



Banská Bystrica 28. 9. 2020
POZ 833-2020/Z-401-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 833-2020 z 17.4.2020 prihlasovateľa Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká 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) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17. 8. 2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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 nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré 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.

Listom úradu zo dňa 5. 5. 2020 bolo prihlasovateľovi oznámené, že v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) zistil, že predmet prihlášky ochranej známky nespĺňa podmienky na zápis ochranej známky do registra podľa 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 nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré 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.

V uvedenom Výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti úrad uviedol, že slovné označenie „Corona - antivir“ prihlásené pre tovary „farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicidy, herbicidy“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie je tvorené slovom „Corona“, čo je slangový výraz pre „coronavirus“ (koronavírus SARS-CoV-2) a slovom „antivir“, tvoreným predponou „anti“, čo je prvá časť zložených slov s významom „účinný proti niečomu“ (Slovník súčasného slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2015) a českým slovom „vir“ po slovensky „vírus“ (prekladaonline.sk), t. j. najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby (Krátky slovník slovenského jazyka, SAV, Bratislava 2003). Relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný

a primerane pozorný a obozretný je význam prihláseného označenia ako celku zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že nárokované tovary sú určené na liečbu, príp. podporu pri liečbe choroby vyvolanej koronavírusom, resp. na dezinfekciu od koronavírusov.

Prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebitelia by vnímali prihlásené označenie ako bežné a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

Úrad v závere upozornil na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia 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.

Prihlasovateľ vo svojej Odpovedi na správu úradu z 10. 7. 2020 uviedol, že: „Slovní ochranná známka CORONA v dobé její přihlášky i v současné době splňuje zákonné podmínky pro zápis do registru ochranných známek. Slovní označení CORONA má několik slovních významu, zejména pak význam koruna, korunka, věnec, kruh, tj. má rozlišovací způsobilost a je způsobilé odlišit výrobky nebo služby společnosti Zenit spol. s r.o. od výrobku nebo služeb jiné osoby, když ochrannou známku CORONA má společnost Zenit pro území ČR chráněnu od roku 1970 (datum zápisu 23. 6. 1970 s obnovou do 4. 4. 2030).

K uvedenému argumentu prihlasovateľa úrad uvádza, že poukazovanie na iné prípady, ktoré nie sú objektívne skutkovo zhodné (v tomto prípade ide o 2 označenia, a to slovné označenie „CORONA“ zapísané do registra ochranných známk v Českej republike dňa 23. 6. 1970 pre tovary v triede 3 – „prostředky na praní a čištění“ a slovné označenie „Corona – antivir“ prihlasované pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), je bezpredmetné, pretože každé označenie je posudzované zvlášť, na základe konkrétnych špecifických podmienok a náležitostí tej-ktorej přihlášky ochrannej známky. Navyiac platnosť ochrannej známky na inom území nijako nezaväzuje ÚPV SR v postupe prieskumu zápisuschopnosti prihláseného označenia. Vo všeobecnosti platí, že existujúce zápisy ochranných známk nevedú samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania, k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk. Prípadná existencia absolútnych dôvodov zamietnutia prihlasovaného označenia stanovených v § 5 citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v přihláške ochrannej známky, a na druhej strane z hľadiska vnímania daného označenia spotrebiteľmi týchto tovarov a služieb.

V žiadosti o zápis ochrannej známky zo 17. 4. 2020 je označenie prihlásené ako slovná ochranná známka v znení „Corona – antivir“, a preto sa predmetné konanie o přihláške POZ 833-2020 vzťahuje na přihlásené označenie „Corona – antivir“.

K žiadosti prihlasovateľa týkajúcej sa úpravy prihlasovaného označenia „Corona – antivir“ na slovné označenie „CORONA“ („S ohledem na výše uvedené společnost Zenit spol. s r.o. upravuje svoji přihlášku OZ tak, že nadále zdvořilé žádá o zápis OZ slovní CORONA (bez dovětku - antivir) pro třídu výrobku a služeb podle původní žádosti.“) úrad uvádza, že podľa § 27 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad povolí po podaní přihlášky len úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania. Iné zmeny v označení nie sú po podaní přihlášky prípustné.

Vzhľadom na všetky skutočnosti uvedené vo Výsledku prieskumu přihlášky ochrannej známky tak zo dňa 5. 5. 2020, ako aj 17. 8. 2020, ako aj fakt, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k přihláseným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad naďalej trvá na tom, že predmet přihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 24. 9. 2020 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:

Zenit, spol. s.r.o.
Pražská 162
286 01 Čáslav