



Banská Bystrica 15. 4. 2020
POZ 606-2019/Z-128-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 606-2019 z 21.3.2019 prihlasovateľa Kopřivová Monika, PharmDr., Boleslavská 2211, 252 28 Černošice, Česká republika,

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) a písm. c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.7.2019 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,

Predmetom prihlášky ochranej známky je výlučne slovné označenie „**Strom života našej rodiny**“ bez akýchkoľvek grafických prvkov prihlásené pre tovary „magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov; audiovizuálne kompaktné disky; optické disky; magnetické pásky; videopásky; počítačový softvér“ v triede 9 medzinárodného triedenia, ďalej pre tovary „tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospekty; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; listový papier; kalendáre; tlačené reklamné materiály; letáky; brožúry; typy (tlačové písmo), štočky“ v triede 16 medzinárodného triedenia a pre služby „prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; faxové prenosy; prenos elektronickej pošty; teletextové služby“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlasované označenie je tvorené spojením štyroch slovných prvkov. Slovný prvok „strom“ označuje „drevnatá rastlina s kmeňom a korunou“ (In: Krátky slovník slovenského jazyka 4, r. 2003), slovný prvok „život“ označuje okrem iného aj „súhrn javov charakterizujúcich živý organizmus, biologické jestvovanie; 2. jestvovanie človeka, obdobie medzi narodením a smrťou“ (In: Krátky slovník slovenského jazyka 4, r. 2003), slovný prvok „náš“ je privlastňovacím zámenom a „odkazuje na privlastňovací vzťah (vlastníctvo, prináležanie, príbuzenský al. citovo blízky vzťah) hovoriaceho (al. hovoriacich) k osobám, zvieratám al. veciam al. širší privlastňovací vzťah, na základe ktorého nám niečo prislúcha al. sa prisudzuje, patriaci nám“ (In: Slovník súčasného slovenského jazyka M-N r. 2015) a slovný prvok „rodina“ označuje „základná

spoločenská jednotka, ktorú tvoria manželia (s deťmi); 2. príbuzenstvo, príbuzní; 3. *hovor.* potomstvo; 4. spoločenstvo jednotlivcov s rovnakými záujmami“ (In: Krátky slovník slovenského jazyka 4, r. 2003).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prieskumom predmetného označenia zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám takéto označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, zamerania alebo účelu prihlásených tovarov a služieb.

Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované prihlasované tovary napr. tlačoviny, knihy, plagáty alebo fotografie a služby, ktoré je možné využiť na zaznamenávanie rôznych významných rodinných udalostí napr. v stromovej štruktúre formou rodokmeňa a prostredníctvom rôznych telekomunikačných kanálov informovať o týchto udalostiach. Strom je najčastejšie a najbežnejšie využívané grafické znázornenie histórie rodiny alebo rodu a ich vzájomných rodinných väzieb a používa sa vo výučbe detí už na základných školách. Spotrebiteľská verejnosť bude preto toto označenie jednoznačne vnímať ako spojenie všeobecných opisných slov vzťahujúcich sa k rodine a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa predmetných tovarov a služieb.

Na základe vyššie uvedeného úrad posúdil prihlasované označenie ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako opisné, pretože označenie opisuje zameranie a účel prihlasovaných tovarov a služieb. Vzhľadom na uvedenú opisnosť sa prihlasované označenie posudzuje ako nedíštinkívne, tzn. že označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť.

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, čo uvedené označenie nie je schopné plniť.

Vzhľadom na vyššie uvedeného úrad konštatoval, že prihlasované označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zaslal k uvedenému výsledku prieskumu svoje vyjadrenie, ktoré bolo úradu doručené dňa 18.9.2019. Prihlasovateľ uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu. Prihlasovateľ uvádza, že v Českej republike vydal rovnomennú knihu a rovnako v Českej republike má prihlasovateľ zapísanú obdobnú ochrannú známku v českom jazyku (Strom života naší rodiny), čo doložil kópiou osvedčenia o zápise v Českej republike.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v Slovenskej republike sú zapísané podobné slovné ochranné známky v znení „Strom života“, „Strom želaní“ alebo „Stromy pre život“.

Úrad na základe vyjadrenia prihlasovateľa označenie opätovne preskúmal a dňa 15.11.2019 zaslal ďalší výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti. K poukázaniu na zápis starších ochranných známk, ktoré prihlasovateľ označil ako podobné úrad uviedol, že sa jedná o známky prihlásené v rokoch 2004-2016. Vzhľadom na tak dlhé obdobie od podania týchto starších ochranných známk je potrebné uviesť, že prax úradu sa pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti zmenila, a to najmä vplyvom harmonizačnej praxe jednotlivých členských štátov Európskej únie. Keďže na prax úradu má vplyv aj komunitárne právo a európska judikatúra (predovšetkým rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev), je potrebné uviesť, že pojem rozlišovacej spôsobilosti, ako aj jej posudzovanie, sa vyvíja a v niektorých prípadoch môže byť odlišné od posúdenia v čase zápisu spomenutých starších ochranných známk.

Úrad preto prihlasovateľovi oznámil, že aj naďalej považuje prihlasované označenie ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako opisné, pretože označenie opisuje zameranie a účel prihlasovaných tovarov a služieb. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom k tomu, že prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 22.1.2020 k tomuto výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti nevyjadril a ani úradu nepredložil žiadne doklady v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorými by preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, 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 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

PharmDr. Monika Kopřivová
Boleslavská 2211
252 28 Černošice
Česká republika

