

*Banská Bystrica 5. 9. 2022
POZ 2742-2021/Z-216-2022*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2742-2021 z 26.10.2021 prihlasovateľa Mesto Skalica, Nám. Slobody 145/10, Skalica,

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), i) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.6.2022 (ďalej len "výsledok prieskumu") oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), i) 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,

i) by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2742-2021 je obrazové označenie:



(ďalej aj "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie"), ktoré je prihlásené pre tovary "zákusky, koláče" v triede 30 a pre služby "reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; marketing" v triede 35 a "zábava; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení (manažérske služby)" v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") vo výsledku prieskumu uviedol nasledovné skutočnosti:

Predmetné označenie je tvorené kombináciou slovného spojenia "Skalický trdelník" a obrazového prvku, ktorý evokuje druh pečiva nazývaného trdelník. Vzhľadom na skutočnosť, že Skalica je názov okresného mesta v Trnavskom kraji a trdelník je koláč, ktorý sa pečie obkrútený na železný valec, trdlo (In.Historický slovník slovenského jazyka z r. 1991 – 2008) bude relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (v danom prípade ju predstavujú jednak subjekty zaoberajúce sa výrobou Skalického trdelníka a jednak konzumenti Skalického trdelníka) zrejme, že pod takýmto obrazovým označením môže očakávať konkrétny druh pečiva (koláča, zákusku), ktorým je trdelník a tento sa vyrába v Skalici resp. jej blízkom okolí (regióne).

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len informáciu o tom, že pod takýmto označením pôjde o konkrétny koláč s názvom Skalický trdelník a s tým súvisiace služby reklamného, obchodného charakteru a z oblasti zábavy. Avšak predmetné označenie neobsahuje žiadny údaj, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod takto označených tovarov a služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu, je prihlásené obrazové označenie označením bez rozlišovacej spôsobilosti, opisujúcim druh pečiva (trdelník) z konkrétneho zemepisného miesta (Skalica). 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 a preto s poukazom na **§ 5 ods. 1 . písm. b), c) citovaného zákona nemôže byť uznané za ochrannú známku.**

Úrad na základe prieskumu zistil aj tú skutočnosť, že názov „Skalický trdelník“ je chráneným zemepisným označením č. PGI-SK-0489 s dátumom registrácie 15.12.2007, zapísaným podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (ďalej len "NARIADENIE 1151/2012). Výroba Skalického trdelníka sa uskutočňuje podľa presnej špecifikácie a vo vymedzenom území Slovenskej republiky ohraničenom zo severu štátnou hranicou s Českou republikou, zo západu riekou Moravou, z juhu riekou Myjavou a z východu riekou Teplicou v úseku od mesta Senica po štátne hranice s Českou republikou.

V NARIADENÍ 1151/2012 je vysvetlené, že rámec Únie, ktorý chráni označenia pôvodu a zemepisné označenia tým, že zabezpečí ich zaradenie do registra, napomáha rozvoju týchto nástrojov, pretože výsledný jednotnejší prístup zabezpečuje spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami výrobkov s takýmito označeniami a posilňuje

dôveryhodnosť výrobkov v očiach spotrebiteľa. Konkrétne ciele ochrany označení pôvodu a zemepisných označení zabezpečujú poľnohospodárom a výrobcom spravodlivý výnos z vlastností a charakteristík daného výrobku alebo jeho spôsobu výroby a poskytujú jasné informácie o výrobkoch so špecifickými vlastnosťami spojenými so zemepisným pôvodom, čím umožňujú spotrebiteľom, aby sa pri kúpe lepšie rozhodli. Názvy sa môžu zapísať do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, aby sa uľahčilo poskytovanie informácií verejnosti o takto chránených názvoch, a najmä aby sa zabezpečila ich ochrana a kontrola ich používania. S ohľadom na tieto skutočnosti je v článku 13 ods. 1 NARIADENIA 1151/2012 vymedzené, že názvy zapísané v registri chránených zemepisných označení sú chránené pred:

- a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje
- b) akýmkoľvek zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy,
- c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku,
- d) akýmkoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Podľa článku 13 ods. 3 NARIADENIA 1151/2012 členské štáty prijímú vhodné administratívne a súdne opatrenia na zabránenie nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, ktoré sa vyrábajú alebo uvádzajú na trh v danom členskom štáte, alebo na jeho zastavenie, ako sa uvádza v odseku 1.

Podľa článku 14 ods. 1 NARIADENIA 1151/2012 ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané do registra podľa tohto nariadenia, zápis do registra ochrannej známky, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 13 ods. 1 a ktorá sa týka výrobku rovnakého typu, sa zamietne, ak sa Komisii žiadosť o zápis do registra ochrannej známky podá po dátume podania žiadosti o zápis do registra, ktorá sa týka daného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Z uvedených skutočností súčasne vyplýva, že prihlásené označenie **nie je možné uznať za ochrannú známku ani z dôvodu rozporu so záväzkami**, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z **medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít (§ 5 ods. 1 písm. i citovaného zákona).**

Úrad na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že predmetné označenie prihlásené pre tovary a služby v triedach 30, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c), i) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 8.8.2022 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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

Doručiť:

Mesto Skalica, Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica, Slovenská republika