



Banská Bystrica 28.2.2014  
POZ 243-2013/Z-48-2014

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 243-2013 s názvom **German LED** z 18.2.2013 prihlasovateľa JORVIK RETAIL s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín, SK, ktorého v konaní zastupuje Porubčan Róbert, Ing., Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c), g) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 27.3.2013 a 13.6.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), g) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, 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 a môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu z 27.3.2013 zistil, že prihlasované označenie „GermanLED“ nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko pozostáva len z údajov, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona). Prihlasované označenie pozostáva zo slov „german“ vo význame nemecký a slova – skratky LED vo význame dióda emitujúca svetlo, svetelná dióda (LED – light emitting diode). Úrad konštatoval, že grafická úprava prihlasovaného označenia spočívajúca v inom type písma slova „german“, pričom celé označenie sa nachádza na modrom podklade nie je v dostatočnej miere výrazná a označeniu nedokáže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Verejnosť nebude vnímať prihlasované označenie ako ochrannú známku, ale len ako údaj o druhu a zemepisnom pôvode takto označených tovarov a preto takéto označenie neplní základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlíšiť tovary rôznych osôb.

Taktiež úrad uviedol, že posudzované označenie, pozostávajúce zo slova „german“ určujúceho zemepisný pôvod takto označených tovarov a skratky „LED“, ktorá priamo naznačuje druh a oblasť, ktorej sa nárokované tovary týkajú, sa nevyznačuje takou mierou originality, ktorá by umožňovala individualizáciu tovarov ním označených a ich odlišenie od tovarov pochádzajúcich, resp. poskytovaných ďalšími subjektmi na trhu. S prihliadnutím na skutočnosť, že prihlásenému označeniu chýba fantazijný prvok, je nutné

konštatovať, že predmetné označenie nie je schopné plniť základnú hmotnoprávnú podmienku a funkciu ochrannej známky, a teda nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Čo sa týka slovného prvku „german“, vo význame „nemecký“ úrad konštatoval, že tento údaj by mohol spotrebiteľa zmiasť ohľadne kvality a zemepisného pôvodu tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) cit. zákona.


**Vo vyjadrení z 3.6.2013 prihlasovateľ uviedol**, že úrad vychádzal pri prieskume z chybného prepisu prihlasovaného označenia „German LED“, ktorý má byť správne uvedený ako „Qerman LED“. Prihlasovateľ uviedol, že slovo „Qerman“ bolo inšpirované aliasom „Qerman“ politického vodcu Abdula Haqa a preto toto slovo nemá žiadny vzťah k prihlasovaným tovarom a vo vzťahu k nim pôsobí fantazijne. Rozlišovaciu spôsobilosť má podľa prihlasovateľa aj konkrétne grafické prevedenie, ktoré spočíva v špecifickej modrej farbe so striedaním dvoch druhov písmen.

**K uvedenému úrad vo svojom výmere z 13.6.2013 uviedol**, že aj v prípade prepisu prihlasovaného označenia ako „Qerman“ spotrebiteľská verejnosť bude vnímať toto slovo ako „German“ jednak z dôvodu zameniteľnosti týchto písmen ako aj z dôvodu jednoduchej logickej úvahy o pôvode takto označeného tovaru. Taktiež verejnosť nebude mať pri styku s daným označením k dispozícii prepis tohto označenia. Čo sa týka prepisu označenia v prihláške úrad uviedol, ten je nutný iba v prípade, ak prihlasované označenie obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, čo nie je tento prípad. Čo sa týka grafickej úpravy označenia, úrad uviedol, že je nedostatočná a označeniu nedokáže zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť. Striedaním dvoch druhov písmen dochádza len k logickému oddeleniu dvoch opisných slov „german“ a „led“.

**Vo vyjadrení z 20.12.2013 prihlasovateľ uviedol**, že argumentácia úradu spočívajúca v podobnosti písmen „G“ a „Q“ nebola nijakým spôsobom zdôvodnená. Prihlasovateľ je toho názoru, že podobnosť týchto písmen vôbec nie je sama o sebe očividná a samozrejماً ako by to bolo v prípade písmen „Q“ a „O“.

Na základe opätovného prieskumu a s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa úrad zotrváva na svojom



stanovisku, že označenie  nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známok z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti a klamlivosti ohľadne kvality a zemepisného pôvodu tovarov. Uvedené vyplýva z toho, že spotrebiteľská verejnosť bude uvedené označenie vnímať ako „GermanLED“ (nemecké LED diódy, resp. nemecké LED svetlá), teda ako údaj o druhu a zemepisnom pôvode takto označených tovarov (svetelných zdrojov a zariadení). K argumentu prihlasovateľa, že podobnosť písmen „G“ a „Q“ nie je očividná, uvádzame príklady zobrazenia písmena „G“ v rôznych typoch abecied:

G - Monotype Corsiva

G - Brush Script

G - Freestyle Script

G - Informal Roman

G - Viner Hand ITC

Z uvedených príkladov je zřejmé, že spotrebiteľská verejnosť bude dané označenie vnímať ako „GermanLED“ a nie ako „Qerman LED“, tak ako sa domnieva prihlasovateľ.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko pozostáva len z údajov, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a zemepisného pôvodu prihlasovaných tovarov (§ 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona) a taktiež je takého charakteru, že môže klamať verejnosť najmä o kvalite a zemepisnom pôvode tovarov podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji