



Banská Bystrica 15. 8. 2017
POZ 54-2017/Z-277-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 54-2017 s názvom La Panna z 12.1.2017 prihlasovateľa Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ,

sa čiastočne zamieta pre tovary „Padová káva; frappé (Padové mliečne nápoje); Padové mliečne kávové nápoje; Padové mliečne čokoládové nápoje; Padové mliečne kakaové nápoje; Padový čaj; mrazené cukrovinky; mrazené cukrovinky obsahujúce zmrzlinu; mrazené jogurty (mrazené potraviny); mrazené jogurtové cukrovinky; zmrzliny; ovocné zmrzliny; smotanové zmrzliny; zmrzlinové výrobky (zmrzliny); mrazené zmrzlinové krémy (zmrzliny); prísady do zmrzlín (spojivá); šerbety (zmrzlinové nápoje); mrazené mliečne cukrárenské výrobky; zmrzlinové cukrovinky; zmrzlinové dezerty“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „konzumný Pad; Pad (prírodný alebo umelý); Padové kocky (do nápojov); Padová drť“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.5.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 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 slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 25.5.2017 uviedol nasledovné skutočnosti:

Označenie je prihlásené pre tovary, ktoré majú povahu potravín vyrobených z mliečnych surovín a tiež pre rôzne nápoje a konzumný ľad.

Predmetné označenie pozostáva z dvoch slovných prvkov. Prvý slovný prvok „la“ v talianskom jazyku predstavuje gramatický určitý člen dávaný pred podstatné mená. Druhý slovný prvok „panna“ taktiež v talianskom jazyku okrem iného znamená aj „smotana“.

Z uvedeného je tak zrejmé, že predmetné označenie vo vzťahu k nárokoványm tovarom tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie charakteru (resp. iných vlastností) týchto tovarov.

Spotrebiteľ na základe daného označenia (La Panna = smotana) vie, že v prípade vyššie namietnutej časti tovarov ide o výrobky, ktoré sa svojimi vlastnosťami (charakterom) vyznačujú tým, že popri iných zložkách obsahujú aj smotanu. Preto je označenie „La Panna“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom označením opisným. Navyše s prihliadnutím na skutočnosť, že výlučne slovné a opisné označenie neobsahuje žiadne ďalšie dištinkatívne prvky, je možné konštatovať, že toto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k vyššie namietnutým tovarom. To znamená, že prihlásené označenie nie je spôsobilé z pohľadu spotrebiteľa rozlíšiť jeho tovary od rovnakých tovarov iných osôb či subjektov.

Grafická úprava prihláseného označenia spočíva v štylizovanom (ozdobnom) písme, ktoré však zostáva v zásade normálne a veľmi dobre čitateľné. Ozdobné písmo je v rôznych variáciách bežne používané v obchodných zvyklostiach na zdôraznenie komerčnej informácie. Grafická úprava prihláseného označenia nie je dostatočná na odpútanie pozornosti spotrebiteľa od opisného významu slovného prvku. Takáto grafická úprava prihláseného označenia nemá dostatočný vplyv na označenie ako celok, aby toto mohlo byť považované za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou.

Na základe vyššie uvedeného je možné predmetné označenie zapísať do registra ochranných známk len pre tie nárokované tovary, ktoré majú povahu konzumného ľadu.

K tomu úrad v závere listu z 25.5.2017 dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie pre nárokované tovary (okrem konzumného ľadu) túto funkciu neplní, a preto z titulu vyššie uvedených zákonných ustanovení nespĺňa pre tieto tovary podmienky pre zápis do registra ochranných známk.

Prihlasovateľova odpoveď na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia bola úradu doručená 20.7.2017. Vo svojej odpovedi prihlasovateľ uviedol, že žiada o úpravu prihlasovaného označenia do nasledovnej podoby:



Záverečné vyjadrenie úradu:

V prihláške ochrannej známky POZ 54-2017 podanej 12.1.2017 bolo uvedené označenie

. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 25.5.2017 nevyvrátil stanovisko úradu k chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ktoré sa vyznačujú tým, že popri iných zložkách obsahujú aj smotanu. Chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom sa prihlasovateľ snažil prekonať úpravou označenia, ktorá spočíva v pridaní grafického a aj slovného prvku. K tomu úrad uvádza, že podľa § 27 ods. 1 citovaného zákona na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto

úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Úprava označenia, o ktorú požiadal prihlasovateľ je úpravou, ktorá mení celkový charakter označenia a v zmysle § 27 ods. 1 citovaného zákona jej nie je možné vyhovieť.

Keďže prihlasovateľ nevyvrátil tvrdenia úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom, ktoré sa vyznačujú tým, že popri iných zložkách obsahujú aj smotanu (§ 5 ods. 1 písm. b) a c) 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
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71

915 01 Nové Mesto nad Váhom
