



Banská Bystrica 5. 12. 2016
POZ 717-2016/Z-499-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 717-2016 s názvom CZECHOSLOVAK PREMIUM BRANDS z 5.4.2016 prihlasovateľa GARVE CZ s.r.o., Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, CZ, ktorého v konaní zastupuje Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, SK,

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. b), c), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.9.2016 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 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,
- g/ môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Predmetné označenie obsahuje tri slovné prvky. Prvý slovný prvok „Czechoslovak“ predstavuje prídavné meno od názvu „Czechoslovakia“ ako názvu bývalého štátu „Československo“, pričom s pohľadom priemerného spotrebiteľa či užívateľa prihlásených služieb je zrejmé, že ide o územie dvoch súčasných samostatných štátov Českej republiky a Slovenskej republiky. Druhý slovný prvok „Premium“ v anglickom jazyku znamená *prémiový, luxusný, prvotriedny, odmena, cena, príplatok, prémia* (In.: Lingea Lexicon 2002, ver.4.10, lingea s.r.o.) a tretí slovný prvok „Brands“ taktiež v anglickom jazyku znamená „značka, známka, druh, typ, akosť, kvalita, druh tovaru, značka tovaru, obchodná značka a pod.“.

Spojením vyššie špecifikovaných slovných prvkov tak vzniká slovné spojenie s obsahovým významom v znení „československé prémiové značky, resp. československé prémiové druhy tovarov“.

Prihlásené označenie ako celok sa tak stáva vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35 (obchodné a reklamné služby), 36 (finančné služby), 41 (zábavná, športová a kultúrna činnosť), 43 (stravovacie služby) a 44 (lekárske služby) označením laudatórnym (pochvalným), bez dostatku rozlišovacej spôsobilosti.

Službám označeným slovným spojením s významom „Prémiové značky, známky, druhy tovaru z Československa“ a pod. sa takto pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými a spotrebiteľ a navádza k úsudku, že poskytované služby sa vyznačujú mimoriadnou, nadštandardnou kvalitou a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb. Navyše pojem „prémiová značka“ je v súčasnosti bežne používaným pojmom medzi výrobcami, resp. poskytovateľmi služieb.

V známkovoprávnej praxi sa laudatórne označenia považujú za nedištinkívne, t. j. také, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a z toho dôvodu nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

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.

Úrad taktiež zistil, že označenie vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 35, 36, 41, 43 a 44 je spôsobilé klamať verejnosť o zemepisnom pôvode služieb, respektíve uviesť verejnosť do omylu, alebo ju zvädzať či miasť, pretože obsahuje zemepisný údaj „československý“, ktorý je vo vzťahu k sídlu prihlasovateľa klamlivý a vo verejnosti vytvára nepravdivú predstavu o pôvode prihlasovaných služieb. Tento zemepisný údaj predstavuje názov v súčasnosti už neexistujúceho štátu, ktorý tak dáva prihlasovanému označeniu klamlivý charakter. Prídavné meno „československý“ je odvodené od slova Česko-Slovensko (Československo), ktoré pomenúvalo štátny zväzok terajšej Českej republiky a Slovenskej republiky pred rokom 1993. Vzhľadom k tomu, že je to nedávna minulosť, tak ide o ustálené slovné spojenie, ktoré si väčšina žijúceho obyvateľstva (obyvateľstvo zdieľajúce spoločný štát do roku 1993) spája s týmto štátnym celkom (zväzkom).

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. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného označenia, úrad ju hodnotí ako minimálnu a bez dištinkívneho prvku, pretože čiernobiele označenie ako celok pozostáva iba z bežného tlačeného písma sivej farby, pričom takýto spôsob grafickej úpravy označení používa mnoho subjektov, čo označeniu vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihlasovaným službám prihlásené označenie predstavuje zápisnú prekážku v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.11.2016 nezaslal vyjadrenie ku vneseným 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava