



Banská Bystrica 15. 3. 2019

POZ 1470-2018/Z-129-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1470-2018 z 26.6.2018 prihlasovateľa ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o., Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, Slovinsko, ktorého v konaní zastupuje FAJNOR IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.11.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Prieskumom bolo zistené, že slovné označenie „MONTEROSSO“ prihlasované pre tovary „vino“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že prihlasované označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov, keďže slovný prvok „Monterosso“ je pomenovanie zemepisnej oblasti v okolí mestečka s rovnomenným názvom na severe Talianska, ktorá je známa produkciou vín. Úrad preto konštatoval, že príslušný spotrebiteľ, ktorým je v tomto prípade bežný zákazník, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, by vnímal prihlasované označenie ako názov zemepisnej oblasti odkiaľ dané víno pochádza a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa daných tovarov. Úrad ďalej uviedol, že v prípade, že tieto tovary nepochádzajú z uvedenej oblasti, prihlasované označenie môže klamať verejnosť o ich zemepisnom pôvode. Na doplnenie úrad uviedol, že 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.

Záverom úrad uviedol, že z hľadiska verejného záujmu, musí mať každý subjekt poskytujúci víno z danej oblasti možnosť voľne používať takéto výhradne opisné slovné označenie, bez ďalších rozlišujúcich prvkov.

Úrad poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe skutočnosti, či relevantná verejnosť môže toto označenie bezprostredne vnímať ako označenie obchodného pôvodu predmetných tovarov a služieb, čo je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, pričom relevantná verejnosť nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.1.2019 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:
FAJNOR IP s. r. o.
Krasovského 13

