Bez uvedeného súhlasu nemôže byť prihlasované označenie ochranných známkov ÚPV SR.

zapísané do registra

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej, ani povolenej predĺženej lehote do 17.9.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04