



Banská Bystrica 15. 5. 2020
POZ 497-2019/Z-199-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 497-2019 z 8.3.2019 s názvom „LUBELSKA“ prihlasovateľa Stock Polska Sp. z.o.o., ul. Spódzielcza 6, 20-402 Lublin, Poľsko, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava,

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 22.3.2019 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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.

Skúmané označenie „LUBELSKA“ je prihlásené pre tovary „alkoholické nápoje okrem piva“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 22.3.2019 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie je tvorené jediným slovným prvkom „LUBELSKA“ predstavujúcim prídavné meno vzťahujúce sa na mesto „Lublin“, z ktorého pochádza prihlasovateľ, a ktoré sa nachádza v Poľsku. Ide o historické mesto a hlavné mesto Lubelského vojvodstva. Leží na rieke Bystrzyca. (viď slovenská wikipedia). Pokiaľ ide o prídavné meno „lubelska“, toto predstavuje nielen poľskú verziu daného výrazu, ale z internetových zdrojov je zrejmé, že aj slovenský jazyk vo vzťahu k mestu „Lublin“ používa prídavné meno v dvoch tvaroch, tzn. nie len „lublinský“, „lublinská“, „lublinské“, ale aj „lubelský“, „lubelská“, „lubelské“.

Na základe vyššie uvedenej analýzy úrad vyvodil, že predmetné označenie tvorí údaj, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona.

Z toho ďalej vyplýva, že označenie je opisné, t. j. spotrebiteľ z jeho znenia vie, z akej zemepisnej oblasti pochádzajú prihlásené tovary, pričom nie je možné uprieť právo iným osobám ponúkajúcim rovnaké tovary, ktoré majú zemepisný pôvod v dotknutej oblasti, označovať ich predmetným označením.

K tomu úrad dodal, že vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie „LUBELSKA“ je výlučne slovným označením v bežnom type písma, pričom neobsahuje žiaden ďalší rozlišovací (dištingtívny) prvok, toto označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že nie je schopné určiť obchodný pôvod prihlásených tovarov, resp. nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov.

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 označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum odpoveďou doručenu úradu 15.5.2019, v ktorej zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V úvode poukázal na to, že úrad v súvislosti s prídavným menom „lubelská“ nepodložil svoje tvrdenie o jeho používaní v slovenskom jazyku konkrétnym odkazom na „internetový zdroj“. Prihlasovateľ k tomu doplnil svoje tvrdenie, že používanie prídavného mena vo forme „lublinská“ je v slovenčine z hľadiska pravidiel slovenského jazyka zrejme, ale použitie vo forme „lubelská“ vraj nie je zdokumentované a podľa jeho názoru nie je preukázaná ani skutočnosť, že takáto forma vyjadruje prídavné meno od slova Lublin. Prihlasovateľ poukázal aj na to, že v danom prípade ide o rozdiel v použití resp. nepoužití diakritického znamienka medzi prídavným menom „lubelská“ a prihlasovaným označením „LUBELSKA“, ktoré nemá dĺžku nad písmenom „A“, čo podľa jeho názoru predstavuje podstatný rozdiel. Preto vraj pojem „lubelska“ spotrebiteľ nebude považovať za slovo pochádzajúce zo slovenského jazyka s konkrétnym významom a toľž nie za prídavné meno.

Úrad k uvedeným argumentom prihlasovateľa uvádza, že vynechanie diakritického znamienka v dostatočne dlhom a významovo jasnom slovnom prvku je z pohľadu dlhodobu zaužívanej známkovej praxe, ako aj z pohľadu významového vnímania relevantného spotrebiteľa nepodstatné a nemá vplyv na ozvláštnenie či vytvorenie určitej fantazijnosti opisných slovných prvkov v otázke ich zápisnej spôsobilosti. Preto úrad považuje prihlasovateľovo tvrdenie, že ide o zásadný rozdiel medzi slovnými prvkami „lubelská“ a „lubelska“, za neopodstatnené. Ak prihlasovateľ vytkol úradu, že v prvotnom prieskume nepodložil konkrétnymi internetovými zdrojmi deklarovajúcu skutočnosť o používaní dvojtvaru významovo rovnakého prídavného mena „lubelská“ resp. „lublinská“, úrad uvádza, že prídavné meno „lubelská“ či „lubelské“ v rámci slovenského jazyka figuruje napr. už v samotnom názve samosprávneho územného celku, ktorého hlavným mestom je Lublin. Oficiálny názov tohto územného celku je „Lubelské vojvodstvo“ (viď napr. https://sk.wikipedia.org/wiki/Lubelsk%C3%A9_vojvodstvo), alebo <https://www.edovolenky.sk/polsko/lubelske-vojvodstvo>, alebo <https://www.desirea.sk/polsko/lubelske-vojvodstvo>, alebo <https://www.avander.sk/polsko/lubelske-vojvodstvo> a mnoho ďalších ponúk slovenských cestovných kancelárií). Dokonca oficiálny slovenský názov dotknutého územného celku „Lubelské vojvodstvo“ je aj obsahom webovej stránky ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (viď https://www.mzv.sk/web/varsava/honorarne_konzulaty). Avšak existujú aj príklady na používanie takéhoto prídavného mena v slovenskom jazyku aj v inom než strednom gramatickom rode, keď je takisto určený zemepisný pôvod v poľskom meste Lublin, resp. v územnom celku „Lubelské vojvodstvo“. Ide napríklad o internetovú stránku Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa napr. uvádza „*Profesorka Čorejová získala ocenenie za dlhoročnú spoluprácu a aktívnu podporu realizácie spoločných projektov medzi Žilinskou univerzitou v Žiline a Politechnikou Lubelskou, osobitne za prínos k projektu zameraného na rozvoj ľudského kapitálu v oblasti vzdelávania inžinierov a prispôsobovania ponuky Politechniki Lubelskej požiadavkám európskeho trhu práce*“. Na základe vyššie uvedeného má úrad za to, že tvrdenie prihlasovateľa, že prídavné meno definujúce zemepisné určenie resp. zemepisný pôvod v znení „lubelský“, „lubelská“, „lubelské“, v slovenskom jazyku „nie je zdokumentované“, nie je opodstatnené. Preto je zrejme, že argumenty, ktoré prihlasovateľ uviedol v prvej časti svojej odpovede, neprispeli k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojich argumentácií tvrdí, že úrad v rámci prieskumu „neargumentoval, prečo toto označenie môže byť spájané so zemepisným označením vo vzťahu k príslušnej kategórii tovarov a teda aj príslušnej verejnosti“. Nadväzne k tomu ďalej tvrdí, že úrad vychádza z už prekonanej argumentácie vo vzťahu k uvedenému dôvodu a neberie do úvahy posun v danej oblasti daný judikatúrou Súdneho dvora napr. vo veci T-197/13 bod 51 „*Pri tomto posudzovaní je ÚHVT povinný preukázať, že zemepisný názov je známy predmetnej verejnosti ako označenie miesta. Okrem toho je potrebné, aby predmetný názov vzbudzoval u predmetnej verejnosti naozaj súvislosť s kategóriou príslušných tovarov a služieb, alebo aby bolo primerane predstaviteľné, že takýto názov by mohol u tejto verejnosti označovať zemepisný pôvod uvedenej kategórie tovarov alebo služieb. V rámci tohto posudzovania je potrebné konkrétnejšie zohľadniť viac alebo menej výrazné povedomie príslušnej verejnosti o predmetnom zemepisnom názve, ako aj vlastnosti miesta označeného týmto názvom a vlastnosti predmetnej kategórie tovarov alebo služieb.*”.

K tomu ešte prihlasovateľ dodal, že podľa Guidelines EUIPO úrad musí vykonať test, či je geografický termín opisný najmä vzhľadom na tovary a vnímanie relevantnej verejnosti. Na to, aby sa vzniesla námietka, úrad musí preukázať, že zemepisný pojem je príslušnej skupine verejnosti známy vo vzťahu k tovarom. Na odmietnutie označenia nestačí tvrdenie, že tovary môžu byť teoreticky vyrobené alebo poskytnuté na mieste určenom zemepisným pojmom.

Úrad reagujúc na uvedené argumenty prihlasovateľa v súvislosti s dotknutým rozsudkom ESD má za to, že už vyššie prihlasovateľovi objasnil a preukázal, do akej miery je prídavné meno „lubelská“, poukazujúce na príslušné zemepisné miesto, známe relevantnej verejnosti na území Slovenskej republiky, vrátane preukázania skutočnosti, že okrem prídavného mena „lublinská“ sa v slovenskom jazyku používa aj ekvivalentný geografický pojem „lubelská“ či „lubelské“. Ak sa prihlasovateľ oprel o predmetný rozsudok v tom zmysle, že „*je potrebné, aby predmetný názov vzbudzoval u predmetnej verejnosti naozaj súvislosť s kategóriou príslušných tovarov a služieb, alebo aby bolo primerane predstaviteľné, že takýto názov by mohol u tejto verejnosti označovať zemepisný pôvod uvedenej kategórie tovarov alebo služieb*“, a tiež ak poukázal aj na Guidelines EUIPO (bez bližšej špecifikácie predmetnej kapitoly a podkapitoly) v zmysle, že „*úrad musí vykonať test, či je geografický termín opisný najmä vzhľadom na tovary a vnímanie relevantnej verejnosti*“, potom úrad rovnako poukazuje na Guidelines EUIPO resp. na USMERNENIA PRE PRIESKUM NA ÚRADE EUIPO (OBCHODNÉ ZNÁMKY A DIZAJNY) VO VZŤAHU KOCHRANNÝM ZNÁMKAM SPOLOČENSTVA, ČASŤ B, PRIESKUM, ODDIEL 4, ABSOLÚTNE DÔVODY NA ZAMIETNUTIE v podkapitole 2.3.2.6 „Zemepisné názvy“, kde sa okrem iného uvádza: „*V prípade poľnohospodárskych výrobkov alebo nápojov (minerálna voda, pivo) majú zemepisné názvy obvykle za úlohu odkazovať na miesto výroby. Ale nemusí to tak byť vo všetkých členských štátoch a závisí to od veľkosti zemepisného miesta alebo oblasti (rozsudok z 15. 10. 2003, T-295/01 „OLDENBURGER“)*“. Z toho vyplýva, že práve tovary z oblasti nápojov, či už alkoholických alebo nealkoholických (tzn. aj predmetné tovary „alkoholické nápoje okrem piva“) sú typické tým, že zemepisné názvy vo vzťahu k nim majú za úlohu odkazovať na zemepisné miesto ich výroby. Ak dané Usmernenie uvádza ďalšiu skutočnosť, že to závisí aj od veľkosti zemepisného miesta alebo oblasti, úrad nemá pochyb o tom, že poľské mesto Lublin (365 000 obyvateľov) a toľž zemepisná oblasť Lubelské vojvodstvo (2 185 000 obyvateľov) sú dostatočne veľkými zemepisnými miestami, aby bolo naplnené ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona práve v otázke určenia zemepisného pôvodu predmetných tovarov. Preto ani v ďalšom bode svojich argumentácií prihlasovateľ neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v záverečnom bode svojej odpovede z 15.5.2019 len uviedol resp. zhrnul, že predmetné označenie vzhľadom na prihlasované územie (Slovenská republika) nemá žiadny konkrétny význam, z čoho zároveň vyvodil, že by malo ísť o dištinktívne označenie vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, splňajúcim podmienky pre jeho zápisnú spôsobilosť.

Úrad v reakcii na záverečné vyjadrenie prihlasovateľa iba konštatuje, že na základe všetkých vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie „LUBELSKA“ nie je bez konkrétneho významu vo vzťahu predmetným tovarom „alkoholické nápoje okrem piva“, ako to tvrdí prihlasovateľ, ale naopak, svojim významovým obsahom jednoznačne môže slúžiť na určenie zemepisného pôvodu týchto tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, a vzhľadom na to, že je prihlasované v bežnom písme bez akýchkoľvek ďalších dištinktívnych prvkov, je zrejmé, že napĺňa aj ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie „LUBELSKA“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, 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 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
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.
Krasovkého 13
851 01 Bratislava 5