



Banská Bystrica 6. 5. 2019
POZ 1093-2018/Z-189-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1093-2018 z 21.5.2018 prihlasovateľa FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Kováčik Štefan, Ing., Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava - Petržalka, SK,

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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 17.10.2018 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je tvorené výlučne slovným spojením „ZÁMOCKÝ HOTEL PEZINOK“, pričom slovo „zámocký“ je prídavné meno odvodené od slova „záмок“, ktoré znamená väčšiu reprezentačnú (umelecky cennú) budovu, za feud. šľachtické sídlo (In.: KSSJ, Veda 2003) a pojem „hotel“ označuje inštitúciu, ktorá poskytuje obyčajne krátkodobé ubytovanie, predovšetkým turistom (In.: www.wikipedia.sk). Slovné spojenie „zámocký hotel“ je zaužívané ako pomenovanie zariadenia pre prechodné ubytovanie hostí situované v historickej budove, či už na zámku, hrade, kaštieli a pod. Nasvedčuje tomu aj výskyt daného slovného spojenia v internetovom vyhľadávачi google.sk. Výraz „Pezinok“ je názov mesta na juhozápade Slovenska v Bratislavskom kraji.

Prihlasované označenie ako celok skladajúce sa z uvedených slovných prvkov – ZÁMOCKÝ HOTEL PEZINOK je opisným vo vzťahu k nárokoványm službám v triedach 35, 41 a 43, pretože iba poskytuje spotrebiteľovi údaj o tom, že ide o služby zamerané na rekreáciu, oddych a v rámci krátkodobého ubytovania, ktoré je situované na zámku, hrade alebo kaštieli v meste Pezinok. Prihlásené označenie obsahuje údaj o obsahu, účele, zameraní a zemepisnom pôvode prihlasovaných služieb, čo predstavuje negatívne vymedzenie označenia pre zápis do registra ochranných známok.

Keďže súčasťou historických budov sú často aj sídla umeleckých galérií, môžu byť ich služby považované za doplnkové k hlavnej činnosti. Takisto tovary v triedach 21, 32 a 33 (umelecké predmety, alkoholické

a nealkoholické nápoje) a služby spojené s ich predajom je možné považovať za doplnkové a súvisiace s hlavnou činnosťou, resp. môžu slúžiť ako reklamné nosiče (trieda 21).

Všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámieny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pri aplikácii § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona na prihlasované označenie úrad vychádza z toho, že predmetné označenie ako celok je tvorené slovami, ktoré opisujú účel a zameranie služieb, ako aj ich zemepisný pôvod. Označenia, ktoré sú tvorené zemepisným miestom pôvodu tovarov alebo služieb a slovným prvkom vyjadrujúcim len charakter a účel poskytovaných tovarov alebo služieb sú označeniami, ktoré nemožno zapísať do registra ochranných známk, pretože v zásade nedokážu v očiach spotrebiteľa vyvolať spojitosť medzi tovarom, príp. službou a osobou, ktorá výrobok vyrába, alebo inak s ním podniká, príp. službu v uvedenej lokalite poskytuje, alebo len vyvolávajú asociáciu s danou zemepisnou oblasťou.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Rozlišovacia spôsobilosť je jednou zo základných vlastností označenia, ktoré označenie musí mať, aby bolo schopné zápisu do registra ako ochranná známka, tzn. že musí byť schopné individualizovať prihlasované tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych osôb.

Predmetné označenie bez ďalšieho rozlišovacieho prvku nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože nedokáže individualizovať služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Vzhľadom na charakter označenia (všeobecnosť pojmov tvoriacich označenie) nie je možné uprieť iným subjektom z lokality Pezinku právo používať zhodné označenie pre rovnaké tovary a služby v oblasti hotelového ubytovania.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej ani v predĺženej lehote do 23.4.2019 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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

Doručit':

Ing. Štefan Kováčik

Švabinského 906/14

851 01 Bratislava - Petržalka