



Banská Bystrica 15. 2. 2019
POZ 1190-2018/Z-80-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1190-2018 s názvom „čaro dreva“ z 28.5.2018 prihlasovateľa HELIOS SLOVAKIA, s.r.o., Rosinská 15A, 010 08 Žilina 8, Slovenská republika,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.11.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 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.

Predmetné označenie „čaro dreva“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 2, 19, 20, 21, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 23.11.2018 úrad prihlasovateľovi oznámil, že ide o výlučne slovné označenie pozostávajúce z dvoch slovných prvkov, ktoré ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie kvality a charakteru (iných vlastností) prihlasovaných tovarov a súvisiacich tovarov a služieb. Uvedené vyplynulo z analýzy spomínaných slovných prvkov, keď úrad uviedol, že prvý slovný prvok „čaro“ znamená „vlastnosť niekoho alebo niečoho, kto alebo čo pôsobí príťažlivo, pôvabne, kto alebo čo vyvoláva príjemné pocity, očarenie“ (viď Slovník súčasného slovenského jazyka z r. 2006, 2011, 2015). Druhý slovný prvok „dreva“ predstavuje 2.pád jednotného čísla od podstatného mena „drevo“, ktoré podľa toho istého slovníka znamená „organická hmota vznikajúca prírodnými procesmi v kmeni, konároch a koreňoch stromov a krov, významný materiál na ďalšie spracovanie a využitie“.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že slovný prvok „dreva“ obsiahnutý v predmetnom označení len jednoducho informuje spotrebiteľa predmetných tovarov v triedach 19, 20 a 21 (vrátane súvisiacich tovarov v triede 2 a služieb v triedach 35 a 37) o ich materiálovej povahe. Doplnený slovný prvok „čaro“ len jednoducho vyzdvihuje a laudatórnym (pochvalným) spôsobom zdôrazňuje kvalitatívne vlastnosti týchto tovarov v otázke spomínaného prevažujúceho druhu materiálu, obsiahnutého v predmetných tovaroch.

Z toho následne vyplynulo že prihlásené označenie „čaro dreva“ je vo vzťahu k vyššie prihláseným tovarom a službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných tovarov a služieb len jednoduchú informáciu o tom, ako už bolo vyššie uvedené, že ide o tovary, ktoré pozostávajú prevažne z dreva vysokej kvality.

Ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplynula absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Úrad k tomu dodal, že vyššie odôvodnenú absenciu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia podčiarkuje jeho laudatórny charakter, pretože slovný prvok „čaro“ poukazuje na vlastnosť spočívajúcu v prítlačivosti daného materiálu týchto tovarov, čím zároveň aj priamo pochvalne deklaruje jeho vyššiu kvalitu. Takto označeným tovarom a službám sa pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými poskytovateľmi rovnakých tovarov a služieb a spotrebiteľ tak navádza k úsudku, že prihlasované tovary a služby sú nadštandardné a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto tovarov služieb. Laudatórne označenia bez doplňujúcich dištinkívnych prvkov sa v známkovej praxi považujú za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané výlučne slovné označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 30.1.2019 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:
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.
Rosinská 8576/15A
010 01 Žilina 1