



Banská Bystrica 3. 3. 2015
POZ 1950-2012/Z-111-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1950-2012 s názvom TERMIXÍK z 20.12.2012 prihlasovateľa POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady, CZ, ktorého v konaní zastupuje Brichtová Tatiana, JUDr., AK BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na §5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 18.6.2014 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:

- 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.

Na základe opakovaného preskúmania prihlasovaného označenia aj s prihliadnutím na podané pripomienky a vyjadrenie prihlasovateľa úrad dospel k záveru, že označenie TERMIXÍK pozostáva zo slovného prvku, ktorý je z gramatického hľadiska zdobeninou slova „termix“. Zdobneniny sa v zmysle pravidiel pre tvorbu slov tvoria pridaním slovotvorných prípon (-ik/-ík, -ček, -ek, -ok, -ka, -ička, -očka/-ôčka, -ienka -ko, -ičko, -iatko/-ätko) k slovotvornému základu. V súlade s týmito pravidlami vzniklo prihlasované označenie pridaním slovotvornej prípony „- ík“, k slovotvornému základu „termix“.

V publikácii Všeobecný encyklopedický slovník je zaradený medzi heslami aj výraz „termix“, ktorý je vysvetlený ako „ochutený tvarohový výrobok“. Významnú úlohu v procese výroby týchto výrobkov zohráva tzv. „termizácia“, čo znamená ohrev výrobku na teplotu 65 až 72 °C, čím sa zabezpečí jeho predĺžená trvanlivosť. Termizácia je smerodajným procesom pri výrobe druhu tvarohových výrobkov „termixov“, čo je vyjadrené aj v názve týchto termizovaných tvarohových dezertov, ktorý je v súčasnosti považovaný za druhové označenie pre uvedené výrobky. V čase, keď sa toto označenie začalo v mliekarenskom priemysle používať ako trhové označenie tvarohových termizovaných dezertov jednalo sa o novovytvorené fantazijné slovo. S rozširovaním výroby týchto produktov a s narastajúcim počtom ich výrobcov vznikla požiadavka na vytvorenie jednotného základného postupu na výrobu predmetných tvarohových dezertov tak, aby boli dané rovnaké parametre na surovinové zloženie a boli splnené požiadavky stanovené pre dosiahnutie danej kvality príslušných trhových druhov tvarohových dezertov „termixov“. Vytvorenie technických noriem, resp.

potreba unifikovať uvedené požiadavky pre výrobcov, vedie k záveru, že „termix“ je možné považovať za určitý druh tvarohového výrobku.

Toto označenie je dostatočne známe a v sortimente potravinových výrobkov rozšírené v takej miere, že si ho spotrebiteľ bude spájať s konkrétnym druhom výrobku s uvedenými vlastnosťami, a nie s osobou prihlasovateľa, či prípadne iného producenta. To isté je možné konštatovať aj u značenia „termixík“, ktoré bude spotrebiteľ vnímať vo význame „malý termix“, teda rovnaký druh výrobku ako „termix“ avšak v malom, zmenšenom, miniatúrnom balení, či v pejoratívnom význame v súvislosti s detským spotrebiteľom a štýlom komunikácie s takýmto spotrebiteľom, pre ktorého je tento výrobok prioritne určený, ako „termix“ pre deti, pre detských, malých spotrebiteľov. (Pri komunikácii s detským spotrebiteľom sa na označovanie tovarov často používajú zdobneniny, napr. keksík, mliečko, jabĺčko, chlebík a pod.). Z uvedeného vyplýva, že prihlasované slovné označenie TERMIXÍK je označením druhovým, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vyjadrenie prihlasovateľa, že je prvým a jediným subjektom, ktorý takéto označenie na slovenskom trhu používa nie je z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti rozhodujúce, rozhodujúca je skutočnosť, že ak označenie „termix“ je označením druhovým vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, tak potom druhovým označením vo vzťahu k tým istým tovarom a službám ostáva aj zdobnenina uvedeného označenia „termixík“, vytvorená v súlade so všeobecnými gramatickými pravidlami (bez použitia ďalších rozlišovacích prvkov).

Poukázanie prihlasovateľa na používanie označenia „termix“ a na zapísané ochranné známky obsahujúce uvedený slovný prvok v iných krajinách považuje úrad za známych dôvodov za irelevantné.

Po preskúmaní predložených dokladov, pomocou ktorých sa prihlasovateľ snažil preukázať používanie prihlasovaného označenia úrad konštatuje, že na priložených dokladoch je znázornené označenie, ktoré je odlišné od prihlasovaného slovného označenia TERMIXÍK. Ide o označenie s rovnakým znením, avšak v rozdielnom type písma, s nerovnakou veľkosťou a hrúbkou jednotlivých písmen a to vždy v spojením

s ďalšími rozlišujúcimi znakmi (najmä vyobrazením detskej postavy) ako napr. , ktoré sú predmetom iných zapísaných označení. Priložené doklady vo forme fotodokumentácie z predajní reťazcov nie sú datované. Vyhlásenie prihlasovateľa o dosiahnutom obrate, letákové akcie reťazcov, časopis Macko Pusík ako aj inzercia v časopise Obchod sú datované po podaní prihlášky ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu ich úrad nepovažuje za spôsobilé na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.

Na základe všetkých uvedených skutočností dospel úrad k záveru, že prihlasované slovné označenie TERMIXÍK bez ďalších rozlišujúcich slovných, či obrazových prvkov, nie je spôsobilé zápisu do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 25.8.2014 poukázal na rozhodnutie Úradu vo veci POZ 5483-2010/OZ 229367/I-88-2014 (TVAROHÁČEK), v ktorom úrad zastáva názor, že pripojením prípony (-áčik) vzniklo slovo, ktoré personifikuje a zároveň zdobňuje slovo tvaroh, ktorý síce navodzuje jasný význam a spojenie s tvarohom, vďaka čomu ho nemožno považovať za slovo s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, avšak nejde o výraz čisto druhový. Taktiež poukazuje na ochranné známky JOGURTÁČIK a PUDINGÁČIK, ktoré sú zapísané do registra pre tovary ako jogurty, či mliečne výrobky a mliečne dezerty.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že prihlasované označenie bolo registrované v Českej republike, pričom vzhľadom na podobnosť právnych úprav a vzhľadom na dlhoročnú spoločnú existenciu oboch krajín je potrebné považovať podmienky v týchto krajinách za identické/podobné.

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb. Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprimerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známk.

Úrad uvádza, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom si spotrebiteľ dokáže vytvoriť súvislosť medzi prihlasovateľom, označením a tovarmi alebo službami, teda označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iného subjektu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez iných rozlišovacích prvkov, nemôže plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnu, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnu.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Prihlasované označenie túto funkciu neplní, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka názoru úradu o rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Tvaroháček“ v rámci kombinovaného označenia vysloveného v rozhodnutí POZ 5483-2010/OZ 229367/I-88-2014 je potrebné uviesť, že prihlasované označenie „Termixík“ nepersonifikuje slovo termix ale predstavuje iba jeho zdobneninu. Za personifikáciu slova termix by bolo možné považovať slovo termixáčik. Uvedené sa týka aj ostatných označení na ktoré poukázal prihlasovateľ. Preto je úrad toho názoru, že prihlasované označenie predstavuje iba zdobneninu slova termix, vnímanú spotrebiteľom vo význame „malý termix, termix v malom, zmenšenom balení“, resp. v pejoratívnom význame v súvislosti s detským spotrebiteľom a štýlom

komunikácie s takýmto spotrebiteľom, ako „termix pre deti, pre detských, malých spotrebiteľov“. Z uvedeného vyplýva, že prihlasované slovné označenie TERMIXÍK je označením druhovým, bez rozlišovacej spôsobilosti.

Čo sa týka registrácie prihlasovaného označenia v Českej republike je potrebné uviesť, že nahliadnutím do internetovej databázy v časti „prehľad položiek konania“ bolo zistené, že takisto bola vznesená námietka rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia. Následne prihlasovateľ predložil doklady o rozlišovacej spôsobilosti, ktoré český úrad vyhodnotil ako dostatočné a označenie zapísal do registra. Postup úradov bol identický avšak doklady, ktoré predložil prihlasovateľ vo vzťahu k Slovenskej republike boli vyhodnotené v predmetnom prípade ako nespôsobilé na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach z dôvodu ich nedatovania, resp. datovania po podaní prihlášky.

Na základe všetkých uvedených skutočností úrad konštatuje, že prihlasované, výlučne slovné označenie „TERMIXÍK“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

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:
AK BRICHTA & PARTNERS
JUDr. Tatiana Brichtová
Grösslingova 6-8
811 09 Bratislava