



Banská Bystrica 27. 4. 2021
POZ 264-2021/Z-179-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 264-2021 z 28.1.2021 prihlasovateľa GS1 SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina 8, ktorého v konaní zastupuje Dupkala Michal, Hájska 11170/11, 036 01 Martin 1,

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), d), h) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 264-2021 je označenie



prihlásené pre tovary a služby „*reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely*“ v triede 35, „*organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; vzdelávanie*“ v triede 41 a „*kontroly kvality*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.2.2021 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 písm. b), c), d), h) 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,

d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,

h) obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 10.2.2021 (ďalej len „výsledok prieskumu“) uviedol, že podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti úrad poukázal na výsledok prieskumu, ktorým bolo zistené, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známk práve z toho dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne údajmi a symbolmi, ktoré v obchodnom styku jednak môžu slúžiť na určenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb (§ 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona) a zároveň aj sú obvyklé v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach pri označovaní zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb (§ 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona).

Svoje stanovisko úrad vo výsledku prieskumu odôvodnil významom prihláseného označenia, pretože slovné spojenie „made in“ znamená v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka „vyrobené v, vyrobené na“ a slovo „Slovakia“ v preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená „Slovensko“ (In. PC translator 2010.21). K štátnemu znaku Slovenskej republiky úrad uviedol, že je v obchodnom styku bežne používaný na zdôraznenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb. Na základe týchto skutočností úrad skonštatoval, že spojením uvedených slovných prvkov so štátnym znakom Slovenskej republiky vzniklo označenie s jednoznačným významom „vyrobené na Slovensku“.

V ďalšej časti výsledku prieskumu úrad upriamil pozornosť na relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný. Úrad zdôraznil, že relevantnému zákazníkovi je celkový význam prihláseného označenia zrejmy už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že takto označené tovary alebo služby pochádzajú zo Slovenska. K tomu úrad dodal, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny 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 službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Opierajúc sa o tieto skutočnosti, úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že **príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto služieb.**

Úrad tiež vo výsledku prieskumu vysvetlil, že predmetné označenie sa nemôže stať dispozičným právom jedného subjektu pretože každý subjekt produkujúci svoje tovary alebo služby na území Slovenska môže takéto označenie používať. V spojitosti s týmto tvrdením, úrad uviedol, že prihlásené označenie nie je spôsobilé poskytnúť spotrebiteľovi informáciu, na základe ktorej by si takto označené tovary alebo služby dokázal spojiť s konkrétnym subjektom. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov, čo je základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať označenie, o ktorého zápis do registra ochranných známk sa žiada. Úrad vo výsledku prieskumu neopomenul ani grafickú úpravu prihláseného označenia a uviedol k nej, že kombinácia čierneho a červeného písma a nakloneného štátneho znaku vo vertikálnom usporiadaní nepredstavuje také rozloženie jednotlivých prvkov označenia, ktoré by označeniu dodalo rozlišovaciu funkciu. Úrad v tejto súvislosti skonštatoval, že zvyrazňovanie obchodných označení pomocou farieb a jednoduchého vertikálneho rozmiestnenia jednotlivých prvkov sa obchodnom styku bežne používa na zdôraznenie komerčnej informácie. **Z týchto dôvodov predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), d).**

Ďalším dôvodom, ktorý predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk je skutočnosť, že predmetné označenie obsahuje štátny znak Slovenskej republiky. V tejto súvislosti úrad vo výsledku prieskumu uviedol, že v článku 6 ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva (ďalej „článok 6“ ter Parížskeho dohovoru) sa únijske krajiny zhodli na tom, že odmietnu alebo zrušia zápis a vhodnými opatreniami zakážu, aby bez splnomocnenia príslušných miest sa používali ako továrenské alebo obchodné známky alebo ako časti týchto známk erby, vlajky a iné znaky štátnej zvrchovanosti únijských krajín, úradné skúšobné, puncovné a záručné značky u nich zavedené, ako aj každé napodobeniny z heraldického hľadiska. V nadväznosti na túto skutočnosť úrad vo výsledku prieskumu zdôraznil, že **podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru.** Takýto záväzok vyplýva pre Slovenskú republiku z Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 17.4.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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:
Bc. Michal Dupkala
Hájska 11170/11
036 01 Martin 1