



*Banská Bystrica 19.08.2024
POZ 510-2024/Z-326-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 510-2024 z 28.2.2024 prihlasovateľa Saint James Brands LLC, Ste 5, 2101 NW Boca Raton Blvd, Boca Raton, Spojené Štáty Americké, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Petra Sauvage de Brantes, advokát, Krasovského 3742/13, Bratislava-Petržalka,

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. j) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 17.5.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 510-2024 je slovné označenie „**SAINT JAMES**“, ktoré bolo prihlásené pre „čaj; čajové nápoje“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ďalej ako „*prihlásené označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že takéto prihlásené označenie nespĺňa podmienku pre zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty. Označenie „SAINT JAMES“ v preklade z anglického jazyka označuje Svätého Jakuba ako jedného z apoštolov Ježiša Krista (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jakub_star%C5%A1%C3%AD).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení 11.7.2024 uviedol, že priemerný slovenský spotrebiteľ si slovo Saint James nebude asociovať so Svätým Jakubom. Prihlasovateľ je toho názoru, že priemerný slovenský spotrebiteľ nerozozná, že meno James je v skutočnosti meno Jakub, ktoré je pri spojení so slovom svätý asociované so svätým apoštolom Jakubom a bude ho považovať za slovo fantazijné bez akejkoľvek asociácie na Svätého Jakuba, a to kvôli nižšej úrovni znalosti anglického jazyka v súvislosti s náboženskými motívami a názvoslovím. Aj keď sú Slováci, teda hlavne priemerný slovenský spotrebiteľ, národ pomerne veriaci, nedá sa povedať, že sa orientujú v odborných náboženských textoch v anglickom jazyku. Je zrejmé, že takéto výrazy priemerný slovenský spotrebiteľ bežne nepoužíva a nie sú pre neho všeobecne známe.

Teologickým výkladom dospel prihlasovateľ k záveru, že účelom vyššie uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach je ochrana symbolov vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženských symbolov,

pretože predstavujú istý vyšší ideál spoločnosti, ktorý nemožno nejakým spôsobom dehonestovať. V tomto prípade sa však domnieva, že nehrozí akákoľvek dehonestácia takéhoto náboženského symbolu už len kvôli skutočnosti, že ochranná známka je prihlásená v triede 30 zoznamu zatriedených tovarov a služieb pre „čaj“ a „čajové nápoje. Tieto výrobky nijakým spôsobom nemôžu dehonestovať, či iným spôsobom znížovať reputáciu náboženských symbolov. Toto tvrdenie dokladá aj fakt, že sa jedná len o nealkoholické nápoje, a nie alkoholické, ktoré by mohli predstavovať možné negatívne vplyvy na reputáciu náboženských symbolov.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na staršie zapísané ochranné známky, ktoré sú podľa neho skutkovo podobné s prihláseným označením pretože obsahujú pomenovanie svätcov, a to na ochrannú známku Saint John reg. č. 209913, č. spisu POZ 384-2004 zapísanú v triede 32 pre „minerálne vody a iné nealkoholické nápoje“. V danom prípade je prihlasovateľ toho názoru, že ide o skutkovo zhodný prípad, pretože ochranná známka označuje anglický preklad slova svätý (saint) v kombinácii s menom jedného z apoštolov, v tomto prípade apoštola Jána (John) (*okolo 10 n.l. v Galilei - † okolo 98 n.l. v Efeze), ako aj na ochrannú známku v znení Svätý Max reg. č. 257454, č. spisu POZ 2980-2021 zapísanej v triedach 09, 16, 35, 38 a 41. Ochranná známka bola zapísaná v súvislosti s novo vzniknutým televíznym seriálom s názvom „Svätý Max“ v televízii Markíza. Maximilián Kolbe (* 07.01.1894 v Zduńska Wola - † 14.08.1941 v Auschwitz-Birkenau) bol kanonizovaný za svätého pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1982 (viz. https://sk.wikipedia.org/wiki/Maximili%C3%A1n_Kolbe). Prihlasovateľ je toho názoru, že ide o skutkovo podobný prípad, pretože Svätý Max je označenie v slovenskom jazyku, kde priemerný spotrebiteľ uvidí asociáciu so Svätým Maxom bez nutnosti znalosti anglického jazyka, čo, berúc do úvahy použitú argumentáciu úradu, umocňuje dôvod k zamietnutiu prihlasovaného označenia.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ poukázal v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 71/967 Zb. o správnom konaní na zásadu, že správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely a požiadal úrad, aby označenie zverejnil.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienku zápisnej spôsobilosti zmysle § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, jej účelom je ochrana znakov majúcich symbolickú hodnotu. Zo znenia zákona vyplýva výslovná ochrana najmä pre náboženské symboly. Ochranu požívajú nielen znaky a symboly kresťanstva a iných náboženstiev, ale aj znaky vysokej symbolickej hodnoty, ktoré nemajú náboženský charakter. V zmysle tohto ustanovenia nie sú chránené len znaky a symboly samotné, ale aj mená svätcov, označenia posvätných či pamätných miest, atď. Medzi príklady znakov vysokej symbolickej hodnoty možno uviesť kríž alebo kríž s Ježišom Kristom ako symbol kresťanstva, pietu, trňovú korunu, mená svätcov, názvy cirkevných rádov a reholí, označenia posvätných a pútnických miest a pútí, atď. V tejto súvislosti je potrebné taktiež uviesť, že zápisná výluka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. j) sa vzťahuje na akékoľvek tovary bežnej spotreby či služby bez rozdielu. Tovary a služby, pre ktoré je označenie prihlásené nie sú teda z hľadiska tejto zápisnej prekážky dôležité/rozhodné a v prípade existencie tejto zápisnej prekážky bude zápis označenia ako ochrannej známky zamietnutý vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom. Obdobná úprava je obsahom napr. aj ustanovenia § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochranných známkach – ani v prípade tejto zápisnej výluky nie sú rozhodné nárokované tovary a služby; rozhodné je samotné prihlásené označenie a jeho obsah.

S argumentáciou prihlasovateľa, že priemerný slovenský spotrebiteľ si slovo Saint James nebude asociovať so Svätým Jakubom, pretože spotrebiteľ sa neorientuje v náboženskej terminológii a má nižšiu úroveň ovládania anglického jazyka sa úrad nestotožňuje. Podľa verejne dostupných bolo v školskom roku 2023/2024 na Slovensku cca 550 cirkevných stredných škôl a gymnázií (IN: <https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-gymna>

[zia.html?page_id=9599](#)), ktorých študenti a s určitostou aj ich rodičia a súrodenci sú v náboženskej terminológii primerane zorientovaní a poznajú mená apoštolov. Angličtina je v súčasnosti pod vplyvom internetu a sociálnych médií považovaná za jazyk, ktorému relevantný spotrebiteľ rozumie aspoň na základnej úrovni. V súvislosti so znalosťou angličtiny možno tiež doplniť, že čo sa týka maturitných skúšok, najviac študentov si dlhodobo vyberá práve anglický jazyk (v roku 2023 to bolo temer 35 800 študentov z celkového počtu viac ako 41 000; v roku 2022 to bolo viac ako 34 900 študentov z celkového počtu 40 390). Vzhľadom na uvedené je dôvodné tvrdiť, že znalosť anglického jazyka slovenskou verejnosťou, je na takej úrovni, že bude rozumieť významu prihláseného označenia.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že zápisom predmetného označenia nehrozí dehonestácia náboženského symbolu vzhľadom na skutočnosť, že toto je prihlásené pre čaj a čajové nápoje, úrad uvádza, že v rámci zápisného konania a pri posudzovaní zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, úrad v zásade posudzuje prihlásené označenie ako také a pri väčšine zápisných prekážok uvedených v odseku 1 aj vzťah samotného označenia a prihlasovaných tovarov a služieb (napr. opisnosť označenia vo vzťahu s prihláseným tovarom a službám). Okolnosti, ako bude prihlasované označenie používané resp. či nehrozí poškodenie reputácie náboženských symbolov úrad neskúma a je potrebné uviesť, že ani nemá možnosť ich preskúmať. Zápisná výluka ustanovená v § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, ktorej účelom je ochrana znakov majúcich symbolickú hodnotu, sa vzťahuje na akékoľvek tovary bežnej spotreby či služby bez rozdielu.

V nadväznosti na poukaz prihlasovateľa na zápisy iných ochranných známk v registri ochranných známk (Saint John OZ č. 209913 (POZ 384-2004) zapísaná v triede 32 pre minerálne vody a iné nealkoholické nápoje a Svätý Max OZ č. 257454 (POZ 2980-2021) zapísaná v triedach 09, 16, 35, 38 a 41) úrad uvádza, že tieto nemôžu byť sami osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, aby prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Na základe uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na staršie zapísané ochranné známky za irelevantné.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisnej prekážke podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach, 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 toho 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

JUDr. Petra Sauvage de Brantes, advokát, Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika

