



Banská Bystrica 20.1.2014
POZ 5300-2013/Z-26-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5300-2013 s názvom **ČERSTVÝ KOZÍ SYR 100% KOZÍ SYR** z 2.5.2013 prihlasovateľa GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „tofu“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary „jogurt, kefír, maslo, margarín, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, kyslé mlieko, smotana, srvátka, syridlo, šľahačka“ v triede 29 a všetky tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.6.2013 a 19.9.2013 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb;

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v liste z 11.6.2013 uviedol nasledovné skutočnosti:

V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky POZ 5300-2013 z 2.5.2013 s názvom ČERSTVÝ KOZÍ SYR 100% KOZÍ SYR bolo zistené, že predmet prihlášky ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe tovarov.

Úrad okrem iného ďalej uviedol, že prihlasované kombinované označenie obsahujúce slovnú formuláciu „100% KOZÍ SYR“, je prihlásené okrem iného aj pre rôzne potraviny v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a preto existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov v prípade, že by išlo o iné potraviny ako kozí syr. Preto úrad konštatoval, že prihlasované označenie môže byť zapísané len pre tovary „syr“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Žiadosť o rozdelenie prihlášky ochrannej známky:

V súvislosti s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetnej prihlášky ochrannej známky bola dňa 17.7.2013 úradu doručená žiadosť prihlasovateľa o rozdelenie POZ 5300-2013, podľa § 27 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorú úrad akceptoval, pričom v zozname tovarov a služieb novej prihlášky ochrannej známky žiadal uviesť z triedy 29 len tovary „sry“, ako aj všetky pôvodne prihlasované tovary a služby v triedach 16, 35, 39 a 43, a v zozname tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky POZ 5300-2013 prihlasovateľ žiadal ponechať nasledovné tovary:

trieda 29 – „jogurt, kefír, maslo, margarín, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, kyslé mlieko, smotana, srvátka, syridlo, šľahačka, tofu“;

trieda 30 – „múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, kečup, majonéza, ocot, korenie, omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, jemné pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza s posypom, cesto na pizzu, cestoviny a plnené cestoviny, šalátové dresingy, pizza a prísady spojené s výrobou pizze, cestoviny, hotové jedlá z uvedených surovín, cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, prášky do pečiva, droždie, lístkové cesto, múčne jedlá, výrobky z múky, pirohy, sendviče, sucháre“.

Následne dňa 20.8.2013 bola úradu doručená aj odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej prihlasovateľ uvádza nasledovné skutočnosti:

Prihlasované označenie je kombinované označenie, ktoré nepozostáva len zo slovných prvkov obsahujúcich informáciu o kozom syre („100% KOZÍ SYR“), tvoriacich len asi 5% z celkového označenia, ktoré je umiestnené na úplnej spodnej časti vyobrazenia, ale je tvorené ďalšími dištinkívnymi grafickými a slovnými prvkami vrátane slovného spojenia „ČERSTVÝ KOZÍ SYR“, ktoré nemá podľa prihlasovateľa vzťah k prihlasovaným tovarom v triede 29 a 30. Celkové vyobrazenie pôsobí podľa prihlasovateľa fantazijne a originálne a vytvára jednoznačné prepojenie medzi tovarmi označenými predmetným vyobrazením a prihlasovateľom a dané tovary individualizuje ako tovary pochádzajúce práve od prihlasovateľa. Ďalej dodáva, že náhľad úradu na § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je príliš rigidný, tvoriaci limitujúcu prekážku v tvorivosti prihlasovateľa pri vytváraní označení a prihlasovateľ nemal nikdy záujem uviesť verejnosť do omylu v súvislosti s povahou resp. kvalitou alebo pôvodom svojich tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa prihlasované označenie spĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk.

Úrad vo svojej odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa v liste z 19.9.2013 uviedol nasledovné:

Úrad aj naďalej trvá na tom, že prihlasované označenie môže klamať verejnosť o povahe potravinárskych výrobkov prihlasovaných v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Úrad znovu poukázal na skutočnosť, že prihlasované označenie obsahuje informáciu „ČERSTVÝ KOZÍ SYR 100% KOZÍ SYR“, pričom existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov v prípade, že by išlo o iné potraviny ako kozí syr. Úrad uviedol, že nikdy netvrdil, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a že nedokáže individualizovať tovary ako tovary pochádzajúce práve od prihlasovateľa. Úrad však trval na tom, že v prípade, ak prihlasovaným označením obsahujúcim údaj „ČERSTVÝ KOZÍ SYR 100 % KOZÍ SYR“ bude označený napr. syr tofu, či akýkoľvek iný potravinársky výrobok neobsahujúci kozí syr (napr. pizza), existuje reálna možnosť, že spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu o povahe či charaktere potravinárskych výrobkov. V súvislosti s tvrdením, že prihlasovateľ nemal nikdy záujem uviesť verejnosť do omylu v súvislosti s povahou svojich tovarov úrad konštatoval, že klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t.j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Dňa 27.11.2013 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa, v ktorej uvádza nasledovné:

Prihlasované označenie ako celok je schopné jednoznačne individualizovať tovary a služby prihlasovateľa, keďže pozostáva z dominantného fantazijného vyobrazenia smejúcej sakozy, ktoré zatieni slovné prvky „ČERSTVÝ KOZÍ SYR 100 % KOZÍ SYR“, ktoré spotrebiteľia pri vnímaní označenia posunú do úzadia. Preto spotrebiteľ nebude podľa prihlasovateľa, a to ani potencionálne, uvedený do omylu o povahe tovarov.

Prihlasovateľ znovu zopakoval, že priemerne informovaný a vnímavý slovenský spotrebiteľ nebude uvedený do omylu o povahe prihlasovaných tovarov, pretože dokáže rozlíšiť napr. pekárenský či cukrárenský výrobok od kozieho syru a tieto dva druhy výrobkov si nezamení. Podľa prihlasovateľa prihlasované označenie spĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známkov § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Záverčné vyjadrenie úradu:

Berúc do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých skutočností bolo zistené, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky pre zápis do registra podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) pre časť prihlasovaných tovarov, konkrétne pre tovary „*tofu*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože môže klamať verejnosť najmä o povahe a charaktere tovarov.

Uvedené vyplýva z toho, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5300-2013 je kombinované



farebné označenie pozostávajúce z vyobrazenia kozej hlavy umiestnenej v centre troch sústredných kružníc vyplnených grafickými prvkami, medzi ktorými je nápis „ČERSTVÝ KOZÍ SYR“. V spodnej časti obsahuje ďalšiu informáciu, že sa jedná o „100% KOZÍ SYR“. V súvislosti s vyjadrením prihlasovateľa, týkajúcim sa individualizácie tovarov a služieb prihlasovateľa možno uviesť, že prihlasované kombinované označenie ako celok jednoznačne má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle zákona o ochranných známkach, čo úrad nikdy nespochybnil.

Dôvod, prečo úrad konštatuje, že prihlasované označenie nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra je ten, že toto označenie môže klamať verejnosť najmä o povahe či charaktere tovarov, podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, keďže obsahuje slovné spojenia „ČERSTVÝ KOZÍ SYR“ a „100% KOZÍ SYR“, ktoré riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný slovenský spotrebiteľ určite neprehliadne. Preto v prípade, ak prihlasovaným označením bude označený prihlasovaný výrobok „*tofu*“, spotrebiteľ bude uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov, že sa jedná o kozí syr, pričom v skutočnosti ide o druh výrobku, ktorý je rastlinného pôvodu a širokej verejnosti ako taký známy.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pri stanovovaní či označenie môže klamať verejnosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, je potrebné vziať do úvahy obchodné zvyklosti, ako sú rovnaké distribučné kanály, spoločné predajné miesta ako aj správanie sa zákazníkov, pričom predmetné tovary rovnakého druhu sa v obchodoch vyskytujú spravidla na rovnakých predajných miestach.

V prípade zostávajúcich tovarov „*jogurt, kefír, maslo, margarín, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, kyslé mlieko, smotana, srvátka, syridlo, šľahačka*“ v triede 29 ako aj všetkých tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad súhlasí s argumentáciou prihlasovateľa, že v prípade týchto tovarov relevantný spotrebiteľ nebude uvedený do omylu o ich povahe či charaktere.

Na doplnenie je však potrebné uviesť, že možno len ťažko predpokladať, že prihlasovaným kombinovaným označením, obsahujúcim aj údaj „ČERSTVÝ KOZÍ SYR“ a „100% KOZÍ SYR“, by prihlasovateľ označoval tovary ako cukrovinky, kávu, čaj, či iné prihlásené potraviny a nápoje. V prípade, rôznych omáčok a ochucovadiel, pizze, cestovín, pirôh či iných jedál, ktoré budú označené predmetným prihlasovaným označením, bude relevantný spotrebiteľ nepochybne očakávať, a teda aj úrad predpokladá, že tieto tovary obsahujú čerstvý kozí syr, resp. 100% kozí syr. V opačnom prípade by spotrebiteľ mohol byť klamaný o povahe a charaktere uvedených tovarov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie je takého charakteru, že môže klamať verejnosť najmä o povahe a charaktere tovarov podľa § 5 ods. 1 písm. g) 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava