



Banská Bystrica 10. 10. 2017
POZ 2387-2016/Z-356-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2387-2016 s názvom CAFFE SAN MARCO z 10.11.2016 prihlasovateľa GRUPPO AG S.R.L., Via Degli Olivi 2, 310 33 Castelfranco Veneto, IT, ktorého v konaní zastupuje Veronika Schmidtová, Fatranská 15/13, 010 08 Žilina, 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. j) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 14.3.2017 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. j) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 14.3.2017 uviedol, že slovné označenie „CAFFE SAN MARCO“ prihlásené pre tovary „káva“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákon, pretože obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty – náboženský symbol, konkrétne meno svätca – San Marco, resp. Svätý Marek - Evanjelista Marek (tal. San Marco), ktorý bol kresťanský mučeník, autor druhého evanjelia (In.: encyklopédia Wikipédia).

Úrad ďalej poukázal na to, že účelom zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona je ochrana znakov majúcich symbolickú hodnotu. Zo znenia zákona vyplýva výslovná ochrana najmä pre náboženské symboly. Ochranu však požívajú nielen znaky a symboly kresťanstva a iných náboženstiev, ale aj znaky vysokej symbolickej hodnoty, ktoré nemajú náboženský charakter. V zmysle tohto ustanovenia nie sú chránené len znaky a symboly samotné, ale aj mená svätcov, označenia posvätných či pamätných miest atď. Medzi príklady znakov vysokej symbolickej hodnoty možno uviesť kríž ako symbol kresťanstva, pietu, trňovú korunu, mená svätcov, názvy cirkevných rádov a reholí, označenia posvätných a pútnických miest a podobne. Ochrana v zmysle uvedeného ustanovenia sa teda vzťahuje aj na prihlásené označenie. V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že zápisná výluka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona sa vzťahuje na akékoľvek tovary bežnej spotreby či služby bez rozdielu.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 15.5.2017 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že nemá v úmysle prostredníctvom ochrannej známky registrovať si meno svätca SAN MARCO, ale značku kávy „CAFFE SAN MARCO“, ktorej je výrobcom. Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že slovo svätý je v talianskom jazyku SANTO, pričom prihlásené označenie obsahuje slovo „SAN“. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení taktiež uviedol, že predmetné označenie bolo pre neho zapísané

v Taliansku (dôkaz: Osvedčenie o registrácii ochrannej známky „CAFFE SAN MARCO“ v Taliansku, pre spoločnosť Gruppo AG S.R.L.)

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „CAFFE SAN MARCO“ prihlásené pre tovary „káva“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie nemôže byť zapísané ako ochranná známka, pretože obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, náboženský symbol, a to meno svätca San Marco, resp. po preklade z talianskeho jazyka do slovenského jazyka Svätý Marek (In.: Taliansko-slovenský slovník LINGEA). Úrad zároveň uvádza, že talianske slovo „san“ je skráteninou talianskeho slova „santo“ (svätý).

Úrad znovu poukazuje na skutočnosť, že v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia sú chránené všetky mená svätcov (aj v rôznych jazykových mutáciách). Výluka sa vzťahuje na akékoľvek tovary alebo služby bežnej spotreby, teda aj na kávu, pre ktorú je predmetné označenie prihlásené. To znamená, že úrad nemôže do registra ochranných známk zapísať prihlásené označenie obsahujúce meno svätca San Marco.

Čo sa týka slovného označenia „CAFFE SAN MARCO“, ktoré bolo pre prihlasovateľa zapísané v Taliansku, úrad uvádza, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Poukazovanie na iné tuzemské či zahraničné konania je preto právne bezvýznamné, keďže každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viazucich sa ku konkrétnemu označeniu. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov, ktorých legislatíva v tejto oblasti môže byť odlišná. To znamená, že samotná skutočnosť, že zápisný úrad jedného z členských štátov zapísal slovné označenie „CAFFE SAN MARCO“ ako ochrannú známku do registra ochranných známk, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známk.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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:
Veronika Schmidtová
Šípová 1
949 01 Nitra 1