



Banská Bystrica 26. 8. 2015
POZ 2184-2014/Z-384-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2184-2014 s názvom KARLOVESKÉ NOVINY z 12.12.2014 prihlasovateľky Andrei Kozákovej, Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava, SK,

sa zamieta

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.1.2015 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 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 SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 15.1.2015 uviedol, že výlučne slovné označenie „KARLOVESKÉ NOVINY“ prihlasované pre tovary „tlačoviny; tlačené publikácie“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, určenie a zemepisný pôvod prihlasovaných tovarov. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o tlačovinu, ktorá je určená obyvateľom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves alebo je vydávaná mestskou časťou Karlova Ves. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „NOVINY“ je pomenovaním pre (dennú alebo týždennú) periodickú tlač a prídavné meno „KARLOVESKÉ“ je odvodené od názvu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (In.: SLEX99, encyklopédia Wikipédia). Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 13.3.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ uviedol, že vydavateľom Karloveských novín je Občianske združenie Karloveské noviny. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že občianske združenie nie je napojené na Karlovu Ves ako orgán samosprávy, ale len vyvíja

svoje ciele a aktivity prednostne na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, teda na území hlavného mesta Slovenskej republiky.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „KARLOVESKÉ NOVINY“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že ide o tlačovinu, ktorá je určená obyvateľom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, prípadne obsahuje aktuálne informácie o tejto mestskej časti.

V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zřejmé, že slovné označenie „KARLOVESKÉ NOVINY“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením noviny, ktoré sa zameriavajú na mestskú časť Bratislava – Karlova Ves, resp. prinášajú informácie o udalostiach, živote v tejto mestskej časti. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď slovné označenie „KARLOVESKÉ NOVINY“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej konštatuje, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Keďže prihlasované slovné označenie „KARLOVESKÉ NOVINY“ definuje zemepisný pôvod, určenie a zameranie prihlasovaných tovarov, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

K argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež názvom občianskeho združenia, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom ochrannej známky a názvom občianskeho združenia. Ochrannú známku upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Názvy občianskych združení registruje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že hoci môže ísť o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou názvu občianskeho združenia je odlíšiť rôzne občianske združenia, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov. Pri zápise občianskeho združenia do Registra občianskych združení sa neskúma rozlišovacia spôsobilosť, tak ako pri ochranných známkach.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od názvu občianskeho združenia ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje. Z uvedeného úrad konštatuje, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoj názov občianskeho združenia, ale neznamená to, že takýto názov občianskeho združenia môže byť automaticky zapísaný ako ochranná známka. Úrad zároveň uvádza, že existencia zapísaného názvu občianskeho združenia nemá automaticky za následok registráciu ochrannej známky bez toho, aby táto nespĺňala požadované kritériá podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Andrea Kozáková
Mokrohájska cesta 10
841 04 Bratislava