



Banská Bystrica 29. 3. 2017
POZ 2150-2016/Z-100-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2150-2016 s názvom PRAGUE z 4.10.2016 prihlasovateľa Mateja Horečného, Eliášova 24, 16000 Praha, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jozef Horečný, Eliášova 21/922, 160 00 Praha 6, CZ (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

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/ citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.11.2016 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. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2150-2016 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „PRAGUE“ prihlásené pre tovary v triedach 9, 11 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“). Predmetné označenie pozostáva z anglického výrazu „PRAGUE“, ktoré v anglickom jazyku pomenúva hlavné a súčasne najväčšie mesto Českej republiky – Prahu (In.: PC Translator 2010.21; <https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha>).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 14.11.2016 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, pretože je iba jednoduchým vyjadrením zemepisného pôvodu tovarov. Úrad ďalej poznamenal, že s označeniami tohto typu (označenia tvorené názvom mesta) je možné sa stretnúť takmer v každom meste, ktoré je aktívne v oblasti cestovného ruchu a turizmu, pričom relevantná spotrebiteľská verejnosť si takto označené výrobky kupuje ako spomienkové predmety (suveníry) späté s konkrétnym mestom. Zároveň úrad podotkol, že Praha patrí medzi najnavštevovanejšie mestá sveta, ktoré svojimi pamiatkami prilákajú ročne milióny turistov (*Praha je piate najnavštevovanejšie mesto Európy, po Londýne, Paríži, Istanbule a Ríme; v roku 2012 navštívilo Prahu 6547700 turistov*) [In.: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha>]. Prihlásené tovary v triedach 34, 11 a 9 (ktoré možno hromadne označiť ako zapalovače) sú pritom bežne a často predávané ako spomienkové a propagačné predmety (suveníry), ktoré sú späté s konkrétnym zemepisným miestom (v tomto prípade s mestom Praha), čoho dôkazom sú mnohé internetové stránky zamerané na predaj suvenírov (napr. <http://www.ait-praha.cz/zapalova-piezo-praha/>, <http://www.be-ready.cz/zippo-zapalovace/zippo-specialni-kolekce/zippo-ceska-republika.html>, atď.).

Úrad v tejto súvislosti poukázal na to, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, o ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Úrad v predmetnom liste konštatoval, že vzhľadom na vyššie uvedené je vylúčené, aby práva k slovnému označeniu „PRAGUE“ boli priznané výlučne jednému subjektu z titulu zapísanej ochrannej známky, na základe ktorej by prihlasovateľ mohol obmedziť používanie tohto označenia. V prípade predmetného označenia sa jedná o taký druh označenia, ktoré je nutné ponechať voľným, pretože aj iné subjekty z mesta Praha majú právo použiť toto označenie na tovaroch (v tomto prípade na „zapalovačoch“), ktoré môžu byť predávané ako spomienkové a propagačné predmety (suveníry) viažuce sa na danú zemepisnú oblasť (v tomto prípade na Prahu). Navyše, ako bolo vyššie uvedené, priemerný spotrebiteľ nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie obchodného pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie vyjadrujúce zemepisný pôvod tovarov. Predmetné označenie preto nie je schopné plniť svoju základnú funkciu vo vzťahu k prihlasovateľovi a ním ponúkaným tovarom, t.j. rozlišovaciu a individualizačnú. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Súčasne bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.11.2016 oznámené, že podľa § 6 zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a/ ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “register”) so skorším právom prednosti,
- b/ medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c/ ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka Európskej únie*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d/ označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len “prihláška”), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Úrad na základe vykonaného prieskumu zistil, že na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo bola dňa 5.9.2016 podaná prihláška ochrannej známky Európskej únie s názvom „PRAGUE“, číslo podania 15798771, prihlasovateľa GLOBAL TOBACCO FZCO, P.O Box 17331, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Spojené arabské emiráty, ktorá je prihlásená okrem iného aj pre tovary „*potreby pre fajčiarov*“ v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad v správe konštatoval, že tovary „*cigaretové zapalovače; zapalovače cigár; zapalovače pre fajčiarov; cigarové zapalovače z drahých kovov; vreckové zapalovače pre fajčiarov, nie z drahých kovov; cigaretové zapalovače, nie z drahých kovov*“ v triede 34 predmetnej prihlášky ochrannej známky sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je prihlásené zhodné označenie prihlášky ochrannej známky Európskej únie s číslom podania 15798771 iného prihlasovateľa so skorším právom prednosti. Konanie o uvedenej prihláške ochrannej známky Európskej únie ešte nebolo ukončené.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 21.1.2017 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Jozef Horečný
Pri Pivovare 331
966 02 Vyhne