



Banská Bystrica 15. 12. 2016  
POZ 1620-2016/Z-534-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1620-2016 s názvom ŠTIAVNICKÁ ZMRZLINA z 28.7.2016 prihlasovateľa Alica Hoferová, Gaštanová 1019/8, 014 01 Bytča, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Jana Hlucháňová, Červeňanského 540, 014 01 Bytča, SK,

### sa zamieta

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 22.8.2016 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 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 22.8.2016 uviedol, že výlučne slovné označenie „ŠTIAVNICKÁ ZMRZLINA“ prihlásené pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 a „zmrzlíny; prášky na výrobu zmrzlín; prísady do zmrzlín (spojivá); šerbety (zmrzlinové nápoje)“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zemepisný pôvod prihlásených tovarov. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná zmrzlina pochádzajúca z obce Štiavnik, resp. vyrábaná v obci Štiavnik. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „ŠTIAVNICKÁ“ je prídavným menom k názvu obce Štiavnik – obec na Slovensku v okrese Bytča a slovo „ZMRZLINA“ je pomenovaním pre zmrazený krém z vajec, mlieka alebo ovocia (s prísadami); zmrazený cukrársky výrobok z mlieka, vajec, cukru a rozličných prísad alebo z ovocia a cukru (In.: SLEX99, encyklopédia Wikipédia).

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. 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.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 5.10.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie nadobudlo používaním od roku 2011 rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je výhradným a jediným výrobcom zmrzliny a šerbetov v obci Štiavnik. Túto skutočnosť prihlasovateľ preukázal dokladom z dňa 16.8.2016, ktorý vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Prihlasovateľ skonštatoval, že jeho výrobky sú známe svojou kvalitou, čerstvosťou a originálnou receptúrou. Podľa prihlasovateľa sa slovné označenie „ŠTIAVNICKÁ ZMRZLINA“ zafixovalo v povedomí spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s prihlásenými tovarmi. Prihlasovateľ taktiež poukázal na to, že v prvej polovici roku 2016 začal konkurenčný podnikateľský subjekt parazitovať na jeho povesti, keď použil na označenie svojich výrobkov zhodné slovné označenie a požiadal o zápis slovného označenia „BYTČIANSKA ZMRZLINA“ (POZ 1457-2016). Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ taktiež uviedol zapísané slovné ochranné známky, ktoré sú podľa neho rovnakého charakteru ako prihlásené označenie, a to konkrétne:

- OZ č. 229031 „ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH“,
- OZ č. 223649 „Bratislavský kuriér“,
- OZ č. 235054 „BRATISLAVSKÝ LEŽIAK“.

Na záver prihlasovateľ požiadal úrad, aby prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známok.

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že slovné označenie „ŠTIAVNICKÁ ZMRZLINA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh a zemepisný pôvod prihlásených tovarov. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná zmrzlina pochádzajúca z obce Štiavnik, resp. vyrábaná v obci Štiavnik.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o zmrzlinu, ktorá sa vyrába v obci Štiavnik. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o druhu a zemepisnom pôvode nárokováných tovarov, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom je uvedené, že pod prihláseným označením sa v obci Štiavnik vyrába a ponúka zmrzlina a šerbety.

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). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary jedného subjektu od tovarov iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že je jediným výrobcou zmrzliny a šerbetov v obci Štiavnik, možno uviesť, že nie je podstatné to, či takéto označenie už používa pre rovnaké tovary iný subjekt, ale rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska tovarov, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto tovarov (v predmetnom prípade napr. návštevníci obce Štiavnik). 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 neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto tovary 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, zemepisného pôvodu tovarov 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 ďalej uvádza, že i preukázaním používania označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nie každé označenie automaticky možno považovať za také, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do takej miery, že je schopné zabezpečiť rozlíšenie tovarov alebo služieb rôznych subjektov. Do takej skupiny označení, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, patrí aj prihlásené označenie. Používanie označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky je len hmotnoprávnym predpokladom pre skúmanie dôkazov, ktoré majú preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, nie je však dôkazom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti samotným.

Úrad ďalej konštatuje, že prihlasovateľ nijako nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka zapísaných slovných ochranných známk (OZ č. 229031 „ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH“, OZ č. 223649 „Bratislavský kuriér“, OZ č. 235054 „BRATISLAVSKÝ LEŽIAK“), na ktoré vo svojej odpovedi poukázal prihlasovateľ, úrad konštatuje, že prihlasovateľ síce poukázal na uvedené ochranné známky, ale bez toho, aby uviedol, v čom vidí podobnosť medzi skutkovým stavom v prípade týchto ochranných známk a skutkovým stavom v prípade prihláseného označenia, a najmä, aké skutočnosti dané v prípade uvedených ochranných známk odôvodňujú zápis prihláseného označenia do registra. Konštatoval len, že ak by nemalo byť zapísané prihlásené označenie, nemohli by byť zapísané ani ním uvedené ochranné známky. Úrad má za to, že je povinnosťou prihlasovateľa v prípade, že považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že uvedené ochranné známky nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutých ochranných známk za neplatné, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známk. Na základe vyššie uvedeného úrad považuje poukázanie prihlasovateľa na zapísané ochranné známky za irelevantné.

Úrad poukazuje na tú skutočnosť, že pri slovných označeniach „Bratislavský kuriér“ a „BRATISLAVSKÝ LEŽIAK“ namietať zápisnú spôsobilosť označení, avšak prihlasovatelia na základe doložených dokladov o používaní preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre vyššie uvedené označenia, a preto boli tieto označenia zapísané do registra ochranných známk.

Rovnako úrad postupoval aj pri prihláške ochrannej známky POZ 1457-2016 (so slovným označením „BYTČIANSKA ZMRLINA“), ktorú rozhodnutím č. POZ 1457-2016/Z-428-2016 zamietol.

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 prihláseným tovarom v triedach 29 a 30 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 rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené 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 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 možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riadiateľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Jana Hlucháňová  
Červeňanského 540  
014 01 Bytča