



Banská Bystrica 5. 12. 2016
POZ 716-2016/Z-498-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 716-2016 s názvom CZECHOSLOVAK PREMIUM BRANDS z 5.4.2016 prihlasovateľa GARVE CZ s.r.o., Holušícká 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, CZ, ktorého v konaní zastupuje Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 20.9.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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,
- g/ môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným službám predmetné označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Predmetné označenie obsahuje tri slovné prvky. Prvý slovný prvok „Czechoslovak“ predstavuje prídavné meno od názvu „Czechoslovakia“ ako názvu bývalého štátu „Československo“, pričom s pohľadu priemerného spotrebiteľa či užívateľa prihlásených služieb je zrejmé, že ide o územie dvoch súčasných samostatných štátov Českej republiky a Slovenskej republiky. Druhý slovný prvok „Premium“ v anglickom jazyku znamená *prémiový, luxusný, prvotriedny, odmena, cena, príplatok, prémia* (In.: Lingea Lexicon 2002, ver.4.10, lingea s.r.o.) a tretí slovný prvok „Brands“ taktiež v anglickom jazyku znamená „značka, známka, druh, typ, akosť, kvalita, druh tovaru, značka tovaru, obchodná značka a pod.“.

Spojením vyššie špecifikovaných slovných prvkov tak vzniká slovné spojenie s obsahovým významom v znení „československé prémiové značky, resp. československé prémiové druhy tovarov“.

Prihlásené označenie ako celok sa tak stáva vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35 (obchodné a reklamné služby), 36 (finančné služby), 41 (zábavná, športová a kultúrna činnosť), 43 (stravovacie služby) a 44 (lekárske služby) označením laudatárnym (pochvalným), bez rozlišovacej spôsobilosti. Službám označeným slovným spojením s významom „Prémiové značky, známky, druhy tovaru z Československa“

a pod. sa takto pripisuje určitá pochvala, resp. hodnota vyššej kvality v porovnaní s ostatnými a spotrebiteľa navádza k úsudku, že poskytované služby sa vyznačujú mimoriadnou, nadštandardnou kvalitou a tým toto označenie zvyhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom takýchto služieb. Navyše pojem „prémiová značka“ je v súčasnosti bežne používaným pojmom medzi výrobcami, resp. poskytovateľmi služieb.

V známkovoprávnej praxi sa laudatórne označenia považujú za nedištingtívne, t. j. také, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a z toho dôvodu nemôžu byť zapísané do registra ochranných známkov. Ide výlučne o slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, ktoré nie je možné rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od rovnakých tovarov a služieb inej osoby.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známkov.

Úrad taktiež zistil, že označenie vo vzťahu k prihlasovaným službám v triede 35, 36, 41, 43 a 44 je spôsobilé klamať verejnosť o zemepisnom pôvode služieb, respektíve uviesť verejnosť do omylu, alebo ju zvädzať či miasť, pretože obsahuje zemepisný údaj „československý“, ktorý je vo vzťahu k sídlu prihlasovateľa klamlivý a vo verejnosti vytvára nepravdivú predstavu o pôvode prihlasovaných služieb. Tento zemepisný údaj predstavuje názov v súčasnosti už neexistujúceho štátu, ktorý tak dáva prihlasovanému označeniu klamlivý charakter. Prídavné meno „československý“ je odvodené od slova Česko-Slovensko (Československo), ktoré pomenúvalo štátny zväzok terajšej Českej republiky a Slovenskej republiky pred rokom 1993. Vzhľadom k tomu, že je to nedávna minulosť, tak ide o ustálené slovné spojenie, ktoré si väčšina žijúceho obyvateľstva (obyvateľstvo zdieľajúce spoločný štát do roku 1993) spája s týmto štátnym celkom (zväzkom).

Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu. Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Vzhľadom na uvedené, je potrebné uviesť, že označenie vzhľadom na jednoznačný význam jeho slovných prvkov, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k prihlasovaným službám, prihlásené označenie predstavuje zápisnú prekážku v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.11.2016 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava