



Banská Bystrica 20. 2. 2017

POZ 2061-2015/Z-18-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2061-2015 s názvom FAUST z 8.10.2015 prihlasovateľa JUDr. Jan Vondráček, Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jozef Polák, advokát, Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,

sa čiastočne zamieta pre tovary „*gramofónové platne; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; mikrofóny; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; videopásky; magnetické disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické disky; videokazety s'ahovateľné hudobné súbory; s'ahovateľné obrazové súbory*” v triede 9, všetky tovary v triedach 14, 16, 18, 21 a 25, a služby „*zábava; služby estrádnych umelcov; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; vydávanie kníh; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); redigovanie scenárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

podľa § 28 ods. 4 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) a c) a § 6 citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „*premietacie plochy, plátna; svetelné tabule; neónové reklamy; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; svetelné alebo mechanické návěstidlá; elektronické informačné tabule; s'ahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; digitálne tabule*“ v triede 9, pre všetky služby prihlasované v triede 35 a pre služby „*prenájom dekorácií na predstavenia; prenájom divadelných kulís; plánovanie a organizovanie večierok; nahrávacie štúdiá (služby); prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; fotografovanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.1.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože:

1) 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,

2) podľa § 6 citovaného zákona do registra sa 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 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk 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 EÚ) 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 priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

1) Na základe vykonaného prieskumu bolo zistené, že slovné označenie „FAUST“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre časť prihlasovaných tovarov, konkrétne pre tovary „gramofónové platne; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; videopásky; magnetické disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické disky; videokazety; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory“ v triede 9, „plagáty; obrazy; obrazy (malby) zarámované alebo nezarámované; brožúry; knihy; fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; portréty; prospekty; väzby na knihy; ročenky; kalendáre; komiksy; letáky“ v triede 16 a služby „zábava; služby estrádnych umelcov; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; vydávanie kníh; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); redigovanie scenárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že „FAUST“ je známa postava viacerých diel nemeckej literatúry, najmä J. W. Goetheho spájaná s menom doktora Johanna Fausta, ktorý v túžbe po večnej mladosti, po poznaní a užívaní života upísal svoju dušu diablu (Slovník súčasného slovenského jazyka SAV Bratislava, r. 2006). Úrad poukázal na to, že prihlasované označenie tak poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný len priamu a jednoznačnú informáciu, že predmetom uvedených tovarov a služieb ako sú nahrané nosiče, tlačoviny, filmy, divadelné hry a pod. je príbeh doktora Fausta. Ako z prieskumu vyplýva, jedná sa o opisné, výlučne slovné označenie, neobsahujúce žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad preto konštatoval, že vzhľadom na charakter označenia si relevantná verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi a službami pre ktorý sa zápis žiada, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

2) Úrad ďalej uviedol, že na základe vykonaného prieskumu bolo tiež zistené, že na území Slovenskej republiky je platná slovná ochranná známka EU „FAUST“ č. 913640, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa, Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH, Wandsbeker Zollstraße 91 22041 Hamburg, Nemecko, s právom prednosti od 14.2.2006, okrem iného aj pre tovary „...prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; nahrané disky...“ v triede 9, „papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov patriace do tejto triedy; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar;

(vyššie uvedené tovary sa nevzťahujú k literárnej postave „Faust“ od J. W. Goetheho), lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly; tlačiarenské štočky...“ v triede 16, „koža, koženka a výrobky z týchto materiálov patriace do tejto triedy; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždnyky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky; prázdne kožené tašky na náradie...“ v triede 18, „domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo okrem stavebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky patriace do tejto triedy; ručné nástroje na čistenie; handry na čistenie...“ v triede 21, „odevy, obuv a prikrývky hlavy...“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že porovnaním zoznamov tovarov a služieb ochrannej známky EU so skorším právom prednosti a prihlášky ochrannej známky bolo zistené, že tovary chránené uvedenou ochrannou známkou EU sú zhodné s nasledovnými tovarmi prihlasovateľa:

„magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; mikrofóny; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; videopásky; magnetické disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické disky; videokazety“ prihlasované v triede 9 a so všetkými tovarmi v triedach 14, 16, 18, 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Záverom úrad uviedol, že z uvedených dôvodov môže prihláška ochrannej známky ostať v konaní o zápis do registra len pre tovary „premietacie plochy, plátna; svetelné tabule; neónové reklamy; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; svetelné alebo mechanické návěstidlá; elektronické informačné tabule; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; digitálne tabule“ prihlasované v triede 9, pre všetky služby prihlasované v triede 35 a pre služby „prenájom dekorácií na predstavenia; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; fotografovanie“ v triede 41 a medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 30.3.2016 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uviedol nasledovné skutočnosti:

Spolu s predmetnou prihláškou slovej ochrannej známky „FAUST“ POZ 2061-2015 podal prihlasovateľ aj prihlášku slovej ochrannej známky „MUZIKÁL FAUST“ POZ 2060-2015. Uvedená skutočnosť podľa prihlasovateľa priamo súvisí s prihlasovaným označením „FAUST“, keďže je pripravované muzikálové predstavenie s tematikou doktora Fausta a legendy o doktorovi Faustovi, na ktorého realizáciu má prihlasovateľ záujem participovať v rámci produkcie predstavení. Verejná prezentácia tohto muzikálového predstavenia by mala byť realizovaná v rámci renomovaného Divadla Broadway, ktoré sa na muzikálovú a hudobno - divadelnú tvorbu dlhodobo zameriava a to za účasti známych slovenských hercov a spevákov.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že s vedomím toho, že každé novo vznikajúce muzikálové predstavenie je spojené so značnými investíciami nielen finančnými (na kostýmy, výpravu, dekorácie, platy umelcov a produkcie, prenájmy techniky, nahrávky hudby, cestovné, diéty, propagáciu vrátane inzercie atď.), ale aj časovými (skúšky, nácviky, konkurzy na obsadenie, porady, umelecká tvorba, rokovania so sponzormi a partnermi atď.) a v neposlednom rade tiež tvorivými (tvorba scenára, hudby, choreografia, kostýmov, dekorácií, scény atď.), sa prihlasovateľ v záujme ochrany týchto vynakladaných investícií a v záujme zabránenia ich zmarenia rozhodol pre podanie prihlášky predmetnej ochrannej známky, aby tak bol chránený názov muzikálu pred zneužitím a súčasne aby bolo zamedzené reprodukcii či napodobeniu názvu muzikálu zo strany iných muzikálových predstavení.

Prihlasovateľ poukázal na to, že slovné označenie „FAUST“ je prihlásené okrem iného pre tovary a služby zaradené do triedy 9, 16 a 41, vo vzťahu ku ktorým má úrad pochybnosť o rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že ide o tovary a služby, ktoré sú svojou povahou pre realizáciu muzikálového predstavenia charakteristické a bezprostredne s realizáciou muzikálového predstavenia súvisia, muzikál „FAUST“ nevynímajúc. Čo sa týka triedy 41 (zahŕňajúce in nuce organizovanie a výrobu divadelných predstavení a hudobných produkcií, organizovanie živých vystúpení, zábavu a pobavenie) prihlasovateľ uviedol, že prihlásenie označenia „FAUST“ pre tieto služby je odôvodnené tým, že „FAUST“, resp. „MUZIKÁL FAUST“ je názvom pôvodného českého muzikálu, t.j. Hudobno-divadelného predstavenia s tematikou doktora Fausta a legendy o doktorovi Faustovi, nejde teda

o obyčajné opisné alebo všeobecné označenie. V súvislosti s tovarmi v triede 16 (zahŕňajúce in nuce plagáty, obrazy, knižky, tlačoviny, tlačené publikácie, prospekty, letáky a podobné papierenské výrobky) prihlasovateľ uviedol, že prihlásenie označenia „FAUST“ pre tieto tovary je odôvodnené povahou tzv. Merchandisingových (reklamných) predmetov, kedy v rámci realizácie a propagácie muzikálového predstavenia je plánované využitie upomienkových a reklamných predmetov k muzikálu v podobe napr. tlačených programov, publikácií (brožúr a kníh) o muzikáli, fotografií, kalendárov, pohľadníc, plagátov a obrázkov s logom a s výjavmi z muzikálového predstavenia. V súvislosti s triedou 9 (zahŕňajúcou in nuce hudobné nosiče a zvukové nahrávky) prihlasovateľ uviedol, že prihlásenie označenia „FAUST“ pre uvedené tovary je odôvodnené tým, že nevyhnutnou zložkou každého muzikálového predstavenia je hudba, ktorá sprevádza celý dej a dotvára atmosféru celého predstavenia, pričom táto je následne zaznamenávaná na tzv. soundtracku (t.j. súbore skladieb, ktoré sa v muzikáli objavujú, vydanom ako hudobný album) určenom na propagáciu aj predaju nielen návštevníkom predstavenia.

Čo sa týka vlastnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia má prihlasovateľ za to, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a to aj z pohľadu tzv. priemerného spotrebiteľa. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že prihlasované označenie je nutné posudzovať v celej jej komplexnosti, kedy ide o označenie konkrétneho pôvodného muzikálového predstavenia, pretože takto - ako názov konkrétneho muzikálového predstavenia - bude aj prezentovaná širokej verejnosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že k svojmu vyjadreniu prikladá prvotný koncept loga muzikálu, ktoré vo svojej finálnej podobe bude následne vyobrazené na propagačných materiáloch (plagáty, letáky, billboardy, programy, inzercia, atď.) a iných relevantných dokumentoch, ako aj na vstupenkách, hudobných nosičoch, reklamných predmetoch a podobne, čím podľa vyjadrenia prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia ešte zosilnie.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že muzikálové spracovanie témy doktora Fausta a legendy o doktorovi Faustovi a spojenie muzikál „FAUST“ nepatrí medzi tradičné, s ktorými by sa bolo možné bežne stretnúť, teda riziko zámery či nedostatku dištinktivnosti vo vzťahu k inému muzikálovému (hudobno-divadelnému predstaveniu) je v tomto smere minimálne, ba vylúčené. Preto z pohľadu širokej verejnosti si podľa prihlasovateľa možno ťažko predstaviť, že by si muzikálové predstavenie s názvom „FAUST“ relevantná verejnosť zamenila s iným predstavením, čiže by ho nebola schopná v tomto smere od iných muzikálových predstavení odlišiť.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že muzikálové predstavenie s názvom „FAUST“ by malo byť realizované v Divadle Broadway a podieľať by sa na ňom mali poprední českí umelci, je pritom nepopierateľným faktom, že Divadlo Broadway patrí na muzikálovej scéne ku konštantám, pokiaľ ide o ponuku muzikálových predstavení pre široké publikum, pričom vďaka predtým uvádzaným titulom je známe už aj v Slovenskej republike, kde sa svojimi predstaveniami tiež hosťuje, čo v spojení so všetkým hore uvedeným rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia „FAUST“ tiež umocňuje.

Čo sa týka námietky úradu v súvislosti s ochrannou známkou EU „FAUST“ č. 913640 so skorším právom prednosti prihlasovateľ poukazuje na to, že platnosť uvedenej ochrannéj známky vyprší už 14.08.2016.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ žiada, aby prihlasované označenie „FAUST“ bolo zaregistrované ako ochranná známka pre prihlasované tovary a služby.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností úrad konštatuje, že slovné označenie „FAUST“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známkov pre tovary „gramofónové platne; magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; videopásky; magnetické disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické disky; videokazety; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory“ v triede 9, „plagáty; obrazy; obrazy (malby) zarámované alebo nezarámované; brožúry; knihy; fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; portréty; prospekty; väzby na knihy; ročenky; kalendáre; komiksy; letáky“ v triede 16 a služby „zábava; služby estrádnych umelcov; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; vydávanie kníh; koncertné siene (služby); služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); redigovanie scenárov;

online vydávanie elektronických kníh a časopisov; hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); nahrávanie videopások; písanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pričom podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných tovarov a služieb. Ako už úrad vo svojom vyjadrení uviedol, uvedené vyplýva z toho, že „FAUST“ je známa postava viacerých diel nemeckej literatúry, najmä J. W. Goetheho spájaná s menom doktora Johanna Fausta, ktorý v túžbe po večnej mladosti, po poznaní a užívaní života upísal svoju dušu diablovej (Slovník súčasného slovenského jazyka SAV Bratislava, r. 2006). Z tohto dôvodu tak prihlasované označenie poskytuje relevantnému zákazníkovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že predmetom uvedených tovarov a služieb ako sú nahrané nosiče, tlačoviny, filmy, divadelné hry a pod. je príbeh doktora Fausta, ale relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú, čo je základnou funkciou ochrannej známky. Sám prihlasovateľ pritom vo svojom vyjadrení uvádza, že prihlasované tovary a služby sú svojou povahou pre realizáciu muzikálového predstavenia charakteristické a bezprostredne s realizáciou muzikálového predstavenia o príbehu doktora Fausta súvisia.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že z pohľadu širokej verejnosti si možno ťažko predstaviť, že by si muzikálové predstavenie s názvom „FAUST“ zamenila s iným predstavením možno uviesť, že vzhľadom na jednoznačne opisný charakter prihlasovaného označenia relevantná verejnosť vie určiť, že sa jedná o príbeh doktora Fausta, nie je však schopná určiť ktorý subjekt uvedený príbeh spracoval a poskytol verejnosti či už vo forme filmu alebo divadelnej hry.

V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, že prihlasované označenie je nutné posudzovať v celej jej komplexnosti úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska 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 tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámény rozlišovať tieto tovary a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, či charakteru tovarov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná

známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, charakteru, či zemepisného pôvodu, alebo druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad tiež konštatuje, že prihlasované označenie „FAUST“ nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk pre tovary „magnetické pásky; nosiče zvukových nahrávok; mikrofóny; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; videopásky; magnetické disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické disky; videokazety“ prihlasované v triede 9 a všetky tovary v triedach 14, 16, 18, 21 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože podľa § 6 zákona o ochranných známkach je zhodné s ochrannou známkou EU „FAUST“ č. 913640 so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa, Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH, Wandsbeker Zollstraße 91 22041 Hamburg, Nemecko, s právom prednosti od 14.2.2006, okrem iného aj pre tovary, ktoré sú zhodné s tovarmi prihlášky ochrannej známky, ako úrad uviedol vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že platnosť ochrannej známky EU „FAUST“ č. 913640 so skorším právom prednosti mala skončiť dňa 14.08.2016 úrad uvádza, že majiteľ tejto ochrannej známky požiadal EUIPO v stanovenej lehote o obnovu jej zápisu a následne jej platnosť bola predĺžená do 14.8.2026.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 zákona o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov a služieb a preto 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:
advokát
JUDr. Jozef Polák
Radlinského 1718
026 01 Dolný Kubín