



Banská Bystrica 13. 7. 2016
POZ 769-2016/Z-292-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 769-2016 s názvom SLIM z 12.4.2016 prihlasovateľa JB SANITARY s.r.o., Potácelova 2702/33, 636 00 Brno, CZ,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.5.2016 (ďalej „výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti označenia“) 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prihlasovateľovi vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti slovného označenia „SLIM“ oznámil, že anglické slovo s významom „*štíhly, tenký, útlý, malý*“ je frekventované aj v obchodnom styku na území Slovenskej republiky a priemerný spotrebiteľ pozná význam tohto anglického slova. V tejto súvislosti úrad uviedol, že výlučne slovné označenie „SLIM“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*zmiešavacie batérie na vane; zmiešavacie batérie na umývadlá; zmiešavacie batérie na drezy*“ v triede 11 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Úrad skonštatoval, že prihlásenému označeniu chýba rozlišovacia spôsobilosť z dôvodu, že je tvorené výlučne údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov (ich veľkosti), čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok. Označenie, ktoré poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že „*zmiešavacie batérie na vane; zmiešavacie batérie na umývadlá; zmiešavacie batérie na drezy*“ sú štíhle (tenké, útle, malé) neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti určiť obchodný pôvod takto označených tovarov. To znamená, že na základe označenia „SLIM“ priemerný spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb.

Prihlasovateľova odpoveď bola v písomnej forme úradu doručená 27.6.2016. Vo svojej odpovedi prihlasovateľ uviedol, že názov ochrannej známky SLIM predstavuje iba názov série zmiešavacích batérií, rovnako ako jeho ostatné názvy sérií zmiešavacích batérií HEDA a WAT. Prihlasovateľ k tomu dodal, že ide iba o obchodné označenie umožňujúce zákazníkovi lepšie si ho zapamätať.

Úrad k vyjadreniu prihlasovateľa uvádza, že označenie SLIM je opisným názvom série zmiešavacích batérií. Inak povedané, takýto názov série zmiešavacích batérií informuje spotrebiteľa o vlastnostiach tovaru. To znamená, že označenie SLIM poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu o rozmeroch (veľkosti), t. j. o tom, že takto označené zmiešavacie batérie sú tenké (štíhle). Prihlásené označenie okrem tohto údaja o rozmerových (veľkostných vlastnostiach) tovarov, neobsahuje iný prvok (či už slovný alebo grafický), na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod tovarov. Poukázanie prihlasovateľa na jeho ďalšie série zmiešavacích batérií s fantazijnými názvami HEDA a WAT, nevyvracia tú skutočnosť, že slovné označenie SLIM nemá vo vzťahu k zmiešavacím batériám rozlišovaciu spôsobilosť. Skutočnosť, že prihlasovateľ používa v obchodnom styku na označovanie ním vyrábaných resp. predávaných zmiešavacích batérií opisné slovné označenie SLIM, nezakladá nárok na to, aby právo na používanie takéhoto označenia v súvislosti so zmiešavacími batériami bolo prostredníctvom ochrannej známky prisúdené výlučne prihlasovateľovi. Absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť a preto 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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:
Ing. Tomáš M.
Moldava nad Bodvou