



Banská Bystrica 17. 2. 2021

POZ 348-2021/Z-78-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 348-2021 z 3.2.2021 prihlasovateľky Fibiová Tatiana, Východná 309/1, 076 17 Nižný Žipov,

sa zamieťa

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:

Premetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie **Kokard** prihlásené pre tovary „*bižutéria zo stužky; náušnice; brošne; kokardy; spoločenská kartová hra; darčeková taška z papiera na výbavičku pre psa*“.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.2.2021 (ďalej len „výsledok prieskumu z 11.2.2021“) 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) 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo výsledku prieskumu z 11.2.2021 uviedol, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. K tomu úrad dodal, že rozlišovacia spôsobilosť chýba prihlasovanému označeniu z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, účelu a zamerania tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Pri odôvodňovaní svojho stanoviska úrad poukázal na skutočnosť, že relevantný zákazník, (ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný), bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať slovo „Kokard“ vo význame „Kokarda“ t. j. „*stužka zvinutá do ružice (na znak príslušnosti k niečomu)*“ (In. : Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003). To znamená, že predmetné označenie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje len jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary majú charakter kokárd, čiže rôznych stužiek zvinutých do ružice resp. bižutérie a iných ozdôb tohto tvaru ako aj tovarov takto vyzdobených a zameraných na problematiku kokárd.

Úrad vo výsledku prieskumu z 11.2.2021 zdôraznil výlučne slovné označenie Kokard je opisné a neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť. úrad tiež upriamil pozornosť na to, že vzhľadom na charakter prihláseného označenia si relevantná spotrebiteľská verejnosť vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a tovarmi, ktorých povahu označenie opisuje, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Z týchto dôvodov úrad vo výsledku prieskumu z 11.2.2021 skonštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali označenie, o ktorého zápis sa žiada, ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa tovarov.

V závere výsledku prieskumu z 11.2.2021 úrad zdôraznil, 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. Možno preto konštatovať, že takéto výlučne opisné slovné označenie, z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti, nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre nárokované tovary.

Prihlasovateľka v odpovedi doručenej úradu 14.2.2021 uviedla, že vzhľadom na skutočnosti uvedené vo výsledku prieskumu z 11.2.2021, žiada o zápis iného označenia, konkrétne označenia **Ametrin's**.

Na odpoveď prihlasovateľky zo 14.2.2021 úrad reagoval výsledkom prieskumu z 15.2.2021, v ktorom uviedol, že podľa § 27 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, „na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné“. Uvedené zákonné ustanovenie úrad interpretoval tak, že zmena označenia **Kokard** na označenie **Ametrin's** nespadá do rozsahu úprav, ktoré by v zmysle § 27 ods. 1 citovaného zákona bolo možné povoliť pretože ide o zmenu, ktorá mení celkový charakter označenia a z tohto dôvodu prihlasovateľke vo výsledku prieskumu z 15.2.2021 oznámil, že jej **žiadosti o zmenu označenia nie je možné vyhovieť**. Súčasne úrad vo výsledku prieskumu z 15.2.2021 zdôraznil, že vzhľadom na uvedené skutočnosti sa konanie o prihláške ochrannej známky POZ 348-2021 môže týkať len slovného označenia **Kokard**, prihláseného pre tovary „*bižutéria zo stužky; náušnice; brošne; kokardy; spoločenská kartová hra; darčeková taška z papiera na výbavičku pre psa*“. Následne úrad znova upriamil pozornosť na skutočnosť, že označenie Kokard nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť chýba slovnému označeniu Kokard z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, charakteru, účelu a zamerania tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. V tejto súvislosti úrad stanovil prihlasovateľke novú lehotu do 22.4.2021, v ktorej mala možnosť vyjadriť sa k prekážkam zápisu označenia Kokard do registra ochranných známk.

Vo svojej ďalšej odpovedi zo 16.2.2021 sa prihlasovateľka znova snažila prekonať zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia žiadosťou o jeho zmenu na iné označenie s tým, že požiadala úrad aby sám vybral jedno z troch označení „Koka“, „K&K“ „Kord's“, tak aby ho bolo možné zapísať do registra ochranných známk pre nárokované tovary.

K odpovedi prihlasovateľky zo 16.2.2021 úrad uvádza, že tak ako už bolo vysvetlené vo výsledku prieskumu z 15.2.2021, v zmysle § 27 ods. 1 citovaného zákona je množné povoliť len takú úpravu označenia, ktorá sa týka prihlasovateľkinho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Aby nedošlo k nedorozumeniu úrad považuje za potrebné bližšie vysvetliť podstatu ustanovenia § 27 ods. 1 citovaného zákona. Predmetné ustanovenie sa týka prípadov, keď je predmetom prihlášky ochrannej známky také označenie, ktoré obsahuje meno alebo obchodný názov resp. obchodné meno prihlasovateľa, ktorý toto svoje meno (resp. obchodný názov) po podaní prihlášky zmenil a túto zmenu chce premietnuť aj do prihláseného označenia. Ako príklad možno uviesť hypotetickú situáciu keď by prihlasovateľom prihlášky bola obchodná spoločnosť STROMBOLI s.r.o. a rovnaké slovné označenie t. j. STROMBOLI s.r.o. by bolo aj predmetom prihlášky. Ak by následne po podaní prihlášky obchodná spoločnosť STROMBOLI s.r.o. zmenila svoju právnu formu na akciovú spoločnosť, jej obchodné meno by sa zmenilo na znenie STROMBOLI a.s.

V takomto prípade by mohla spoločnosť STROMBOLI a.s. požiadať úrad o to, aby povolil zmenu prihláseného označenia na znenie STROMBOLI a.s., pretože by sa tým nezmenil celkový charakter označenia, iba by sa v označení zmenila skratka právnej formy obchodnej spoločnosti, čím by nastalo zosúladenie údajov zo skutočnosťou.

Vzhľadom na skutočnosť, že ani jedno z označení „Koka“, „K&K“ „Kord’s“, ktoré prihlasovateľka uviedla vo svojej odpovedi zo 16.2.2021 sa netýka vyššie popísanej situácie, **úrad konštatuje, že nie je možné povoliť zmenu prihláseného označenia Kokard ani na jedno z navrhnutých označení „Koka“, „K&K“ „Kord’s“** pretože by tým došlo k takej zmene označenia, ktorá by zmenila jeho celkový charakter.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľka ani v jednej zo svojich odpovedí nepreukázala, že by označenie Kokard pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s jej osobou a nárokovanými tovarmi bolo na území Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s osobou prihlasovateľky, je nutné konštatovať, že prihlásené označenie napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:
Tatiana Fibiová
Východná ulica 309/1
Nižný Žipov