



Banská Bystrica 21. 2. 2018
POZ 2166-2015/Z-89-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2166-2015 s názvom PRIAMO Z FARMY z 26.10.2015 prihlasovateľa DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Košice, SK, ktorého v konaní zastupuje Vojčík & Partners, s.r.o., Rázusova 28, 040 01 Košice, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 4.5.2016 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 neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), 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“) v liste zo 4.5.2016 uviedol nasledovné skutočnosti:

Slovné označenie v priloženej grafickej úprave je označením, ktoré tvoria dva slovné prvky, ktoré poskytujú širokej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že tovary, ktoré sú týmto označením opatrené, pochádzajú bezprostredne z hospodárstva, či gazdovstva, prípadne iného poľnohospodárskeho podniku a tieto tovary neprechádzajú cez ďalšie obchodné medzičlánky. Označenie je tvorené veľkými pretiahnutými písmenami, pričom v niektorých miestach sú písmená upravené tak, akoby boli na nich biele nepravidelné fľaky. Označenie je prihlásené pre tovary v triede 29 - mäso, ryby, hydina; konzervované ovocie a zelenina; potravinárske oleje a tuky; mlieko a mliečne výrobky; vajcia; džemy; kompóty; v triede 30 - múka, obilninové výrobky; cukor; kakao; káva; čaj; chlieb; pečivo; omáčky na ochutenie; korenie; med; droždie; horčica; ocot; soľ; cukrárske polevy; cukrovinky; v triede 32 - nealkoholické nápoje; minerálne vody; ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov; a pre služby v triede 35 - reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; reklamné služby s využitím direkt mailingu; prieskum trhu; marketing; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; a v triede 39 - doprava, balenie a skladovanie tovaru v súlade s Medzinárodným triedením tovarov a služieb.

Označenie „PRIAMO Z FARMY“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ a informuje o pôvode tovarov, ako aj o súvisiacich službách v triede 35 a v triede 37. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná preprava tovarov z „farmy“ k zákazníkovi a s tým súvisiace ďalšie služby (napr. balenie tovarov, skladovanie tovarov, maloobchodné, reklamné služby, obchodná administratíva,....).

Opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlišiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb 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.

Grafická úprava označenia sa od štandardného písma líši len nevýrazne, a teda nie je taká osobitá, aby bola schopná dodať danému slovnému prvku rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného rozboru vyplýva, že označenie nie je schopné individualizovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti príslušné tovary od výrobkov pochádzajúcich od iných subjektov.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 11.7.2016 použil nasledovné argumenty:

„V súlade s konštantnou známkovou teóriou platí, že na to aby mala slovná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť nie je nevyhnutný fantazijný, neočakávaný, prekvapivý, resp. vymyslený obsah označenia. Ochranná známka môže mať dištinkívny charakter aj v prípade, že ide o obvyklé slová používané v bežnom jazyku, ktoré zároveň spotrebiteľ a jednoduchým spôsobom informujú o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb“.

„V tejto súvislosti pred skonštatovaním nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia je nevyhnutné vylúčiť možnosť, že by označenie mohlo byť schopné u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti odlišiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov a služieb s iným pôvodom. Aj prípadný nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti preto postačuje, aby označenie bolo schopné spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov lebo služieb, pre ktoré sa požaduje ochranu“.

„Ďalej prihlasovateľ uvádza, že jeho podnikateľská činnosť sa orientuje na maloobchodný predaj rôznych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a nie na pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť a ani na výrobu alebo prípravu samotných produktov. Prihlasovateľ má za to, že hoci prihlásené označenie pozostáva z bežných slovných prvkov slovenského jazyka, označenie má v mysli spotrebiteľskej verejnosti vyvolať pozitívnu asociáciu s výrobkom a navodiť u nej predstavu čerstvej a kvalitnej potraviny. Nie je preto správny názor úradu, podľa ktorého tovary označované Označením „neprechádzajú cez ďalšie obchodné medzičlánky“ - obchodným medzičlánkom medzi výrobcom a spotrebiteľom je práve podnik prihlasovateľa“.

„Podľa názoru prihlasovateľa prihlasované označenie nie je explicitne opisné, no môže byť nanajvýš sugestívne. Na rozdiel od opisných označení, sugestívna ochranná známka má v zásade strednú rozlišovaciu schopnosť, pričom sugestívne označenie vyvoláva u spotrebiteľa spravidla pozitívnu asociáciu medzi výrobkom alebo službou a ich vlastnosťami, povahou, kvalitou, účelom, atď. Sugestívne označenie je spôsobilé zápisu, pretože nie je opisné (hoci môže mať k opisnému označeniu blízko) a zároveň vykazuje prvky náznakovosti. Sugestívne označenie evokuje alebo naznačuje vlastnosti výrobku, pričom verejnosť musí nutne vynaložiť istú dávku predstavivosti v spojení s prihlasovanými tovarmi alebo službami“.

„Podobne aj z dotknutej judikatúry² a odbornej literatúry³ vyplýva, že sugestívne ochranné známky tvoria samostatnú kategóriu, pričom tieto známky majú primárny význam, ktorý nie je explicitne opisný vo vzťahu

¹ Klinka, T. a kol: Komentár k zákonu o ochranných známkach, ÚPV SR, 2012, s. 78

² Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 31.01.2001 vo veci T-135/99 „Cine Action“, bod. 29

³ Napríklad Horáček, R., Čada, K. a kol. Práva k priemyslovému vlastníctví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 448 s.; Zdvihalová, M. Institut rozlišovací způsobilosti ochranných známek dle právního řádu České republiky, Evropské Unie a Spojených států Amerických, IN Vojčík a kol. (eds). Košické dni súkromného práva I. Košice: UPJŠ, 2016, 505 s.

k predmetným tovarom a službám, a vytvárajú asociáciu či odkaz, týkajúci sa (vlastností) tovarov a služieb“

„Odkaz na „FARMU“ spotrebiteľovi neopisuje vlastnosť výrobku (ako prihlasovateľ už uviedol, ide tu nanaajvyš o asociáciu s čerstvosťou či kvalitou potraviny) a nedáva spotrebiteľovi ani informáciu o konkrétnom pôvode výrobku ale tento pôvod v mysli spotrebiteľa opäť len evokuje. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ dodáva, že označenie „PRIAMO Z FARMY“ nie je čisto opisným označením pre prihlasované tovary a služby, pričom označenie môže na spotrebiteľa pôsobiť asociujúco či sugestívne“.

„V prípade, že spotrebiteľ má záujem zistiť obsah označenia v spojení s prihlasovanými tovarmi a službami, musí vyvinúť aspoň základnú dávku percepcie, aby identifikoval pôvod prihlasovaných tovarov a služieb. Uvedené má za následok, že v danom prípade sa nejedná o striktné opisné označenie, ale o označenie sugestívne, teda označenie s rozlišovacou a zápisnou spôsobilosťou“.

„Vzhľadom na uvedené aj slová, ktoré majú v bežnej reči svoj význam, čím vyvolávajú s tovarmi a službami asociáciu alebo sú vo vzťahu k týmto tovarom a službám sugestívne, môžu byť spôsobilé na zápis do registra. Možnosť asociácie prihlasovaného označenia s priloženým zoznamom tovarov a služieb nie je a priori dôvodom na nezapísanie príslušného označenia do registra ochranných známk“.

„Ďalej, podľa názoru Prihlasovateľa, Úrad nevzal dostatočne do úvahy skutočnosť, že označovanie nie je prihlasované v bežnom type písma ale v špecifickom grafickom vyobrazení písma, ktoré označeniu taktiež dodáva minimálne základný stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Z toho je zrejmé, že Prihlasovateľ nemá v úmysle chrániť si predmetné slovné spojenie v akomkoľvek type písma ale len v prihlasovanom špecifickom type, ktoré spotrebiteľovi pomôže prepojiť si samotné označenie s pôvodom tovarov a služieb poskytovaných Prihlasovateľom a tak prispieva k vytvoreniu jedinečného celkového dojmu označenia.“

„Záverom si prihlasovateľ dovoľuje dať úradu exemplifikatívne do pozornosti zapísané ochranné známky OZ 234799 v znení „PRIAMO Z PECE“, zapísanej pre tovary v triede č. 30 (predovšetkým pečivo) a OZ 214514 v znení „PRIAMO Z FARMY ČERSTVÉ NA STÔL“ zapísanej pre tovary v triede č. 29 (mliečne výrobky). Zápisy starších slovných ochranných známk do registra, vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie, zakladajú podľa názoru prihlasovateľa predvídateľnosť rozhodnutí úradu v obdobných prípadoch. V tejto súvislosti prihlasovateľ uvádza, že ak úrad do registra zapísal slovnú ochrannú známku „PRIAMO Z FARMY ČERSTVÉ NA STÔL“ pre podobné tovary alebo služby, nie je dôvod zamietnuť prihlásené označenie „PRIAMO Z FARMY“. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ dodáva, že zamietnutím prihlášky označenia môže dôjsť k nevyváženému rozhodovaniu správneho orgánu a k rozporu s ustanovením § 3 ods. S zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Naznačený postup Úradu by preto mohol výrazne narušiť tzv. precedenčnú zásadu správneho konania a princípu legitímnych očakávaní ostatných prihlasovateľov“.

„V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami prihlasovateľ má za to, že označenie „PRIAMO Z FARMY“, ktoré je predmetom prihlášky POZ 2166-2015 nie je rýdzo deskriptívne, a ako sugestívne označenie má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhuje, aby úrad pokračoval v zápisnom konaní o prihláške označenia ďalej.“

Záverčné stanovisko úradu:

Úrad nepopiera tvrdenie prihlasovateľa, že „označenie môže mať dištinkívny charakter aj v prípade, že ide o obvyklé slová používané v bežnom jazyku, ktoré zároveň spotrebiteľa jednoduchým spôsobom informujú o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb“ pretože ako sám prihlasovateľ uvádza, také označenie má rozlišovaciu spôsobilosť práve vtedy, keď zároveň informuje spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. To znamená, že ide o také označenie tvorené obvyklými slovami, ktoré zároveň obsahuje informáciu - podstatný znak (prvok), z ktorého určitým spôsobom vyplýva obchodný pôvod tovarov a služieb. Avšak prihlasované označenie takýmto označením nie je, pretože je tvorené výlučne údajmi vyjadrujúcimi povahu (vlastnosti) tovarov a služieb. Predmetné označenie okrem opisných údajov informujúcich spotrebiteľskú verejnosť o povahe (vlastnostiach) tovarov a služieb neobsahuje iný podstatný znak (prvok), na základe ktorého by bolo možné určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. Spotrebiteľskú verejnosť v danom prípade tvorí široká verejnosť občanov, ktorí nakupujú potraviny uvedené v zozname tovarov a služieb. Grafická úprava prihlasovaného označenia nie je vôbec

výnimočná, naopak pôsobí ako nekvalitne vytlačený nápis. Takúto grafickú úpravu nemožno považovať za dištinkívny prvok označenia, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť bola schopná určiť obchodný pôvod tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že sa „orientuje na maloobchodný predaj rôznych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a nie na pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť a ani na výrobu alebo prípravu samotných produktov“ a dodal, „nie je preto správny názor úradu, podľa ktorého tovary označované označením „neprechádzajú cez ďalšie obchodné medzičlánky“ - obchodným medzičlánkom medzi výrobcom a spotrebiteľom je práve podnik prihlasovateľa“. K tomu úrad uvádza, že túto argumentáciu síce úrad použil v liste zo 4.5.2016, ale to neznamená, že tým je opisný význam označenia vyčerpaný. Rovnako je možné vykladať význam tohto označenia aj v súvislosti s kvalitou, čerstvosťou, tradičnou receptúrou a postupmi, ktorá je typická pre farmársku výrobu. Skutočnosť, že prihlasovateľ v skutočnosti figuruje v danom prípade ako medzičlánok medzi výrobcom a spotrebiteľom nijako neprotirečí skutočnosti, že prihlasované označenie je opisné. Dokonca táto skutočnosť potvrdzuje to, že prihlasované označenie nie je schopné poskytnúť spotrebiteľskej verejnosti informáciu o obchodnom pôvode takto označených tovarov a služieb.

Prihlasovateľ argumentoval aj tým, že prihlasované označenie je sugestívne a ako také „evokuje alebo naznačuje vlastnosti výrobku, pričom verejnosť musí nutne vynaložiť istú dávku predstavivosti v spojení s prihlasovanými tovarmi alebo službami“. V tejto súvislosti prihlasovateľ dodal, že sugestívne ochranné známky tvoria samostatnú kategóriu, pričom tieto známky majú primárny význam, ktorý nie je explicitne opisný vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, a vytvárajú asociáciu či odkaz, týkajúci sa (vlastností) tovarov a služieb“ a tiež uviedol, že prihlasované označenie „nie je rýdzo deskriptívne, a ako sugestívne označenie má istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti“.

K tomu úrad uvádza, že prihlasované označenia nemá znaky sugestívneho označenia, nevyžaduje od spotrebiteľa aby vynaložil istú dávku predstavivosti v spojení s prihlasovanými tovarmi a službami. Ide o jednoduché označenie priamočiara opisujúce povahu (vlastnosti) tovarov a služieb bez toho, aby obsahovalo ďalší prvok určujúci obchodný pôvod tovarov a služieb. Takéto označenie nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

K ochranným známkam OZ 234799 a OZ 214514, na ktoré sa prihlasovateľ odvoláva úrad uvádza, že ochranná známka OZ 234799 je kombinované farebné označenie

čo nemožno považovať za skutkovo zhodný prípad s prihlasovaným označením. K ochrannej známke OZ 214514 úrad uvádza, že táto bola prihlásená 29.5. 2005, teda viac ako 10 rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 2166-2015. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Je tiež potrebné dodať, že ojedinelé rozhodnutia odchyľujúce sa od rozhodovacej praxe nemôžu odôvodniť domnienku rozdielnej alebo svojvoľnej praxe úradu. Osoba, ktorá podá prihlášku ochrannej známky sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahol rovnaké rozhodnutie.⁴

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi v obchode

⁴ Rozsudok C -51/10 P vo veci Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o./OHIM

na určenie vlastností, zamerania, účelu, obsahu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk.

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto rozhodnutí je nutné konštatovať, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky zápisu do registra ochranných známk v súvislosti s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Pretože prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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:

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 28
040 01 Košice 1