



Banská Bystrica 19. 12. 2016  
POZ 341-2015/Z-544-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 341-2015 s názvom Bejby z 17.2.2015 prihlasovateľa NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Trenčín, SK, ktorého v konaní zastupuje FAJNOR IP, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, SK,

### 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:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 341-2015 je slovné označenie Bejby, ktoré je prihlásené pre tovary „syry všetkých druhov; syrové výrobky; maslo; smotana; tvaroh; syrové pasty; syrové nátierky; tvarohové nátierky; bryndzové nátierky; mäsové nátierky; zeleninové nátierky; tukové nátierky na chlieb; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); jogurty; mliečne dezerty; výrobky z tvarohu“ v triede 29 a pre služby „sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; predvádzanie tovaru“ v triede 35 a „spracovanie mlieka pre tretie osoby; spracovanie syrov pre tretie osoby; spracovanie zeleniny pre tretie osoby; spracovanie mäsa pre tretie osoby“ v triede 40 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.4.2015 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) 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 slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prihlasovateľovi listom zo 7.4.2015 oznámil, že prihlásené označenie nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a súvisiacim službám. Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného značenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám odôvodnil tým, že je tvorené údajom, ktorý je fonetickým prepisom anglického slova „baby“ s významom „dieťa, detský, miniatúrny, maličký“. K tomu úrad dodal, že slovo bejby poskytuje priemernému spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o vlastnostiach tovarov a zameraní služieb. Konkrétne informáciu o tom, že takto označené potraviny sú poskytované v menších baleniach (tzv. mini baleniach). Úrad skonštatoval, že označenie „Bejby“ môže spotrebiteľovi poskytovať aj informáciu o tom, že takto značené potraviny sú určené (vhodné) pre deti. Úrad zdôraznil, že okrem opisnej informácie o vlastnostiach tovarov a zameraní súvisiacich služieb, prihlásené

označenie neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb. Podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie vlastností tovarov a služieb. Na základe týchto skutočností úrad v závere listu zo 7.4.2015 uviedol, že nie je možné prihlásené výlučne slovné označenia zapísať do registra ochranných známok.

**Prihlasovateľova odpoveď bola úradu doručená 12.6.2015.** Vo svojej odpovedi prihlasovateľ uviedol nasledovné:

Prihlasovateľ nesúhlasí so stanoviskom úradu. Podľa prihlasovateľa sa slovo „Bejby“ nepoužíva vo význame aký uvádza úrad a nie je synonymom slova mimi (miniaturny). Slovo „baby“ (v takomto tvare) je v určitých slovných spojeniach, napr. „baby zelenina“ používané na označovanie malého druhu zeleniny ale samotné slovo „baby“ bez ďalšieho slova nepoukazuje na význam miniatúrny a už vôbec nie na význam miniatúrne „balenie“. Potraviny označené „Bejby“ nie sú menšie ako bežne predávané potraviny rovnakého druhu. Prihlasovateľ je toho názoru, že stanovisko úradu je v protiklade s posúdením označenia „BABY-SYR“ rovnakého prihlasovateľa (ochranná známka č. 215884) či označenia „BABY“ (ochranná známka č. 191960) majiteľa Hamé s. r. o., zapísaného okrem iného pre „potraviny pre deti a batolata“. Podľa názoru prihlasovateľa nie je dôvod na to, aby označenie „Bejby“ bolo posúdené ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ zároveň zdôrazňuje, že označenie „Bejby“ nie je identické so slovom „Baby“. Prihlasovateľ poukazuje na potrebu zvažovania vizuálneho pôsobenia označenia a k tomu uvádza, že tvar slova „Bejby“ sa vizuálne nezhoduje so žiadnym existujúcim slovom. Prihlasovateľovi nie sú známe ani prípady, že by označenie „Bejby“ bolo používané inými subjektmi pri označovaní tovarov a služieb. Fonetický prepis slova „baby“ (s ktorým úrad spája označenie „Bejby“), je beibi. Prihlasovateľ pripúšťa, že slovo „Bejby“ možno pripomína slovo „baby“ ale nie je s ním identické. Podľa prihlasovateľa pri nákupe potravinových výrobkov (v súčasnosti väčšinou v samoobsluhách) je označenie vnímané prevažne vizuálne a preto bude spotrebiteľ vnímať označenie „Bejby“ ako nezvyčajné.

**Úrad v liste z 18.8.2016** uviedol k vyjadreniu prihlasovateľa nasledovné:

Úrad zotrváva na svojom stanovisku o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného značenia vo vzťahu k nárokovým tovarom a službám. Skutočnosť, že v anglicko-slovenských slovníkoch je používaný pri podrobnom fonetickom prepise slova „baby“ termín „beibi“ neznamená, že by fonetický vnem slovenského priemerného spotrebiteľa bol rozdielny v prípade slov „beibi“ a „bejby“. Slovenský priemerný spotrebiteľ vníma slovo „Bejby“ ako fonetický prepis anglického slova „baby“, ktorého význam je „dieťa, detský, miniatúrny, maličký“. Slovenský spotrebiteľ vníma slovo „Bejby“ ako úmyselne nesprávne napísané slovo „baby“ v dôsledku vplyvu anglického jazyka na slangové slová používané v slovenskom jazyku. Spotrebiteľská verejnosť vníma takéto nesprávne napísané resp. slangové slová ako niečo moderné. Z uvedeného vyplýva, že vizuálne hľadisko, ktorému prihlasovateľ v prípade označenia „Bejby“ pripisuje významnú úlohu, v konečnom dôsledku vo vedomí spotrebiteľa vyúsťuje do fonetickej transformácie tohto slova a to vo význame „dieťa, detský, miniatúrny, maličký“. Nemožno preto súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že označenie „Bejby“ bude pre spotrebiteľa nezvyčajné.

V obchodnom styku je bežné používanie slova „baby“ na označovanie potravín v menších baleniach (tzv. mini baleniach) alebo potravín s menšími rozmermi (baby mrkva, baby párky atď.) a v rovnakej miere sa v oblasti označovania potravín používa v obchodnom styku slovo „baby“ aj za účelom špecifikácie určenia potravín (t. j. určené pre deti – napríklad baby šunka a podobne). Podstatné je, že v obchodnom styku je takýto termín zaužívaný z čoho vyplýva, že spotrebiteľ bude termín „baby“ a rovnako aj jeho slangovú podobu „Bejby“ v prípade akýchkoľvek potravín vnímať vo význame „detský (určený pre deti, vhodný pre deti)“ alebo vo význame „mini, maličký, s menšími rozmermi ako je bežné“. Prihlasovateľovo tvrdenie o tom, že mu nie sú známe ani prípady, že by označenie „Bejby“ bolo používané inými subjektmi pri označovaní tovarov a služieb, je z hľadiska posudzovania rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia irelevantné.

K ochranným známkam „BABY-SYR“ a „BABY“, na ktoré poukazuje prihlasovateľ úrad uvádza, že ide o nedôvodnú argumentáciu. Neopodstatnenosť poukazovania na iné zapísané ochranné známky potvrdzujú závery rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 75, 76 a 77, podľa ktorých *„musia byť zásady rovného zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. Preto sa osoba, ktorá podá*

*prihlášku označenia ako ochrannej známky, nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie. Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú potvrdiť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia.“* Citované závery rozsudku Súdneho dvora z 10. marca 2011 C-51/10 P, EU:C:2011:139 boli súhrnne potvrdené aj iným rozsudkom, konkrétne rozsudkom Všeobecného súdu z 12.5.2016 vo veci T-32/15, kde sa na strane 5 uvádza „*Za týchto okolností treba zamietnuť tvrdenie založené na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, ktoré vyžaduje, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami nezaobchádzalo rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie nie je objektívne odôvodnené*“. Úrad je toho názoru, že prihlasovateľ svojimi tvrdeniami analyzujúcimi slovo „Bejby“ a ani poukazovaním na iné zapísané ochranné známky objektívne nevyvrátil tvrdenie úradu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia „Bejby“ založenej na dôvodoch zamietnutia uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.10.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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  
riaditeľka  
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:  
FAJNOR IP, s.r.o.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava