ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
sekretariát předsedy

V Praze dne 20. dubna 2009
Č.j.: CKP 2009/477/14/ÚPV

Zn. sp.: O-457056

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad") odpovídám na Vaši stížnost ze dne 17.3.2009, která byla Úřadu doručena dne 19.3.2009. Předmětem stížnosti je údajně nesprávný postup Úřadu při posuzování Vámi předložených připomínek k přihlášce ochranné známky zn. sp. O-457056 ve znění „Valašský penicilin". Dle Vašeho názoru nebyly podané připomínky řádně prověřeny, neboť přihlašované označení považujete za nezpůsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek z důvodu, že obsahuje přívlastek „Valašský", přičemž výrobky či služby přihlašovatele prokazatelně původ na Valašsku nemají. Dále nesouhlasíte s odůvodněním Úřadu, že přihlašované označení je fantazijního charakteru. Po prošetření sděluji:

1) Území Valašska

Dle ustanovení § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se do rejstříku nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb. Dle § 4 písm. h) cit. zákona se do rejstříku nezapíše označení přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ.

Při věcném průzkumu zápisné způsobilosti ochranné známky je posuzována klamavost zejména ve vztahu k povaze výrobků a služeb, které přihlašovatel požaduje chránit. Klamavými mohou např. být označení obsahující slovní nebo grafický zeměpisný prvek nebo motiv, který je odlišný od místa původu výrobku, resp. sídla přihlašovatele, pokud takový údaj jednoznačně vede běžného spotřebitele k domněnce, že takto označený produkt pochází z dané oblasti.

V rámci posuzování klamavosti zeměpisných označení se posuzuje, zda je zeměpisné označení pro běžného spotřebitele známé, přičemž se předpokládají průměrné geografické znalosti, které lze od běžného spotřebitele očekávat. U známých zeměpisných označení se dále posuzuje, zda si běžný spotřebitel spojí zeměpisný údaj uvedený v přihlašovaném označení s výrobou konkrétního produktu (např. zda je toto území vyhlášené výrobou určitého produktu).

Na základě vlastního šetření dospěl Úřad k závěru, že označení „Valašsko" je pro běžného spotřebitele, za předpokladu průměrných geografických znalostí, známé jako část Moravy. Běžný spotřebitel však není schopen určit, které území v okolí významných valašských měst, jako je např. Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Vizovice, atd., patří k Valašsku, neboť území Valašska není katastrálně vymezeno, netvoří územně

správní celek a definice tohoto území není v běžně dostupné literatuře, z hlediska územního vymezení, jednotná. K tomuto závěru dospěl Úřad mj. i na základě posouzení níže uvedených literárních pramenů.

Definice území Valašska a jejich zdroje:

Valaši = etnograf. skupina č. národa ve východní části Moravy; v minulosti zejména chovatele ovcí a kopaničáři. Pocházejí patrně z rumunských Karpat, odkud migrovali k severu a od konce 15. do 17 st. se usazovali v západní části Beskyd. Při své migraci se částečně mísili s místními etniky, na Moravě byly zcela poslovanštěni.[1]

Valašsko = etnograf. oblast na střední a severní Moravě, u hranic se Slovenskem. Na západě zasahuje až k Holešovu, na jihu jsou centry Slavičín, Brumov-Bylnice, na severu Frenštát pod Radhoštěm, ve střední části leží Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí.[2]

Valašsko = část severovýchodní Moravy od Moravskoslezských Beskyd po Vizovickou vrchovinu; významná města: Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Valašské klobouky, Zlín, Vizovice. [3]

Valaši = etnograf. skupina obyvatel ve východní části Moravy. Pocházejí z rum. Karpat, od konce 15. do 17. st. se usazovali na západě Beskyd.[4]

Valašsko = kult. a národopisná oblast na východní Moravě. Obvykle se dělí na severní Valaško (okolí Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm; prolíná se s Lašskem), střední Valašsko (okolí Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm a Vsetína) a jižní Valašsko (okolí Zlína a Valašských Klobouk).[5]

Rovněž mapa vymezující valašský region, kterou předložila společnost ..... v rámci připomínkového řízení, není jediným průkazným materiálem, na základě kterého je definována hranice Valašska. Hranice Valašska bude zcela jistě odborníkem či odbornou institucí stanovena odlišně, a to v závislosti na použitém hledisku (např. z hlediska historického, z hlediska vědomí sounáležitosti jeho obyvatel a obyvatel sousedních oblastí, z hlediska lidového názoru, atd.). Z tohoto důvodu nelze považovat znalecký posudek (odborné stanovisko) jako důkaz, který by byl jako jediný rozhodný pro posuzování klamavosti přihlašovaného označení.

S ohledem na sídlo přihlašovatele a výše uvedené bylo shledáno, že přihlašované označení nebude běžného spotřebitele klamat z hlediska zeměpisného původu. I přesto, že přívlastek „Valašský" je zeměpisným údajem navozující místo původu výrobků či služeb, běžný spotřebitel vnímá označení Valašsko jako součást Moravy, přičemž hranice tohoto území není schopen jednoznačně určit. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že běžný spotřebitel bude pod přívlastkem „valašský" vnímat jako místo skutečného původu výrobků či služeb spíše území východní Moravy, které je výrobou lihovin známé. Rovněž skutečnost, že produkty (lihoviny) vyrobené na Valašsku mají jiné charakteristické vlastnosti než produkty z jiné části Moravy (např. střední a jižní), nebylo společností ..... jakkoli prokázáno.

[1] ILUSTROVANÝ ENCYKLOPECKÝ SLOVNÍK ČSAV, III. díl, Akademia, 1982, str. 708
[2] OTTOVA VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIA, II. díl, Ottovo nakladatelství s.r.o., Praha 2003
[3] MALÁ ČESKOSLOVENSKÁ ENCYKLOPEDIE ČSAV, VI. díl, Akademia, 1987, str. 436
[4] UNIVERSUM VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE, X. díl, ODEON, 2001, str. 109
[5] VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE, IV. díl, Nakladatelský dům OP Diderot, Praha, 1998, str. 512

V průběhu přešetřování stížnosti bylo tak shledáno, že Úřad řádně prověřil připomínky společnosti ....., přičemž v rámci posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaného označení vycházel i z běžně dostupných literárních pramenů. Rovněž konstatování Úřadu, že ke klamání spotřebitele z hlediska původu by nemělo docházet z důvodu, že území Valašska není nijak přesně katastrálně vymezeno a provozovny přihlašovatele se nacházejí na pomyslné a nepříliš zřetelně definované hranici území, bylo věcně správné. V tomto smyslu byla stížnost shledána za nedůvodnou.

2) Fantazijnost přihlašovaného označení

K závěru Úřadu o fantazijnosti označení Vám sděluji, že z významového hlediska lze označení „Valašský penicilin" považovat za fantazijní, neboť u výrobků takto označených nelze očekávat žádné farmaceutikum. Nicméně běžný spotřebitel může s určitou nadsázkou vnímat přihlašované označení, ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám, i jako víceméně popisné, tzn. lihoviny označené jako „Valašský penicilin" mohou být běžným spotřebitelem vnímány jako nápoj, který má při zachování vhodného užívání léčivé účinky. Z tohoto důvodu byla požadována a ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 441/2003 Sb. přihlašovatelem prokázána rozlišovacích způsobilost. Rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení nebyla však prokázána pro celý seznam výrobků a služeb, a proto přihlašovatel seznam výrobků a služeb v průběhu věcného průzkumu omezil. Přihláška ochranné známky tak byla postoupena ke zveřejnění pouze pro výrobky ve třídě 33, konkrétně jen pro destiláty a likéry.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že přihlašované označení „Valašský penicilin" může být běžným spotřebitelem, ve vztahu k nárokovaným výrobkům, vnímáno jako označení fantazijní, a proto stížnost byla v tomto smyslu shledána za nedůvodnou.

Závěr:

V průběhu přešetřování stížnosti bylo shledáno, že posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení orgánem I. stupně řízení bylo věcně správné. Rovněž sdělení Úřadu ze dne 2.2.2009, kterým byly vypořádány připomínky společnosti ....., obsahuje podstatné skutečnosti, na základě kterých byly připomínky považovány za neopodstatněné, přičemž povinné náležitosti sdělení o výsledku posouzení připomínek (např. podklady, úvahy, atd.) nejsou stanoveny žádným právním předpisem. Stížnost tak byla shledána za nedůvodnou. Za ne zcela správné konstatování Úřadu o odlišném charakteru přihlašovaného označení od označení „Valašská slivovice, Valašská medovina" se Vám však omlouváme.

K posuzování fantazijnosti označení Vám pro informaci dále sděluji, že jako názvy a pojmenování ve známkovém právu je přípustné používat nejen slova smyšlená (fantazijní), ale i názvy z obecného a běžného jazykového výraziva včetně geografických nebo jinak místopisných názvů. V případě, že se jedná o geografický nebo jinak místopisný název, u něhož nelze předpokládat, že by si běžný spotřebitel s uvedeným uzemím spojoval původ takto označených výrobků, bude takovéto označení chápáno z hlediska běžného spotřebitele jako fantazijní, nikoli klamavé (např. místopisné označení „SAHARA", které je ve výlučné podobě užito u téměř 30 ochranných známek zapsaných v mezinárodním rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví, v evropském rejstříku ochranných známek Společenství a v národním rejstříku ČR).

Je-li výše uvedené vysvětlení pro Vás nedostačující, navrhujeme Vám osobní konzultaci. Termín případné schůzky si dohodněte předem na tel. č. 220 383 478.