



Banská Bystrica 26. 6. 2018
POZ 1772-2017/Z-313-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1772-2017 s názvom „KARPATSKÝ ČAJ“ z 12.7.2017 prihlasovateľa VANAPO, s.r.o., Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, ktorého v konaní zastupuje BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1 (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7. 3. 2018 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 neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „KARPATSKÝ ČAJ“ prihlásené pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny; likéry; koktaily; koncentráty zmesi bylín a liehu (alkoholické nápoje); alkoholové extrakty (tinktúry), všetko na báze čaju“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „KARPATSKÝ ČAJ“. Slovný prvok „čaj“ predmetného označenia označuje 1. *sušené mladé lístky a puky čajovníka* 2. *nápoj z nich; odvar z kvetov, plodov, listov, byliek iných rastlín* (KSSJ, r. 1997, str. 89).

Správou Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) zo 7.3.2018 bolo prihlasovateľovi oznámené, že predmetné označenie môže klamať verejnosť o povahe prihlásených tovarov. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie je prihlásené pre vyššie uvedené tovary, ktoré možno hromadne označiť ako alkoholické nápoje a alkoholové extrakty, úrad vo svojom vyjadrení konštatoval, že existuje reálna možnosť, že by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Údaj „čaj“ v rámci predmetného označenia by mohol spotrebiteľa zmiasť, resp. klamať o povahe takto označených tovarov, ktorými sú rôzne alkoholické nápoje. Keďže výraz „čaj“ označuje konkrétny druh nealkoholického nápoja, spotrebiteľ bude očakávať pod takto označenými výrobkami práve uvedený druh nealkoholického nápoja (t.j. čaj alebo čajové nápoje), a nie alkoholické nápoje v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú predmetom uvedenej prihlášky ochrannej známky. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 18.4.2018 poukázal na označenia, ktoré boli úradom zapísané do registra ochranných známkov. Ide o nasledovné ochranné známky: č. 210467 „Staroslovanský čaj 52%“, č. 213883 „GORALSKÝ ČAJ – Liehovina“, č. 211941 „TATRANSKÝ ČAJ 52% KONCENTRÁT, Liehovina“,



č. 220905, č. 216848, č. 217078, č. 218462 „Karpatský čaj“. Na základe uvedeného sa prihlasovateľ domnieva, že ani predmetná prihláška ochrannej známky nemôže spadať pod dôvod zamietnutia z titulu klamlivosti. Taktiež sa odvoláva na bežnosť výskytu alkoholických nápojov označených ako „čaj“. V závere vyjadrenia požiadal prihlasovateľ o zúženie zoznamu tovarov.

Záverecné zhodnotenie úradu:

Vzhľadom na vyjadrenie prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie „KARPATSKÝ ČAJ“ môže podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach klamať verejnosť o povahe prihlasovaných tovarov v triede 33 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb, pretože obsahuje údaj „čaj“, ktorý by mohol spotrebiteľa zmiasť, resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, ktorým by bol alkoholický nápoj. Uvedené skutočnosti prihlasovateľ nevyvrátil.

Čo sa týka poukazovania na registrované označenia, je nutné uviesť, že ani jedno z prezentovaných označení nevykazuje také zhodné znaky s prihláseným označením, aby konanie o zápise ktoréhokoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške. Ochranné známky, na ktoré poukazuje prihlasovateľ, obsahujú ďalšie relevantné prvky (*liehovina, 52% koncentrát, likér*), ktoré vylučujú klamlivosť označení voči alkoholickým nápojom. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že súčasný stav (zapísaná ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Čo sa týka zaniknutej ochrannej známky č. 218462 (slovná, *Karpatský čaj*), úrad uvádza, že toto označenie bolo prihlásené a zapísané do registra ochranných známkov pred viac ako desiatimi rokmi, tzn. v období platnosti a účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôbuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno pritom opomenúť ani tú skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že predmetné označenie „KARPATSKÝ ČAJ“ môže vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 klamať verejnosť o povahe takto označených tovarov. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známkov.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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

Doručit:
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Kukučínova 1668/13
921 01 Piešťany 1