



Banská Bystrica 30. 11. 2015  
POZ 1433-2013/Z-524-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1433-2013 s názvom PRIMA zo 7.8.2013 prihlasovateľa Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL (JSC "TechnoNICOL"), Krymsky Val, 8, 119409 Moscow, RU, ktorého zastupuje Ing. Zuzana Hörmannová, Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Repašského 20, 841 02 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) a d) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 31.10.2013 a 10.2.2015 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 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,
- d/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 31.10.2013 uviedol, že výlučne slovné označenie „PRIMA“ prihlasované pre tovary „kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slúda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; tesniace, upchávacie a izolačné materiály; zvukovo izolačné materiály; izolačné materiály; izolačné žiaruvzdorné materiály; nevodivé materiály na tepelnú izoláciu; tesniace tmely; vlna sklená na izoláciu; tkaniny zo sklenených vlákien na izoláciu; izolačné tkaniny; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových“ v triede 17 a „nekovové stavebné materiály, strechy s výnimkou kovových; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; smolové výrobky pre stavebníctvo; materiály na cestné pokryvy; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; nekovové stavebné panely; bitúmenové pokryvy pre strechy; nekovové strešné krytiny; strechy s výnimkou kovových so solárnymi článkami; nekovové krytiny pre stavebníctvo; nekovové pevné rúrky na stavebné použitie; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky nie z kovu“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje vlastností a charakter prihlasovaných tovarov. Úrad skonštatoval, že prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú vynikajúce, výborné, prvotriedne. Uvedené vyplýva z významu slova „PRIMA“, ktoré je prídavným menom vo význame výborný - má najvyššiu mieru akosti,

úrovne a pod.; vynikajúci, znamenitý, príjemný - lahodí zmyslom; prináša radosť, potešenie, pohodu alebo príslovkou vo význame výborne - s vynikajúcou úrovňou, vynikajúcim spôsobom; vynikajúco, znamenite. V bežnom jazyku sa používa na pomenovanie niečoho vynikajúceho, výborného (In.: SLEX99). To znamená, že pojem „PRIMA“ vyzdvihuje kvalitu alebo výnimočné vlastnosti prihlasovaných tovarov v porovnaní s tovarmi pochádzajúcimi od iných subjektov, a teda má pochvalný, laudatórny charakter, čo môže spotrebiteľ a navádzať k úsudku, že tovary pod označením „PRIMA“ budú mimoriadne, nadštandardné. Tým prihlasované označenie v spojitosti s prihlasovanými tovarmi zvýhodňuje prihlasovateľa oproti iným poskytovateľom, výrobcom takýchto tovarov. Takéto označenie sa v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považuje za nedištingtívne (bez rozlišovacej spôsobilosti), a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 9.5.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa prihlasovateľa je prihlasované označenie vo vzťahu k tovarom v triedach 17 a 19 fantazijným a neobvyklým označením. Prihlasovateľ poukázal na to, že slovo „PRIMA“ sa v bežnom styku medzi obyvateľmi Slovenska používa viac medzi laikmi ako odborníkmi, a teda je výrazom skôr slangovým, ako spisovným. Zároveň prihlasovateľ uviedol, že prihlasované tovary predávajú a ponúkajú odborníci, nie laici. Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil doklady (príloha č. 1 – prehlásenie firmy BITUMAT o distribúcii materiálov PRIMA od r. 2009, príloha č. 2 – upútavka na označenie PRIMA na webovej stránke firmy BITUMAT, príloha č. 3 a č. 4 – špecifikácia ku zmluve medzi LLC TechNICOLom a BITUMATOM, príloha č. 5 úvodná stránka a vybrané stránky katalógu pre Slovensko, príloha č. 6 a 7 – úvodná stránka katalógu pre Maďarsko a Rumunsko), ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie. Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

**Úrad** listom z 10.2.2015 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „PRIMA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pôjde o tovary, ktoré sú prvotriedne, výborné. Uvedené vyplýva aj z prekladu predmetného označenia z nemeckého jazyka do slovenského jazyka, kde slovo „PRIMA“ je vo význame príma, výborný, prvotriedny, báječný. Prihlasované označenie tak ako celok predstavuje označenie, ktoré má zreteľný pochvalný (laudatórny) charakter.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, 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 vyplývalo, že slovné označenie „PRIMA“ je ako celok opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary, ktoré sú výborné, vynikajúce, znamenité, resp. lepšie a kvalitnejšie ako ponúka konkurencia. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „PRIMA“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary, ktoré dané označenie má označovať.

Keďže prihlasované slovné označenie „PRIMA“ definuje charakter a vlastnosti homogénnej kategórie prihlasovaných tovarov, relevantný zákazník bude prihlasované označenie vnímať ako označenie opisné.

Úrad ďalej uviedol, 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). Úrad skonštatoval, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať

s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie sa nenachádza v elektronickom lexikóne slovenského jazyka, úrad uviedol, že nie je možné očakávať, že v odborných slovníkoch zachytávajúcích slovnú zásobu slovenského jazyka budú uvedené všetky typy slov. Vzhľadom na to, že jazyk nie je uzavretým systémom, ale neustále sa vyvíja na svojich vlastných základoch i preberaním slov z iných jazykov, by ani nebolo možné spísať všetky možnosti, ktoré nám poskytuje. V slovníkoch slovenského jazyka sa nachádzajú slová zo základnej slovnej zásoby slovenského jazyka v základom tvare a nemožno vylúčiť ďalšie tvorenie slov skracovaním, resp. skladaním na základe platných paradigiem v slovenskom jazyku. Úrad poukázal na to, že i napriek tomu, že slovo „prima“ je z nemeckého jazyka, je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známe, pretože v súčasnosti je často používané v spojitosti s rôznymi tovarmi a službami (Zdroj: internetový vyhľadávač google.sk – kľúčové slovo „prima“).

Pokiaľ ide o doložené doklady (príloha č. 1 – prehlásenie firmy BITUMAT o distribúcii materiálov PRIMA od r. 2009, príloha č. 2 – upútavka na označenie PRIMA na webovej stránke firmy BITUMAT, príloha č. 3 a č. 4 – špecifikácia ku zmluve medzi LLC TechNICOLom a BITUMATom, príloha č. 5 úvodná stránka a vybrané stránky katalógu pre Slovensko, príloha č. 6 a č. 7 – úvodná stránka katalógu pre Maďarsko a Rumunsko), úrad uviedol, že predmetné doklady v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože konkrétne doklady - prehlásenie firmy BITUMAT o distribúcii materiálov PRIMA a upútavka na označenie PRIMA na webovej stránke firmy BITUMAT sú vystavené po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 1433-2013, t.j. po 7.8.2013. Špecifikácie ku zmluve medzi LLC TechNICOLom a BITUMATom úrad taktiež nemôže akceptovať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože ich predmetom sú obchodné údaje (množstvo, cena tovaru), a teda vyjadrujú len odberateľsko-dodávateľské vzťahy. Nie sú dôkazom o tom, že s predmetným označením sa stretla relevantná spotrebiteľská verejnosť, resp. nie je z nich zrejmé, aká veľká časť spotrebiteľskej verejnosti sa reálne s prihlasovaným označením stretla. Pokiaľ ide o doložený katalóg pre územie Slovenska, úrad uviedol, že tento doklad nie je datovaný. Katalógy pre Maďarsko a Rumunsko úrad nemôže akceptovať, pretože sa nevzťahujú k územiu Slovenskej republiky.

Úrad skonštatoval, že doložené doklady nepreukázali dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nebolo možné dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť používania na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad na základe vyššie uvedených skutočností zhodnotil, že doložené doklady nepreukázali aká veľká časť relevantnej verejnosti sa reálne s označením „PRIMA“ stretla, ani to, či toto označenie je vnímané ako ochranná známka prihlasovateľa.

Úrad na záver uviedol, že predmetné označenie naďalej považuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známk pre prihlasované tovary uvedené v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

**Prihlasovateľ** v ďalšej odpovedi doručenej úradu 5.11.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie dlhodobým používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedenú skutočnosť podľa prihlasovateľa preukazujú doložené doklady v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona (faktúry, výpis z internetovej stránky firmy DEHTOCHEMA, ponukový katalóg). Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby slovné označenie „PRIMA“ zapísal do registra ochranných známk.

**Úrad** prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Jeho stanovisko však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „PRIMA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje vlastnosti a charakter prihlasovaných tovarov. Úrad znovu konštatuje, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary, ktoré sú výborné, vynikajúce.

Úrad ďalej 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) citovaného zákona.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona 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 pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Označenia uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona 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) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že prihlasované označenie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona tvorené výlučne označením, ktoré sa bežne používa na vyzdvihnutie kvality alebo výnimočných vlastností tovarov alebo služieb (napr. v porovnaní s tovarmi a službami pochádzajúcimi od iných subjektov). Úrad má za to, že prihlasované označenie má pochvalný, laudatórny charakter, čo môže spotrebiteľa navádzať k úsudku, že tovary pod označením „PRIMA“ budú výborné, vynikajúce, skvelé, bezchybné.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že predmetné označenie dlhodobo používa, úrad uvádza, že to automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a teda môže byť zapísané ako ochranná známka. Úrad poukazuje na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná spotrebiteľská verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištinktívnu ochrannú známku. Úrad má za to, že spotrebiteľ nie je schopný na základe slova „PRIMA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) identifikovať obchodný pôvod prihlasovaných tovarov, t.j. prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o doklady, ktoré prihlasovateľ v prihláške ochrannej známky POZ 1433-2013 doložil (faktúry, výpis z internetovej stránky firmy DEHTOCHEMA, ponukový katalóg), úrad uvádza, že predmetné doklady nepreukázali v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože konkrétne doložené faktúry (príloha č. 1 a č. 2) neboli vystavené prihlasovateľom, t.j. spoločnosťou Zakrytoe akcionernoe obschestvo "TechnoNICOL (JSC "TechnoNICOL"); Krymsky Val, 8; 119409 Moskva; Rusko, ale spoločnosťou "TechnoNICOL-Construction Systems" LLC, Gilyarovskogo str.5, building 47, 129110 Moskva, Rusko. To isté platí aj pri faktúrach (príloha č. 3 a č. 4), kde je ako dodávateľ uvedená česká spoločnosť DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o. Úrad rovnako nemôže akceptovať ani výpis z internetovej stránky firmy DEHTOCHEMA a ponukový katalóg (príloha č. 5), pretože tieto doklady boli vytvorené po dátume podania prihlášky ochrannej známky POZ 1433-2013.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triedach 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:

Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária  
Ing. Zuzana Hörmannová  
Repaškého 20  
841 02 Bratislava