



Banská Bystrica 16. 11. 2015
POZ 1068-2014/Z-481-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1068-2014 s názvom Veľkonočka z 12.6.2014 prihlasovateľa PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Girmanová Zuzana, GIRMAN IP Management, Olivová 10, 949 01 Nitra, 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) a g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušnými odôvodneniami z 7.10.2014 a 12.3.2015 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 písm. b), c) a g) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, 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 a môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zo 7.10.2014 zistil, že prihlásené označenie „Veľkonočka“ je výlučne slovným označením bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov a z významového hľadiska vo vzťahu k prihlasovaným tovarom opisuje druh tovarov. V spotrebiteľskej verejnosti je tento názov zaužívaný pre sladký, biely koláč pripravovaný spravidla na Veľkú Noc. Na základe uvedeného vyplýva, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 30 a súvisiacich tovaroch v triede 16 a súvisiacich službách v triede 35, pretože je podľa § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona tvorené výlučne označením, ktoré v obchodnom styku slúži na určenie konkrétneho druhu tovaru. Vo vzťahu k ostatným tovarom v triedach 5, 29 a 30 – môže skúmané označenie spôsobiť klamanie spotrebiteľa o povahe kupovaného tovaru v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) cit. zákona.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 3.11.2014 uviedol, že prihlasované označenie „Veľkonočka“ je fantazijné a nemá v slovenskom jazyku konkrétny význam, neopisuje žiadny konkrétny druh tovaru. Prihlasovateľ taktiež nesúhlasil so zistením úradu, že tento názov je zaužívaný pre sladký, biely koláč pripravovaný na Veľkú Noc. Svoje tvrdenia odôvodnil tým, že žiadne relevantné zdroje (Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SEUK, Ústav etnológie SAV, Wikipédia) neuvádzajú slovo „veľkonočka“ ako druhový názov koláča. V ďalšom sa opiera o vyjadrenie Jazykovedného ústavu L. Štúra SAV, ktorý potvrdil, že slovo „veľkonočka“ sa nenachádza vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka. Taktiež uviedol, že dané slovo je tzv. okazionalizmus, má expresívny charakter a je viazané na úzku oblasť používateľov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 22.6.2015 opätovne tvrdí, že prihlasované označenie „veľkonočka“ nie je zaužívané v relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a v obchodnom styku z dôvodu, že sa nejedná o tradičný/historický/archaický názov rozšírený na území celej Slovenskej republiky. Ďalším z dôvodov je absencia tohto názvu v niektorom zo slovníkov slovenského jazyka.

Záverčné zhodnotenie úradu:

K rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad uvádza, že prihlasované označenie, ktoré je slovné a ktoré pozostáva len z jedného slovného prvku „veľkonočka“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám samo o sebe nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky – rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ho možno považovať za označenie, ktoré spotrebiteľovi len poskytuje informáciu týkajúcu sa vlastností takto označovaných tovarov. Hoci nemožno poprieť, že slovo „veľkonočka“ sa nevyskytuje v žiadnom slovníku slovenského jazyka, pri skúmaní zápisnej spôsobilosti predmetného označenia je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že význam slova „veľkonočka“ bude pre spotrebiteľa, ktorému sú takto označované tovary určené, jasný. S ohľadom na skutočnosť, že slovenský jazyk nie je uzavretým systémom, ale jeho slovná zásoba sa neustále obohacuje, a teda neustále vznikajú nové slová, nemožno očakávať, že všetky vytvorené a používané slová budú obsiahnuté v slovníkoch slovenského jazyka, čo však nevylučuje, že spotrebiteľ aj takýmto slovám dokáže pripísať určitý význam.

Podľa publikácie Jozefa Mistríka (Štylistika slovenského jazyka, SPN 1977), najčastejším spôsobom skracovania pomenovaní je univerbizácia. Univerbizáciou vzniká z dvojslovných alebo viacslovných pomenovaní jediné pomenovanie tak, že sa pomocou prípon –ka, –čka, –ovka, –ák/iak, –ár/-iar substantivizuje atribút (pomocou prípon sa slovo z viacslovného pomenovania, ktoré vyjadruje vlastnosť, mení na samostatné podstatné meno napr. : minerálna voda = minerálka, obývací izba = obývačka, žiak prvej triedy = prvák, sódová voda = sódovka). Slovo „veľkonočka“ vzniklo rovnakým slovotvorným postupom ako „vianočka“, a to na základe spojenia „veľkonočný koláč“ z prídavného mena „veľkonočný“ pridaním prípony –ka k slovnému základu. Ak človek ovláda určitý jazyk, paradigmy tvorenia slov si neuvedomuje, ale vyjadruje sa spontánne a tak aj tvorí jednotlivé pomenovania. Ak prihlasovateľ vytvoril pomenovanie koláča v podobe VELKONOČKA, vedome či nevedome tak využil zaužívané a pre slovenský jazyk typické postupy tvorenia pomenovaní. Uvedené slovo má pre spotrebiteľa príznačný význam presne vyjadrujúci vlastnosť takto označených tovarov. Taktiež je potrebné uviesť, že súčasný jazykový prejav charakterizuje tendencia ku stručnosti. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľ namiesto viacslovného dlhšieho názvu výrobku použije na jeho pomenovanie novovytvorenú skrátenú formu, pričom sa však význam tohto pomenovania nezmení. Úrad má za to, že prihlasované označenie je vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám nedištingtívnym z dôvodu opisnosti a teda označením nespôsobilým zápisu ako ochrannej známky do registra.

Úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení práve z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorý patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti, a tá je určená alebo môže byť vyvedená z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V prípade označenia VELKONOČKA na prihlásených tovaroch je zrejmé, že relevantná verejnosť pozná význam tohto slova a vie, že pôjde o výrobky potravinárske, ktoré sú pod týmto názvom verejnosti známe. Prihlasované výrobky majú všeobecný charakter, preto relevantnú spotrebiteľskú verejnosť budú predstavovať bežní spotrebiteľia, kupujúci dané výrobky.

Je potrebné dodať, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „VELKONOČKA“ ako celok je opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 5 a 30 a súvisiacim tovarom a službám v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením sladký, biely koláč. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „VELKONOČKA“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovar, ktorý dané označenie má označovať. Vo vzťahu k ostatným tovarom v triede 29 môže skúmané označenie spôsobiť klamanie spotrebiteľa o povahe kupovaného tovaru v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) cit. zákona.

K vyjadreniu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra je potrebné uviesť, že sám ústav hovorí o početne sa vyskytujúcich stránkach na internete na ktorých sa nachádza slovo VELKONOČKA. Svojim vyjadrením potvrdil stanovisko úradu, keď popísal vznik a spôsob vytvorenia tohto slova a uviedol aj jeho význam, t. z.,

že sa jedná o veľkonočný koláč. Uvádza taktiež, že slovo VEĽKONOČKA je len príležitostným výrazom, pričom nevylučuje možnosť nadobudnutia charakteru potenciálnych slov, ktoré prechádzajú medzi systémové slová slovné zásoby. Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona 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. Keďže sa jedná sa o slovo vytvorené typickým spôsobom tvorenia pomenovaní s príznačným významom pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, na označenie svojich produktov ho môže použiť ktorýkoľvek subjekt v súčasnom období, ako aj v budúcnosti a preto takémuto označeniu nie je možné priznať dispozičné právo len pre jeden subjekt zápisom do registra ochranných známkov.

S ohľadom na uvedené je potrebné uviesť, že prihlásené označenie ako celok je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 5, 16, 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Svojím obsahom nie je originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary a služby ním označené a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá takéto tovary a služby poskytuje, resp. rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby a zároveň pozostáva z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, teda podstatnej vlastnosti prihlasovaných tovarov a služieb, čím je daná existencia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach. Vo vzťahu k ostatným tovarom v triede 29 môže skúmané označenie spôsobiť klamanie spotrebiteľa o povahe kupovaného tovaru v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) cit. 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
riaditeľka
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:
GIRMAN IP Management
Ing. Zuzana Girmanová
Olivová 10
949 01 Nitra